



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHO
DE AUTOR**

**“LA PROTECCION DEL NOMBRE
COMERCIAL”**

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
FRANCISCO WILLEBALDO VARGAS SOLENO

FALLA DE ORIGEN

MEXICO, D. F.

1989



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis 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.

LA PROTECCION LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL

	PAG.
INTRODUCCION	1
<u>CAPITULO I</u>	
a) Antecedentes históricos del nombre en general	4
b) Régimen legal del nombre civil	10
c) Posible origen del uso del nombre comercial	16
d) Concepto del nombre comercial	30
<u>CAPITULO II</u>	
<u>CARACTERISTICAS DEL NOMBRE COMERCIAL</u>	
a) Finalidad del nombre comercial	36
b) El nombre comercial como elemento de la propiedad industrial	46
c) Naturaleza jurídica del nombre comercial	52
d) Competencia desleal	55
e) Protección de la clientela	64
<u>CAPITULO III</u>	
<u>LA REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL EN MEXICO</u>	
a) Regulación del Nombre Comercial en la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928 y su Reglamento	71
b) Regulación del nombre comercial conforme a la Ley de Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento	75
c) Sistema de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975	75
d) Requisitos para la protección del nombre comercial	77
e) El uso como fuente del derecho exclusivo	78
f) Derechos del titular del nombre comercial	82

CAPITULO IV
DEFICIENCIA EN LA REGLAMENTACION DEL NOMBRE COMERCIAL

a) Ineficacia de la ley al establecer únicamente la publicación del nombre comercial	88
b) Posible solución: registro del nombre	95
c) Medios para impugnar la publicación del nombre comercial	97
d) La cesación de efectos	102
e) Conflictos entre marcas y nombres comerciales	105
f) Jurisprudencia. El Caso Lubriform; el caso Play Boy	110

CAPITULO V
PROTECCION INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL

a) Convenio París para la protección de la propiedad industrial	113
b) Artículo 8° de dicho convenio	114
c) Ley Tipo de la OMPI	119
d) La protección del Nombre Comercial en diversos países; España, Brasil, Estados Unidos	126

CAPITULO VI
CONCLUSIONES

142.

I N T R O D U C C I O N

Mi inquietud al realizar este estudio obedece primeramente al interés que siempre me ha motivado el Derecho de Propiedad Industrial en sus múltiples facetas como son las patentes, el registro de marcas, modelos industriales, la publicación del nombre comercial y los avisos comerciales, etc.

Al referirme exclusivamente al nombre comercial se debe a la preocupación que me causa el sentir que con la sola publicación que establece la ley, no se da la protección necesaria a este tipo de propiedad, como se da en el caso de las marcas, a cuyas disposiciones hace remisión la ley sin señalar preceptos específicos para el nombre comercial.

Nuestra ley de propiedad industrial es confusa, ya que en el capítulo respectivo a la regulación del nombre comercial lo considera como una propiedad de toda persona física o moral, productor o comerciante, siendo el nombre comercial, el nombre que lleva o distingue a un establecimiento o casa de comercio de cualquier índole, de donde se deduce que la interpretación sistemática de nuestra legislación de la materia es considerar la existencia del nombre comercial en cuanto que es el nombre de un establecimiento o negociación mercantil y no sólo el nombre de la persona en sí, siendo en esta caso tan sólo el nombre civil que distingue al individuo de sus semejantes; sin embargo no se descarta la posibilidad de que el nombre personal pueda ser el nombre distintivo de una negociación cualquiera, lo mismo que un apodo o un símbolo fantástico, signo dibujo o escultura.

Si bien existe una semejanza entre el nombre comercial de una sociedad y el nombre del comerciante, ésta no es completa, ya que ambos conceptos están sujetos a un régimen jurídico diverso.

Por nombre de la persona, se entiende como la palabra que sirve para designar a la persona en sí, jurídicamente el nombre es la palabra o conjunto de palabras con que se designa a la persona para individualizarla y distinguirla de otra. Es un derecho subjetivo, ya que todo sujeto tiene derecho a tener un nombre, su propio nombre y a defenderlo contra el uso indebido del mismo por un tercero.

La denominación o razón social de las personas físicas o morales por cuanto que constituye un modo de identificación, es útil para que pueda entrar en relaciones jurídicas con otros sujetos propiamente en competencia.

En el ejercicio del comercio esta actividad tiene como presupuesto necesario la concurrencia mercantil o sea la participación de dos o más sujetos en una actividad comercial ofreciendo sus productos o servicios al público. En el sistema económico de mercado, la concurrencia implica la competencia entre concurrentes y de ahí la necesidad de tener protegidos sus derechos adquiridos en cuanto al nombre comercial que lo identifique independientemente de la clientela que le da su preferencia en cuanto a sus productos o servicios.

El nombre civil tiene su origen en las circunstancias de la vida individual de cada uno, es uno de los atributos de la -

personalidad individualizada del ser humano. No así el nombre comercial, el que conforme a su desarrollo histórico consistía en una denominación que podía ser el nombre del lugar del propietario o de la fábrica grabado al lado de un nombre distintivo con la finalidad de que tales signos fuesen el medio destinado a poner al comprador en condición de distinguir los artículos en el tráfico comercial como en el caso de los chinos o los japoneses, o en Roma en donde el empleo del nombre del fabricante o de la localidad estaba destinado para designar la procedencia de artículo.

Es difícil precisar si antiguamente había una distinción establecida entre el nombre comercial y la marca, pero no hay duda en que sí había empleo del nombre comercial con el objeto de caracterizarse de los demás fabricantes de productos similares posiblemente con el fin de distinguir la calidad y precio de su producto.

En fin en el desarrollo de este trabajo trato de exponer la evolución histórica del nombre comercial, su concepto, finalidad, características y la posible conveniencia de que se establezca su registro y no sólo la publicación del mismo, como medio más eficaz de protegerlo contra la competencia desleal en beneficio de la clientela adquirida o por medio de su uso, evitando su desvío al de un comerciante usurpador, ya que en última instancia la clientela es el objeto de protección, lo que un una forma más específica debería establecerse en nuestra Ley de Invenciones y Marcas vigente, con preceptos específicos al nombre comercial.

CAPITULO I

A) ANTECEDENTES HISTORICOS DEL NOMBRE

Primeramente para el desarrollo y mejor comprensión en cuanto a este tema, aunque en forma breve diremos lo que debe entenderse por persona.

Etimológicamente la palabra persona se deriva del latín "personare", expresión que se usaba para denominar la máscara que era empleada por los actores romanos para cubrir su cara y darle mayor amplitud y resonancia a su voz.

Así fue como después, y en un sentido figurado, se usa la palabra persona para denominar a todo individuo que en último término viene a ser un actor con un papel a representar en el teatro de la sociedad en que vive.

Jurídicamente hablando la persona es un sujeto de derecho o lo que es igual, es un individuo o persona que realice o ejecute ese derecho, o contra quien se ejercite el mismo.

En un sentido amplio, persona es todo sujeto de derecho. Partiendo de esa noción fácilmente podría pensarse que todos los hombres considerados individualmente son los únicos que disfrutaban de capacidad jurídica, aunque no siempre se ha considerado persona a todo individuo, como el caso de los esclavos romanos que eran considerados como cosas materiales sujetas a propiedad del amo; aparte de que a menudo observamos que numerosas organizaciones colectivas sin ser hombres son aptas para adquirir derechos y obligaciones.

Es por ello y partiendo de la noción que de persona hemos dado, por lo que desde el derecho romano nos encontramos con la clásica división que de ella se hace en dos categorías a saber: personas físicas o reales y personas civiles, jurídicas o morales como indistintamente se les llama en la actualidad.

Las primeras son los seres humanos, en tanto que las jurídicas o morales no corresponden a individualidad concreta alguna, sino que son abstracciones a las que la ley ha creído un deber el comunicarles o concederles una personalidad ficticia.

Esta creación artificial es destinada a dar satisfacción a ciertos intereses colectivos, o bien a necesidades generales y permanentes de la sociedad que requieren de una continuidad de esfuerzos.

En tiempo de los romanos, al no aceptar como ya enunciamos con anterioridad, que todo individuo sea persona, fijaban un requisito esencial para la existencia de la personalidad, el que consistía en la tenencia de un status, de donde encontramos que a ciertos individuos se les negaba la categoría de persona como eran los esclavos.

En el Derecho Romano se les negaba personalidad y se les concedía en cambio a entidades que no eran seres humanos como a las personas morales.

El status en el Derecho Romano tenía la concurrencia de tres elementos:

1.- La Libertas.-

Consistente en la libertad de un individuo.

2.- La Civitas.-

Los habitantes de Roma se dividían en ciudadanos y extranjeros, siendo los primeros aquellos que gozaban de todos los derechos inherentes a la ciudadanía.

3.- La Familia.-

Consistente en ocupar un lugar en la familia.

Partiendo de este último se hacía una división de las personas en "alieni juris" y "sui juris", según estuvieran o no sujetas a la potestad de otro miembro de la familia (1).

La existencia jurídica del individuo y por tanto su personalidad, terminaba con la muerte del mismo, aunque aún durante su vida bien podía sobrevenir la pérdida de la personalidad, lo que en el citado derecho era conocido como Capitis Diminutio, pudiendo ser máxima, media o mínima según fuera el primero, el segundo o el último de los elementos del status, el perdido (2).

Con la desaparición de la esclavitud llega a afirmarse que la personalidad es propia de todo individuo y no solo de un determinado grupo de ellos; se pierde en el olvido la institución de la Capitis Diminutio y se establece que la única forma de extinguirse la personalidad es la muerte.

(1) Gastón May - Elemento de Droit Romain 18a. Ed. pág. 69.-

(2) Mommsen y Marquart, Manual de Antigüedades Romanas.- Pág.

Asimismo se prohíbe la esclavitud y se considerarán libres y sujetos a la protección de las leyes los esclavos extranjeros que entren en territorio nacional por ese simple hecho.

De igual forma nuestro Código Civil establece en el Artículo 22 que "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento que un ser es concebido, entra bajo la protección de la ley".

A consecuencia de lo anterior transcrito, cabe decir que todo individuo tiene el derecho entre otros, de llevar un nombre, debiéndose a ello que la legislación se encargue de su tutela para evitar su negación y suplantamiento, así como de regular y establecer las formas requeridas para su variación.

Por lo que toca a los griegos y a los hebreos, nos encontramos con que cada persona llevaba tan solo un nombre, sin que le fuera dado el transmitido a sus descendientes toda vez - que los nombres que usaron estos pueblos, tuvieron el carácter de únicos e individuales (1).

Costumbre observada por los griegos, era que todo ateniense al cumplir los 18 años de edad, fuera llevado a inscribir en los registros especiales que para el efecto se llevaban en todos los demás. Ahora bien, una de las consecuencias de la inscripción a que antes aludimos y quizá la principal consistía en que a partir de ese momento, el nombre del ateniense presentado era reconocido oficialmente adquiriendo así un - carácter legal su nombre individual, el que era seguido por

(1) Sara Bealobstobsky-Compendio de Derecho Romano.- Editorial Pax, México 1966, Pág. 38.-

el nombre de su padre y el de su "demás". Ejemplo: Demostenes, hijo de Demostenes de Pranea.

Entre los hebreos era el padre quien ponía el nombre a sus hijos.

En grecia, el nombre también era individual y en algunos lugares como en Atenas, se les ponía 10 días después de su nacimiento y generalmente al hijo mayor se le daba el nombre del abuelo paterno y a los demás hijos de diversos miembros de la familia.

Entre las mujeres se acostumbraba usar un nombre individual seguido del de su padre, o el de su marido en caso de ser casada, además del correspondiente al "demás" a que pertenecían.

Los extranjeros debían añadir al nombre propio y al de su padre, los de las ciudades que eran vecinos, y los esclavos eran denominados por nombre individual que la mayoría de las veces no pasaban de ser simples apodos o nombres de países (1).

Fueron los romanos quienes crearon un sistema de nominación perfecto pero demasiado complicado, pues el nombre constaba de cuatro partes que tenían significación y valor propio y que eran:

a) Praenomen.- Que era el nombre propio o nombre de pila, al que Bonecasse llama prenombre, le era dado al hijo de su propio padre, al 9o. día siguiente de su nacimiento y era

(1) Marcel Planiol.- Principios de Derecho Civil.- Librairie Generale de Droit e Jurisprudence, Paris 1952, Pág. 131.

legalizado oficialmente e inscrito en las listas cívicas, - cuando el joven romano adquiría personalidad propia con la - toga viril.

b) Nomen.- O nomen gentilium equivalía al actual nombre patronímico o apellido y era común a todos los miembros de una misma gens, que tenían una relegión común.

Ahora bien, para ser gentiles se hacían necesarios cuatro requisitos consistentes en: 1o. Tener un nombre común, o lo que es lo mismo igual nombre. 2o. Haber nacido ingenuo. 3o. Que todos sus antepasados hubiesen sido ingenuos y 4o. No haber sufrido nunca Capitis Diminutio.

Por gens según la mayoría de los autores debemos entender a la familia en un sentido amplio; es decir el conjunto de agnados que a su vez vienen a ser gentiles entre sí.

c) Cognomen.- Este tercer elemento no era esencial, de ahí - que los nombres de las mujeres contasen tan solo de las dos partes que hasta ahora llevamos tratadas.

Su naturaleza era el de una especie de sobrenombre que se utilizaba para distinguir a las diferentes familias constituyentes de una misma gens y se daba atendiendo al lugar de nacimiento, a la conformación física o bien otros múltiples motivos.

d) Agnomen.- Sobrenombre también se distinguía del cognomen por ser de carácter individual y no de tipo colectivo o de uso general para toda una familia. Se tomaba en cuenta algún hecho saliente de la vida de quien lo llevaba.

En la época feudal nos encontramos que los grandes señores hacían consistir sus nombres en dos partes que eran: el suyo individual y propio y por los nombres de las tierras de que eran propietarios. En la edad media van desapareciendo los nombres bárbaros, los que van sustituyéndose por la nomenclatura del Calendario Cristiano.

En esta misma época aparece el sobrenombre que sirve de complemento a los nombres santos como Ricardo Corazón de León.

A consecuencia de la falta de datos en relación a los apellidos no puede fijarse con exactitud cual haya sido su origen; no obstante hay autores como Planiol y Bonecasse que opinan que los apellidos son apodos en que se consideran, ya sea la profesión del individuo, una cualidad física o moral, o nombre de animales, o bien de simples fantasías y aquellos que se derivan de nombres propios.

B) REGIMEN LEGAL DEL NOMBRE CIVIL

El nombre civil tiene su origen en las circunstancias de la vida individual de cada uno (1).

Es el nombre que individualiza a todo sujeto del ordenamiento jurídico, individualizándolo ante los demás como un signo distintivo imprescindible de toda persona (2).

(1) Juan M. Simón.- El Derecho al Seudónimo.- Tipográfica Editora Argentina, B.A. 1946, Pág. 44

(2) David Rangel Medina.- Tratado de Derecho Marcarío.- Editorial Libros de México - 1960, Pág. 385.-

Al nombre se le define como el signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales, el cual se compone del nombre propio y el nombre de familia.

El modo de adquisición del nombre de familia es la filiación.

El nombre propio se impone a la persona por la voluntad de sus familiares; el de familia, debe ser forzoso, sin posibilidad de cambio por capricho.

El nombre patronímico o de familia no pertenece en propiedad a una persona determinada, sino que es común a todos los miembros de la familia, por lo que para determinar el de cualquier persona es preciso no solamente poder ligarla legalmente a una familia determinada, sino además, conocer el nombre que llevan los miembros de dicha familia (1).

El nombre puede ser inmutable, con ciertas excepciones.

El nombre se encuentra protegido por el derecho y toda persona tiene derecho al nombre, por lo que el Código Civil dispone que en el acta de nacimiento de la persona, deben constar necesariamente el nombre y apellidos.

El derecho al nombre supone también el deber frente al Estado de llevar el que verdaderamente se tenga, deber que califica al público, en atención a quien se sirve de un nombre que no le corresponde frente a cualquier funcionario estatal competente, puede ser sancionado penalmente.

(1) Rafael de Pina.- Derecho Civil Mexicano.- Editorial Porrúa, 1968, Pág. 78.

El Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, - en la Fracción I del Artículo 249, sanciona al que oculte su nombre o apellido y tome otro imaginario o el de otra persona, al declarar ante una autoridad judicial.

La persona humana goza del privilegio de la identidad, el cual consiste en la facultad de distinguirse en sus relaciones sociales, de las otras personas. El medio general del lenguaje, hablado o escrito por el cual el sujeto es designado por los demás, haciendo posible su identificación es el nombre civil. Se considera que el derecho al nombre es una facultad jurídica de carácter extra-patrimonial que se confiere en el momento en que nace la persona. En el nombre se tiene la facultad de impedir que otro interfiera en nuestra persona y en nuestra vida jurídica. Es objeto de respeto por lo que su uso indebido está sancionado, ya que necesariamente se traduce en la invasión de otro en los derechos de un sujeto. Cuando al guien se atribuye un nombre que no le corresponde, generalmente es para ejercer un derecho ajeno, manifestándose el ataque desde dos puntos de vista: primero, por el uso indebido del nombre, que implica en sí la violación de un derecho subjetivo determinado y, segundo, por las consecuencias de ese uso indebido, al ejercer derechos ajenos correspondientes a un sujeto distinto (1).

Conforme a nuestro Derecho Civil Mexicano, el nombre es uno de los atributos de la personalidad individualizada del ser humano (2).

(1) Rafael de Pina.- Op. Cit. Pág. 223.-

(2) Victoriano Suarez.- El nombre Comercial.- Argentina.- Pág. 51.-

Primeramente diremos que la persona física es el ser humano, hombre o mujer. El derecho moderno no admite la posibilidad de la existencia de una persona que carezca de la capacidad jurídica en abstracto. Como la institución de la esclavitud en el derecho romano, que reducía al hombre a la condición de cosa, ha desaparecido conforme ha progresado la civilización. Nuestra Constitución Política prohíbe expresamente la esclavitud y declara que los esclavos extranjeros que entren a territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes mexicanas. De la misma forma se desconoce la institución de la muerte, que el Código de Napoleón regulaba en el siglo pasado y en consecuencia al reconocerse la calidad de la libertad del ser humano, se resguardan los atributos de la persona individual como es el nombre, domicilio, estado y patrimonio, ocupándonos en esta ocasión únicamente por el primero.

Conforme al Derecho Civil, del hijo nacido de matrimonio se debe hacer constar en el acta el nombre y apellidos de los padres; el hijo reconocido tiene derecho a llevar el apellido de quien lo reconoce; el adoptado de quien lo adopta.

El seudónimo o falso nombre empleado por artistas para distinguirse de los demás, tiene la protección de la Ley, como se observa en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor en su Artículo 17, el cual dice que: "la persona cuyo nombre o seudónimo conocido o registrado esté indicado como autor de una obra, será considerada como tal, salvo prueba en contrario, y en consecuencia se admitirán por los tribunales competentes las acciones que se entablen por transgresiones a su derecho".

En lo que se refiere a las obras firmadas bajo seudónimos o cuyos autores no se hayan dado a conocer, dichas acciones co rresponderán al editor de ellas, quien tendrá las responsabi lidades de un gestor, pero cesará le representación cuando el autor o el titular de los derechos comparezca en el jui cio respectivo. Es libre el uso de la obra de autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer, para lo cual dispondrá del plazo de treinta años contados a partir de la primera pu blicación de la obra, pues de lo contrario transcurrido ese término la obra pasará al dominio público.

El uso del seudónimo no puede considerarse lícito en cuanto se trata de perjudicar a alguien.

El seudónimo no sustituye al verdadero nombre, lo que sigue siendo obligatorio para quien lo adopta en todos los actos de la vida civil.

Según Josserand, el seudónimo sólo sirve para individualizar a su poseedor en ciertas manifestaciones de su actividad pro fesional y no en la vida jurídica misma; es un nombre de uso especializado que está al margen del verdadero y que es jurí dicamente protegido (1).

Los títulos de nobleza tienen indudable relación con el nombre, puesto que, en los países en que se acostumbra usarlos, cumplen usualmente el papel del nombre, en relación con las personas que lo llevan.

Un título nobiliario es una dignidad u honor con que los Pa

(1) Rafael de Pina.- Op. Cit., Pág. 228

pas o los monarcas han investido a determinadas personas como premio a sus servicios recibidos por los superiores. Estos títulos son transmisibles por herencia, en la forma que establezca la legislación que regula esta materia. En la actualidad estos títulos son puramente honoríficos, en el pasado han disfrutado de privilegios y ventajas de carácter material.

En nuestro País, estos títulos no tienen ningún valor, se hallan abolidos, pues la Constitución no contempla los títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ni se reconoce en forma alguna a los otorgados por cualquier otro país. La aceptación o uso de títulos nobiliarios que impliquen sumisión a estado extranjero es causa de la pérdida de la nacionalidad mexicana y aún en el caso de que no impliquen sumisión a país extranjero (1).

Todo nombre que sirva para distinguir un individuo que no ejerza actos comerciales no constituye un nombre comercial: sólo será un nombre civil o patronímico, protegido o no por la legislación común, como sería el caso del nombre de una residencia privada o de un colegio que por su propia naturaleza es una institución eminentemente civil (2).

Como veremos más adelante, el comerciante o industrial puede utilizar su propio nombre civil en la conducción de sus negocios pero para gozar de la protección de la Ley debe publicarse tal nombre, requisito no obligatorio, pues se puede

(1) Rafael de Pina.- Op. Cit. Pág. 220

(2) Pedro C. Breuer Moreno.- El nombre comercial en la Legislación Argentina.- Editorial Robis, Buenos Aires 1946, - Pág. 69.

comerciar libremente, pero en la realidad esto trae como consecuencia que se presenten cambios de nombres que favorezcan actos ilícitos del comerciante en perjuicio del consumidor o de los competidores.

El nombre civil ya sea individual o familiar, representa el respeto de la personalidad propia a cada uno, que busca defenderse contra los ataques de los terceros que llevan el mismo nombre. El nombre civil no es, por consiguiente, un bien propiamente dicho, no es una cosa en el comercio, no tiene un valor ni importancia por sí mismo y no la adquiere sino en tanto que es un accesorio de la personalidad calificada, no es un bien porque se encuentra fuera del comercio; así resulta que no es enajenable, y es imprescriptible y se ha hecho notar que, si parece algunas veces admitirse excepciones a este principio, no se trata más que de apariencias debidas a circunstancias de hecho, que se explican lo mismo que las excepciones analógicas, relativas a los derechos de la personalidad.

Cada persona tiene un nombre patronímico, inmutable en principio, recibido de los antepasados e inscrito en el Registro Civil al nacer la persona y ésta se encuentra en la obligación de usarlo.

C) POSIBLE ORIGEN DEL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

Numerosos autores afirman que los primeros nombres comerciales de que se tiene noticia, aparecieron en época remota, - - principalmente en las piezas de cerámica de porcelana china y japonesa.

El hecho es notorio con lo que respecta a la presencia objetiva de signos, pero existe la interrogante de si éstos tenían ya los caracteres propios del nombre comercial en el concepto a que se ha llegado en el Derecho de Propiedad Industrial.

Era muy común que al lado de una denominación que podía ser el nombre del lugar del propietario o de la fábrica se grabara un nombre distintivo, acompañándose de un emblema o símbolo, cualquier figura característica por ejemplo de los chinos o de los japoneses, con finalidad de que tales signos fueran el medio destinado para poner al comprador en condición de distinguir los artículos en el tráfico comercial de aquella época así como en el mercado interno de un determinado país, pudiéndose afirmar que no existía diferencia alguna entre nombre comercial y marca.

En Grecia por ejemplo, los artistas dedicados a la escultura, tenían la costumbre de cincelar su nombre en las obras productos de su arte, tales nombres tuvieron por objeto identificar la paternidad artística más que de distinguir la obra realizada de otras similares, ya que a diferencia del producto industrial que se manufacturaba o elaboraba en serie, la obra de arte se caracterizaba por su singularidad.

Según Ramella (1) el empleo del nombre del fabricante o de la localidad estaba más generalizado en Roma. Para designar la procedencia del artículo se agregaba con frecuencia un signo consistente en emblemas, figuras de animales, etc., destinado a servir como marca industrial sin que se tenga no

(1) Agostino Ramella.- Tratado de la Propiedad Industrial, 1927, Vol. II, Págs. 16-17.

ticia de que los comerciantes hubieren observado análoga costumbre con relación a los productos salidos de sus respectivos establecimientos.

Asimismo en Roma se pudo precisar que el fisco empleaba siglas como signo distintivo de los vasos fabricados en los hornos de su propiedad. Así las iniciales "R.P.A." eran abreviaturas de "Res Pública Augustanorum".

Tampoco aquí se precisa si el objeto de tales siglas era distinguir el artículo producido en hornos del Estado o señalar el nombre del fabricante de otro semejante de los de propiedad privada, en cuyo caso sería lícito admitir que tales son el germen de la marca industrial o bien el nombre comercial - en el sentido moderno, a menos que tales siglas hubiesen querido indicar un derecho de propiedad sobre el objeto marcado.

Opina Kohler que en la época romana existían normas jurídicas que reglamentaban el reconocimiento, uso y protección de los nombres comerciales y marcas, afirmando que la usurpación del nombre o la adopción de falsos signos con la intención de fraude constituían delitos perseguibles de acuerdo con la "Lex Cornelia" o mediante la "Actio Injuriarum" o "Actio Dolii"; pero se ignora si tales sanciones podían ser extendidas o aplicadas a las violaciones hechas por los particulares en cuanto que con tales violaciones se podía producir una confusión en los productos, o bien del origen de dichos productos al hacer difícil el reconocimiento del propietario del nombre comercial o de la respectiva marca industrial privada.

Se desconoce también si por medio de dichas sanciones podía

(1) Agostino Ramella.- Op. Cit.- Pág. 16.

corregirse lo que hoy se conoce como competencia desleal, -
ursurpando la clientela de otros fabricantes, concepto al -
que no parece haberse llegado en aquella época.

Es difícil precisar si en la antigüedad se tuvo idea aunque
fuera rudimentaria del concepto de nombre comercial o marca
industrial, en el sentido que hoy se le atribuye.

Lo que sí está fuera de duda es el empleo del nombre comer -
cial por los comerciantes con el objeto de caracterizarse de
los demás fabricantes de productos similares posiblemente -
con el fin de caracterizar la calidad y precio de su produc -
to.

En la Edad Media bajo el régimen corporativo se establece el
uso, por lo menos de dos signos para un mismo producto, uno
representa la marca de la corporación, no en particular inte
rés del industrial para protegerlo de competidores desleales,
sino como una certificación hecha por la autoridad en el sen
tido de que la calidad del producto estaba de acuerdo con -
las normas de fabricación de la corporación; representaba -
una garantía de calidad para el consumidor; otro era el sig
no que indica la procedencia del artículo, es decir del fa
bricante, estableciéndose el uso de dichos signos con carác -
ter obligatorio por los estatutos de la corporación.

Normas como estas se encuentran en los Estatutos de los Mer -
cados de Monza (1331), y de los de Verona 1393, y 1450.

El nombre de la corporación, sus marcas y las de las ciuda -
des en que el producto era fabricado, tenían mayor importan -
cia que el nombre o marca de carácter individual, que casi -

siempre consistía en el simple nombre particular del industrial y tal discriminación se refleja de manera notoria en las sanciones civiles y penales con que se castigaban los actos violatorios de unas y otras.

En Francia los edictos reales de 1564 equiparaban el delito de falsificación de marcas de sedería; al de falsificación de moneda. Sin embargo, se trataba de sanciones limitadas a ciertas ramas de la industria, a las que por condiciones especiales el Estado concedía una mayor protección, pues tratándose de otras actividades industriales, la falsificación era vista como una simple concurrencia desleal.

En Francia fueron abolidos los gremios por la Revolución, suprimiéndose también las disposiciones reglamentarias de los nombres comerciales y marcas.

En Hispanoamérica, como los describen Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, el pueblo de la época precortesiana contaba con una importante industria textil que producía diversas clases de telas de algodón, pelo de conejo, plumas y ardillas; en orfebrería; innumerables trabajos de barro ya sea de servicio o de adorno, artículos que se vendían en los mercados o tianguis de la época. Sin embargo no existía disposición alguna sobre nuestro estudio, pues no hay datos acerca del empleo de signos para distinguir las obras industriales, ni la represión de la venta de mercancías alteradas. No obstante, la falsificación de medidas sí era castigada con la pena de muerte.

En América, durante la época colonial, los españoles reservaron el comercio para sí mismos, cercaron sus colonias, pues

el nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón no era más que patrimonio de la Corona Española, únicamente llegaban a sus costas la flota española, todos sus frutos, su producción - iban solamente a las arcas reales y llegaban solo productos españoles, lo cual hace notar la falta de marcas en la época colonial y ausencia de normas jurídicas protectoras del derecho a la marca tal y como se entiende en la actualidad. En las fuentes del Derecho Indiano no se encuentran normas jurídicas reguladoras de esta materia.

Sin embargo, sí existen datos acerca del uso de marcas y algunas disposiciones, sólo que la función de esas marcas era más limitada que las del signo marcario contemporáneo. El Emperador Carlos V por cédula dictada el 9 de noviembre de 1526 ordenó que indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas como casa propia pagando únicamente el quinto real. El auge de la industria minera, especialmente en el ramo de oro y plata, requirió de prevenciones legislativas que garantizaran un eficaz control del pago de los derechos reales (1).

Las ordenanzas dictadas por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1668, ordenó que antes de labrar el oro o la plata, los plateros estaban obligados a presentar la pasta a los Oficiales Reales para que éstos vieran si estaba quintada y marcada; que dichos plateros habían de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labrasen; que esa marca debería estar registrada ante el Escribano Público del Cabildo, pues sin esa marca no se podía vender pieza alguna.

La Cédula Real del 10. de octubre de 1773 disponía que el pla

(1) Lawrence Anderson.- El Arte de la Platería en México. - Edit. Porrúa.- México, 1956.-Pág. 43.

tero que necesitare oro o plata debería conseguirlo de los -
Oficiales Reales, en las cajas del quinto, que al estar reali-
zando el trabajo, se llevara la pieza a los ministros para -
que éstos le pusieran el cuño del quinto o diezmo; reconocién-
dose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que -
siendo de once dineros, la marcara con la marca de su nombre;
pues se prohibía vender pieza alguna sin que tuviera la marca
del artista y del marcador.

Las Ordenanzas de Ensayadores de 1649, fueron expedidas para
el Perú, pero sus disposiciones fueron observadas en México,
mismas que "ordenaban que cada platero que labrase piezas de
oro, plata; tuviera su marca particular, la cual debería mani-
festar ante la justicia o escribano de cabildo del lugar don-
de residiere y esta marca grabase en las piezas que labrase -
para que si hayase no estar dentro de la Ley, que debe tener
la plata y oro, se procediera contra el platero con todo ri-
gor de derecho. El cabildo haría pregonar los Ensayadores Ma-
yores en todas las Ciudades, villas y lugares donde fuesen de
visita, llevando para ello orden especial del Virrey" (1).

Las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746 ordenaba "que -
los plateros de oro y plata habían de tener marca, señal cono-
cida que poner en las piezas que labren y que registrasen su
marca ante el escribano del Juez Voedor" (2).

En las Ordenanzas de Ensayadores del 7 de julio de 1783, for-
madas por el Lic. D. Joseph Antonio Lince González, Ensayador

(1) Anderson- Op. Cit, Pág. 45

(2) Anderson- Op. Cit, Pág. 47

Mayor del reino y Juez Veedor, se recordó: "que el ensayador debe practicar por sí mismo (sin cometerlo otra persona) frecuentes visitas, a lo menos cuatro en cada ño, en los baratillos, portales, plazas, platerías y demás parajes donde se -comercie o pueda comerciar la plata u oro, recogiendo lo que halle sin marca, quinto o diezmo, siendo pieza capaz de admitirlas, para que se proceda a lo que haya lugar según las -reales disposiciones, Ordenanzas y Bandos dando cuenta oportunamente con las causas que forme" (1).

Finalmente las mismas ordenanzas previenen: "Después de fundidas y ensayadas las platas u oros, y puestas las marcas de la Ley y nombre del ensayador, remitirán las piezas al justicia del partido, para que tomando razón de ellas en su libro que para el efecto debe tener puesta en cada pieza la marca del lugar real ... les den la certificación guía para que con estos requisitos se pueda libremente conducir la plata u oro" (2).

En conclusión las piezas debían llevar tres marcas: a) La -marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos; b) La marca del Ensayador para indicar la ley del metal; y c) La marca del artifice junto con su nombre, para -evitar fraudes. No obstante las disposiciones descritas los plateros con frecuencia defraudaban al fisco porque las marcas no contribuían a la belleza de la pieza.

Otro tipo de marcas son las establecidas por el Reglamento -de Aranceles de 1778, que establecía las marcas de control -

(1) Anderson.- Op. Cit, Pág. 46

(2) Pedro C. Breuer Moreno.- Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio.- 2a. Edición.- Edit. Robis Buenos Aires-1946 - Pág. 13.

estatal u obligatorias, pues ordenaba que las mercaderías em -
barcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivas
marcas, pues en caso de que se comprobare la falsedad de la -
marca y despacho, se castigaban a los autores y cómplices, con
penas como el decomiso de la mercancía, cinco años de presidio
y la de quedar privado para siempre de hacer el comercio en In
dias.

Ya consumada nuestra Independencia el 16 de mayo de 1854, en -
tró en vigor el primer Código Nacional de Comercio, obra de -
Don Teodosio Lares, Ministro de Antonio López de Santana en su
último gobierno, en la que ninguno de sus capítulos se regla -
menta las instituciones marcarias, pero sí hace mención a las
marcas de mercaderías en una forma indirecta, ya que entre los
requisitos que establecía para las cartas de porte o conoci -
miento que podían exigirse mutuamente al cargador de las mercu
derías, en las que se hacía mención de su calidad genérica, de
su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en
que se contenían. De igual forma en el conocimiento de embar
que que debiera entregar el cargador al capitán del buque, se
incluiría la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de
las mercaderías.

El primer Código Civil Mexicano de 1870, bajo el rubro de "Del
Trabajo", reglamentaba en forma completa lo que actualmente se
designa como Derecho de Autor, contemplando tres tipos de prop
iedad: la literaria, dramática y artística; establecía sancio
nes para casos de falsificación y un capítulo especial referen
te al procedimiento administrativo para poder adquirir la prop
iedad de toda obra. Al amparo de las disposiciones de esta
ley, se dió una auténtica protección legal al derecho exclusi
vo sobre las marcas figurativas a través de las disposiciones

que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados que fungían como marcas.

Este ordenamiento legal no puede considerarse como una base legislativa proteccionista al derecho sobre las marcas y aún menos sobre el nombre comercial. Pero pone de manifiesto la necesidad de inquietud que entre los industriales se tenía - que buscar una protección a esta clase de bienes; inquietud que por otra parte era comprendida por el Estado, el que desfigurando las instituciones aplicó las reglas de la propiedad artística para proteger la de las marcas emblemáticas.

Este cuerpo de disposiciones sancionó la falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas. En cuanto a las marcas no son precisa mente las de fábrica o las de comercio, pues se refiere más bien a marcas como sustantivo del verbo marcar, el sello empleado para designar las contraseñas de garantía de la ley del oro, de la plata o de las marcas que para indicar el peso o la medida van grabadas sobre los instrumentos de medición o de los sellos y demás signos similares usados por la autoridad para identificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago del impuesto correspondiente. Existían algunas disposiciones que fijaban la sanción para el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, vigentes hasta el año de 1903 ya que fueron adoptadas por el Código de Comercio de 1884 y el de 1889, preceptos que castigaban la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio o de un establecimiento privado de banco, o de industria; como ya se expresó en párrafos anteriores.

El arresto y la multa se aplicaba tanto al que hiciera uso de marcas falsas, como al que empleaba verdaderas marcas en objetos falsos.

CODIGO DE COMERCIO DEL 15 DE ABRIL DE 1884.

Este código contaba con un libro cuarto dedicado a la "Propiedad Mercantil", considerando dicha propiedad como un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación. Este código, en sus Artículos 1403 al 1449 dictaba principios importantes acerca de los establecimientos comerciales, privilegios de invención, nombre comercial, muestras, título de obras y marcas.

Determinó que para adquirir la propiedad de una marca sería mediante el previo depósito ante la entonces Secretaría de Fomento y ésta concedería o no la propiedad si la misma no era usada por otra persona, o que no fuesen de tal manera semejantes, que observara la intención de defraudar intereses ajenos. De ese precepto legal, (Artículo 1442), resulta la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitación marcaría.

Considera que hay usurpación de marcas cuando se usa igual a otra, o que sean análogas, produciéndose la acción de daños y perjuicios de acuerdo al Código Penal de 1871; determinando un término para reclamar la acción civil, siendo de un año contado desde el día en que se conozca la usurpación, y el de dos meses para entablar la acción penal.

Impuso la obligación de hacer notoria la marca sobre la mercancía (Artículo 1420), pero en cuanto a la marca misma po-

día consistir en un nombre propio o razón social, nombre de la localidad, iniciales, cifras, dibujo, envases, contraseñas.

A pesar de la deficiencia de esta codificación, sus principios legales pueden considerarse como el antecedente más importante del desarrollo histórico de nuestra legislación en materia de propiedad industrial, sobre todo en cuanto al nombre comercial se refiere, pues aquí ya se comienza a considerar como una propiedad con valor mercantil.

Este ordenamiento legal dispuso como obligación del comerciante, registrar los documentos relacionados con el giro comercial, asentándose tal inscripción en los libros que para tal efecto deberían llevar las Secretarías de los Juzgados Mercantiles. Se creó el registro de comercio al cual deberían inscribirse los comerciantes y anotar en la hoja de cada comerciante, los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, pues de no hacerse esto estaba impedido el comerciante para el ejercicio de sus derechos ante terceros.

En cuanto al registro se refiere, la propiedad del titular sólo producía su efecto legal desde la fecha de inscripción (1).

CODIGO DE COMERCIO DE 1889.

Este nuevo Código conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica (Ar - -

(1) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit. Pág. 16

título 21, Fracción XIII) estableciéndose como sanción por la falta de tal registro que los documentos no podrían producir efecto legal alguno contra terceros (Artículo 26), (2).

Una vez consumada nuestra Independencia en España y tiempo después de ésta, solamente se encuentran aisladas disposiciones en relación a las marcas y nombres de comercio, situación que prevalecía en otras naciones.

Sin embargo existen diferentes ordenamientos legales en los que se aprecia la inquietud de nuestros legisladores para sancionar todo acto que pudiese afectar el derecho a las marcas; eran medidas administrativas con fines de garantía en lo que se refería a materia de transporte marítimo de mercancías, que pasaron a formar parte del Código Penal o de los Códigos de Comercio que se promulgaron en esa época. No es sino hasta 1890 cuando entró en vigor en México la primera disposición legislativa, destinada a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos.

En nuestro País, aparece la legislación sobre propiedad industrial en forma definitiva a partir del 28 de noviembre de 1889, mediante una ley que rigió en esta materia hasta el advenimiento de la del 25 de agosto de 1903, posteriormente derogada por la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, la misma que cede su lugar a la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento, publicado el 31 de diciembre de 1942, la cual fue derogada por la Ley de Inventiones y Marcas, publicada el día 30 de diciembre de 1975, - misma que siguió los principios y lineamientos fundamentales de las anteriores, a fin de impartir una protección adecuada

(2) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit. Pág. 18

al interés de los particulares de tales derechos, al mismo tiempo que los derechos del interés público.

Esta ley contemplo los principios admitidos en la "Convención de la Unión de París de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial", a la que nuestro País se adhirió el 7 de septiembre de 1903. (1).

La actividad cotidiana de la industria y del comercio, con el incremento constante de la competencia, ha ido obligando a los comerciantes a buscar formas de identificación que permitan a la clientela o público consumidor de sus productos, distinguirlos fácilmente entre los demás comerciantes o competidores. El propio nombre del comerciante se acreditaba, tomaba valor dando nacimiento al nombre comercial; o se crearon signos distintivos y llamativos que distinguiesen las mercaderías del comerciante o del establecimiento (2).

Los competidores desleales, descosos de aprovecharse del crédito por otros ganado después de tiempo de trabajo, tuvieron la intención de que el público confundiese las negociaciones o sus productos, con aquellos cuyo crédito y fama deseaban aprovechar, imitando o usurpando los nombres comerciales. Siendo éste un signo de identificación con un valor pecunario proveniente del trabajo diario y acreditado, surge la sanción legal de lo que reconoció como un derecho y la posibilidad de defenderlo por sus titulares. Nació la legislación correspondiente que posteriormente ha constituido en casi to

(1) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit, Pág. 278.-

(2) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit, Pág. 36.-

dos los países del mundo el derecho al nombre como un signo distintivo entre comerciantes e industriales frente a la sociedad.

D) CONCEPTO DEL NOMBRE COMERCIAL

En nuestro país y de acuerdo a la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, se establece que 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. (Artículo 179).

Al igual que las marcas, los avisos comerciales y las denominaciones de origen, el nombre comercial forma parte de la propiedad industrial, siendo un signo distintivo que se utiliza con el fin de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y su relación con el público consumidor.

Se hace necesaria la protección del nombre comercial por la libre concurrencia, para evitar que el derecho de su titular, de atraer y mantener la clientela que ha formado no se vea afectada por un tercero. De ahí que la tutela jurídica del nombre comercial, en tanto se refiere sólo a las actividades comerciales en competencia cuya función es la de diferenciar establecimientos de un mismo campo de acción; es decir que la protección del nombre comercial sólo puede llevarse a efecto frente a los posibles competidores.

La exclusividad de reproducción del signo distintivo se traduce en un derecho de uso exclusivo que el comerciante o productor tiene respecto de su nombre comercial para la conservación de su clientela (1).

Existen otras definiciones del nombre comercial que en lo esencial no varían como son las siguientes:

"El nombre comercial es la denominación bajo la cual es ejercido algún comercio".

"El nombre comercial es la denominación bajo la cual es conocido o explotado un establecimiento comercial".

"El nombre comercial es una designación bajo la cual es ejercida o conocida del público una actividad industrial o comercial".

Esta última resulta ser la más completa de las definiciones francesas descritas, mismas que pueden responder a las necesidades de otros países.

Otra definición del nombre comercial es la de una denominación con la que una empresa aspira a ser reconocida por el público en el mercado, pudiendo ser el nombre de persona física o moral, aunque estén constituidos por iniciales, que sean

(1) Enrique Correa M. La Protección del Nombre Comercial; "Re vista Mexicana de la Propiedad Industrial. - Año 1, Enero-Junio de 1963, Pág. 23.

propios de los individuos y sociedades de todas clases que se dediquen al ejercicio de una actividad comercial o industrial en cualquiera de sus manifestaciones.

Después de la definición transcrita podemos entender que el fin específico del nombre comercial es la identificación de la empresa o persona, que comparece en el mercado, junto con otros que rivalizan con ellos y que permite que el público consumidor lo distinga de todos los demás y asocie a la percepción de ese nombre los valores como el prestigio, seriedad y éxito que el sujeto o la empresa ha conseguido lograr en el tráfico comercial o industrial. La credibilidad del consumidor en el acierto o las excelencias de esa empresa trata de atribuirse, como resultado de su actuación. El nombre comercial fija en resumen, ante el público consumidor, la imagen o del sujeto o la empresa designada, en todo el conjunto de sus elementos y valores.

La identificación de un sujeto mediante la asignación de un nombre que se traduce siempre en su individualización frente a otros, asumiendo, por tanto, una función de distinción, pero esa función se trata de la empresa; tiene dos variantes a saber:

- a) Una es la que permite conocer a la empresa, como organización de medios que persigue un fin económico y actúa en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo que el público no la confunda con ellas.
- b) Otra, la que se limita a mantenerla como sujeto jurídico al que han de imputarse los actos y negocios que deben

atribuírsele.

A estas dos funciones corresponden dos instituciones que se relacionan estrechamente, pero que al mismo tiempo se diferencian entre sí y que son: el nombre de la empresa y el nombre del sujeto empresario.

El nombre de la empresa es una especie de "nombre de guerra" con el que trata de ser conocida por los compradores, captar su atención. Este nombre lo que quiere es evocar los valores acumulados por una empresa en la lucha de la competencia y distinguirla de sus rivales, es lo que llamamos nombre comercial.

Peró la empresa, con cualquier nombre de reclamo tiene lo que llamaríamos "su propio nombre" aquel que la individualiza como sujeto jurídico titular de derecho y obligaciones; que cuando se trata de personas físicas está constituido por su nombre civil y en las personas jurídicas por su razón social.

Tanto el nombre comercial como la razón social son signos exclusivamente denominativos.

Como notas diferentes entre los mismos, podemos señalar los siguientes:

- a) La disciplina jurídica en que debe encuadrarse su respectiva regulación. El nombre propio se rige por reglas generales del Derecho privado, o sea el Código Civil. En cambio el nombre comercial es una institución que forma parte del Derecho de propiedad industrial.

b) El nombre propio es parte integrante de la esfera del derecho de la personalidad, por lo que es intransmisible; en cambio el nombre comercial tiene la condición de un verdadero bien inmaterial y es transmisible y enajenable sin restricción alguna.

Y lo que la Ley de Propiedad Industrial prohíbe es la semejanza en grado suficiente para producir error o confusión en el mercado.

Si es persona moral, únicamente podrá adoptar como nombre comercial su propia razón social; es decir, la denominación que eligió al constituirse como sociedad. Las sociedades pueden utilizar como nombre comercial denominaciones de fantasía o caprichosas; cuando las han elegido así como su razón social al constituirse, pues en lo sucesivo tienen que atenerse estrictamente al uso de la razón social elegida (1).

Esto no quiere decir, que no se pueda modificar la razón social, que llevaría consigo la modificación del nombre comercial al mismo tiempo; sino que no pueden utilizar una razón social y un nombre comercial diferentes, adquiriéndose este último por medio de una concesión que otorga nuestro gobierno, una vez acreditado el derecho a él.

La concesión en este caso de acuerdo con el Lic. Andrés Serra Rojas, tiene su fundamento en el Artículo 28 Constitucional, -privilegio que por determinado tiempo se concede a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y asimismo, para el uso exclusivo de sus inventos o derechos de uso ante

(1) Andrés Serra Rojas.- Derecho Administrativo.- Novena Edición 1979, Pág. 1081.

el público.

Asimismo como respuesta o complemento al artículo anterior, el Artículo 89 en su Fracción XV Constitucional faculta al Poder Ejecutivo de la Nación para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva.

CAPITULO II

CARACTERISTICAS

A) FINALIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

Desde el punto de vista del comprador los nombres comerciales identifican cierto nivel de calidad del producto, incluyendo determinadas combinaciones de sus características.

Desde el punto de vista del vendedor o titular del nombre comercial, éste sirve para identificar una fuente exclusiva, como depósito del prestigio comercial, que está protegido contra la competencia desleal de los imitadores.

La primera función genera beneficios sociales, y la segunda - costos sociales. La primera produce beneficios debido a que la identificación de la calidad informa a los compradores y disminuye los errores susceptibles de cometerse por éstos.

La segunda función es responsable de ciertos costos sociales debido a que la publicidad del nombre comercial constituye a menudo la fuente principal de la que se surte con prestigio comercial exclusivo.

Se dirá también que los nombres comerciales son necesarios a fin de proteger al consumidor contra el engaño y el fraude. Si los productores o comerciantes fuesen libres de imitar las marcas, etiquetas, envolturas amparadas por cualquier nombre comercial legalmente protegido, no se tendría incentivo alguno para mantener la calidad de sus bienes, puesto que éstos se verían inevitablemente imitados por productos inferiores,

a precios menores, que sin embargo serían de idéntica apariencia. Es evidente que en los campos en que la diferenciación es posible, los consumidores necesitan protección jurídica - contra la calidad inferior.

Por último, la ventaja de la identificación del origen de un producto puede incluso influir en los compradores de las empresas, generalmente inmunes a alguna lealtad respecto a las marcas de dichas empresas. Así, por ejemplo, en una encuesta realizada por la International Business Machines (IBM), entre sus clientes de "discos memorias", se les preguntó lo siguiente: ¿Cuál es el descuento máximo que les puede ofrecer a un competidor en producto que reemplace al de la IBM, sin que ustedes abandonen a tal empresa?. Por lo visto, "sólo una pequeña proporción de los clientes de IBM eran sujetos potenciales de descuentos menores de 10%, además 31% de ellos seguiría comprándole a IBM, incluso con descuentos superiores al 20%. Esta disposición se mantuvo a pesar de que: "Entre las decisiones más claras en lo que respecta al equipo de computación se cuentan aquellas que la IBM hace con los fabricantes de equipo periférico compatible. En cada decisión se considera una sola pieza de equipo a la vez, de tal manera que no surja el problema de comparación entre sistemas; además los competidores adoptan las especificaciones de la IBM de suerte que no existe problema respecto a la compatibilidad. El único punto incierto es el referente a la confiabilidad de las pretensiones de los competidores en cuanto a la calidad de sus productos frente a los de la IBM como consecuencia de dicho nombre comercial (1).

(1) Revista de Comercio Exterior.- México 1980, Pág. 1311
Gerald W. Brock U.S. Computer Industry Rallinger Publishing Cambridge 1975.

Los beneficios y costos económicos de las marcas. Lecciones para los países en desarrollo.-

La protección del nombre comercial se deriva de la necesidad de que el ejercicio de la libre concurrencia sólo sea permitido cuando no afecte el derecho de otro de atraer y mantener la clientela que ha formado, por lo que la tutela jurídica del nombre comercial, en tanto se refiere sólo a las actividades comerciales en competencia, como límite de su propia función diferenciadora de establecimientos de un mismo género. O sea que de acuerdo con el principio de especialidad que impera en materia de marcas, la protección del nombre comercial sólo puede ser asegurada frente a sus competidores.

El nombre comercial pertenece a prerrogativas industriales que en campo de la propiedad industrial se llaman signos distintivos y se diferencia del otro grupo de objetos de la propiedad industrial como los llamados "creaciones nuevas", o sean las patentes de invención y los diseños industriales. El nombre comercial es un signo distintivo utilizado con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público consumidor.

La prerrogativa de exclusividad de reproducción del signo conocido como nombre comercial se traduce, pues en un derecho de uso exclusivo que el productor comerciante tiene respecto de su nombre comercial para la conservación de su clientela (1).

(1) Enrique Correa M.- Op. Cit., Pág. 27.

Para cumplir con su finalidad un nombre de comercio debe po ser características distintivas que puedan distinguir el establecimiento de otros de su mismo género. Por lo mismo carecen de originalidad, consecuentemente de elementos de distinción, los nombres descriptivos de los artículos que se expenden o de los giros que exploten.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Invenções y Marcas, tampoco es factible un nombre comercial constituido por emblemas, escudos o armas nacionales.

De igual forma, los nombres análogos o los homónimos, no es válida una designación homónima de otra que es característica de un establecimiento, pues con ello se prestaría a confusión, hecho contrario a las más elementales reglas que protegen a la honesta y leal competencia. No sólo no tendrá el derecho a protección el segundo nombre, sino que, quien lo use se ha ce acreedor a una sanción.

Las armas, escudos y emblemas nacionales o extranjeros, tampoco pueden constituir un nombre de comercio a menos que se cuente con con el consentimiento expreso.

No pueden ser elementos de un nombre comercial los nombres y firmas de personas sin autorización, o si hubiesen fallecido, el de sus parientes y herederos.

Tampoco puede ser nombre comercial una marca que se hubiese registrado por otra persona con anterioridad a la publicación que del nombre se pretenda hacer en la Gaceta de Invenções y Marcas.

Las normas relacionadas con la imitación de las marcas son aplicables a los nombres comerciales. Las que se refieren al uso de las marcas también son aplicables a tales nombres.

Tampoco son buenos los nombres que denoten una denominación geográfica, ni aquellos que impliquen una designación de proveniencia, ni los que abarquen denominaciones capaces de engañar a la clientela en cuanto al origen y calidad de las mercancías y no pueden admitirse nombres formados por palabras de lenguas vivas extranjeras cuando el establecimiento comercie con objetos fabricados en México o cuando no sea sucursal o agencia de una negociación extranjera. De lo anterior resulta un lucro indebido de los competidores y del público por el uso de las denominaciones que se han declarado vedadas.

Existen diversas opiniones en cuanto a la naturaleza del nombre comercial, al quererlo diferenciar de otras instituciones con las que guarda semejanza.

La principal divergencia de opinión consiste en que es un bien patrimonial por una parte, lo que lo considera como una cosa diferente.

La principal crítica a la idea de un bien patrimonial está en que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre, porque consideran que varios lo pueden detentar al mismo tiempo en primer lugar y de que no hay ius abutendi en segundo lugar y que además no hay libre disposición.

Podemos decir que el que usurpa un nombre no excluye de su uso al propietario; y esa usurpación es parcial en el sentido - -

de que no estorba al legítimo titular, y a la vez afirma el concepto de propiedad, la circunstancia de que el segundo se hace acreedor a una pena.

En lo que se refiere al nombre propio, no se observa el derecho de extinguirlo, de destruirlo, porque no hay medios para despojarse de él ni para renunciarlo, puede afirmarse que el *ius abutendi* ya se bate en retirada frente al concepto social del derecho de propiedad, y además en una correcta interpretación de los ordenamientos aplicables. El nombre comercial si puede mudarse por otro, con lo que el primero se obstruye y desaparece. Además puede abandonarse.

Hay quienes dicen que el nombre comercial es un bien incorpóreo, equiparable a los "derechos intelectuales" o derechos de autor pero esta idea no es aceptable porque nada se crea.

Otros sostienen que el nombre de comercio es una expresión simple de la personalidad jurídica del comerciante, por lo que no se puede vender; no es objeto de ejecución y no es rei vindicable.

Realmente el nombre comercial tiene 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 es un derecho privilegiado en función de colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso.

El maestro E. Mantilla Molina, clasifica los elementos de las negociaciones mercantiles en corporales e incorporales, incluyendo en el primer grupo los muebles y enseres, las mercancías y las materias primas y dentro del segundo grupo a la cliente la, el derecho de arrendamiento, los derechos de autor y la propiedad industrial que es de la que nos ocupamos en una de sus variadas pluralidades o sea la regularización de los nombres comerciales.

La propiedad industrial tiene por objeto la protección de la negociación cuya función sea la explotación de cierta actividad de comercio a través de la figura jurídica del nombre comercial; relacionados con dicha negociación.

En razón de que el nombre de comercio juega un papel importante en la vida mercantil moderna se hace merecedor de protección por las repercusiones que tiene en la propiedad de un negocio. Es un elemento importante. Cualquier usurpación es causa de fracaso en una empresa, lo cual es deseable evitar desde todos los puntos de vista, por los trastornos que pudiese causarse al consumidor.

Por otro lado la colectividad merece protección, en particular los menos experimentados.

La usurpación del nombre comercial puede constituir una de las formas más innobles de la competencia desleal y nunca como hasta ahora habían existido tantos medios a la disposición de terceros, para beneficiarse del esfuerzo de otros con toda facilidad.

La capacidad, habilidad, calidad y precios, entre otras cosas

se protegen a través de la tutela del nombre comercial, evitando el desvío de clientela de un comercio hacia el de un usurpador.

En última instancia la clientela es el objeto de protección cuando se tutela el nombre comercial, pues la ley señala que "el nombre se protegerá en la extensión de la clientela efectiva", es decir: que la clientela desempeña un papel muy importante para determinar el alcance de la protección.

La clientela efectiva de un negocio implica el grado de éxito alcanzado por la empresa.

Algunos afirman que la clientela no es valuable, que está asociada a la personalidad del comerciante, que es un elemento aleatorio y que al transmitirse una empresa se transfiere algo que no es susceptible de medición y que entraña improbabilidad e incertidumbre.

Es necesario determinar que la clientela debe entenderse en función de la competencia mercantil, que sólo es un grupo de compradores que recurren a ese negocio por no tener otras de donde surtirse.

Es el uso constante el que confiere derecho para obtener la tutela del nombre comercial y protección de la clientela, uso que puede ser en diversas formas.

El momento en que el nombre de comercio adquiere la protección sería tratándose de una razón social a partir de la constitución de una empresa; si es comerciante individual, desde que ha

ce su manifestación de apertura, si es cambio de nombre en un negocio ya establecido, desde el momento en que participe ese cambio.

En los casos de negociaciones que todavía no inician actividad comercial alguna, pero que de antemano hacen propaganda para darse a conocer por medio de publicidad, la fecha a partir de la que se adquiere la protección será la que tenga por hecho el primer anuncio, pues desde ese momento está naciendo la cliente la potencial.

La protección al nombre comercial, pese a la buena intención de la ley, adolece de defectos en la redacción de los preceptos, pues las penas son impuestas en su expresión menor y las autoridades usualmente se inclinan por la imposición de una multa, en lugar de prisión.

Puede darse el caso de que el dueño de un nombre comercial haga la publicación respectiva en la Gaceta de Invenciones y Marcas, por lo que estará exento de comprobar el posible dolo del infractor, pero ¿qué sucede si éste último ha tenido la precaución de hacer publicar el nombre adelantándose al legítimo titular? tendrá a su favor la falta de dolo.

Si el infractor logra la publicación en la forma descrita, el interesado tendrá que ejercer una acción especial para hacer que cesen los efectos de la publicación y pueda obligarse al invasor a discontinuar el fraude.

El nombre de comercio tiene como finalidad identificar a un comerciante o su negociación, distingue la actividad comercial de una persona con otra. Asimismo representa el conjunto de cualidades

dades poseídas por la empresa como la seriedad, calidad, honestidad y eficiencia entre otras cosas. Es al mismo tiempo la identificación de la clientela, la cual no puede pesarse, medirse ni sentirse, pero tiene un valor económico y se compra y se vende; por lo tanto puede representarse e identificarse por símbolos.

El valor del nombre comercial reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio, por lo que casi siempre el nombre representa un valor económico de mayor consideración que de una marca, por ello la protección que se le imparte debería ser más amplia.

La protección al nombre comercial es tangible a partir del siglo pasado, en la Convención de la Unión de París de 1833 en donde por primera vez se acordó proteger el nombre comercial, en forma internacional independientemente de la obligación de depósito o de la idea de nacionalidad. Se otorgó amparo a los nombres de los fabricantes porque el nombre comercial en múltiples ocasiones venía a constituir una marca según el uso de entonces.

El pacto de la Convención de la Unión en París en su Artículo 8o. señala: "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".

Con base en lo anterior, nuestra legislación de la materia establece que es propiedad de toda persona física o moral, productora o comerciante su nombre comercial y en consecuencia el derecho de su uso exclusivo del mismo, por lo que se protegerá sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva.

En realidad, el derecho al nombre de comercio, deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio, es una forma de protección contra la competencia desleal.

En ocasiones el nombre de comercio puede coincidir con el nombre propio del comerciante, pero eso ya viene siendo una excepción, pues es común que los comerciantes que actúan bajo su nombre añadan denominaciones distintivas para señalar sus establecimientos, con el fin de evitar los homónimos en el mismo ramo.

Asimismo puede suceder que el nombre de comercio coincida con el de la razón social por economía de esfuerzo. Pero el nombre comercial puede ser muy diferente de la razón social, bien porque aquel haya pertenecido en el pasado a diversas personas jurídicas y ha sido adquirida por otras de distinta denominación, que han deseado preservar el nombre por el valor que representa, bien porque la razón social sea inepta desde el punto de vista de su fuerza expresiva para designar establecimientos de cierto tipo en los que se expenden artículos de ciertas características.

A veces también el nombre comercial no coincide con la denominación del emblema por seguir cierta tradición. En estos casos existe diferencia entre el nombre del comercio y la razón social, cualquiera que ésta sea.

B) EL NOMBRE COMERCIAL COMO ELEMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Cuando aparecieron en el transcurso del siglo pasado los derechos industriales muy semejantes a los derechos que confieren las obras artísticas y literarias, se trató de clasifi-

carlos dentro del cuadro clásico que comprende los derechos reales y los derechos personales.

Rubén de Couder, admite que se trata de derechos reales, pero se le hizo la observación que tanto los derechos industriales y los artísticos no se ejercían sobre objetos materiales; ya que los derechos industriales y artísticos representaban en común con el derecho de propiedad, los caracteres de ser directos, absolutos y exclusivos, admitiéndose que se trataba de una especie de propiedad que no recaía sobre objetos materiales y se admitió en virtud de las características el nombre de Propiedad Industrial, adoptado mundialmente, distinguiéndose de la Propiedad Intelectual (1).

En Francia tratadistas de la materia como A. Laborde y R. Achille Levy, están de acuerdo en considerar a la propiedad del nombre comercial como un derecho absoluto, perpetuo y exclusivo en la misma medida que la propiedad común.

Teoría criticable de algún modo, pues el argentino Pedro Breuer Moreno considera que el Nombre Comercial no es exclusivo en el mismo grado que la propiedad común, pues un mismo nombre puede ser usado por diversos comerciantes.

Tampoco el derecho al nombre comercial lo considera ser absoluto, pues no podría prohibirse a un legítimo sucesor que invocara éste carácter enunciando el nombre del antecesor, además el derecho al nombre cede ante el del titular de una marca registrada o un nombre comercial preexistente.

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pág. 68.

Ed Picard, se apartó de la inclusión del derecho al nombre en la clasificación romana. Incluyó derechos del inventor; las marcas, modelos, dibujos y el Nombre Comercial entre los llamados derechos de autor o derechos de invención, pues en todo derecho se observan tres elementos: el sujeto que lo ejercita, el objeto sobre el que se ejercita y la relación jurídica entre el sujeto y el objeto.

Según Picard una clasificación de derechos sólo podría basarse en el objeto, pues el sujeto es siempre el mismo; el objeto puede variar con la relación jurídica.

En la teoría clásica aparecen los derechos reales que tienen por objeto cosas materiales y los derechos personales que tienen por objeto actos que una persona está obligada a hacer o no hacer, son los que tienen una cualidad jurídica; como la tutela, el matrimonio, etc.

Picard propone una tercera categoría; la de los derechos intelectuales que no se refieren ni a una cosa, ni a un acto. Admite una graduación en los derechos intelectuales e incluye entre ellos a los derechos sobre marcas y el nombre comercial. Para Picard la justificación se encontraba en el trabajo de creación intelectual que suponía la obra artística o el invento, aunque en realidad tanto en las marcas como en el nombre comercial, el esfuerzo intelectual de creación está reducido a un mínimo, pero esa pequeñísima aplicación personal del espíritu, bastaría para incluirlo entre los derechos intelectuales. (1)

Al mismo tiempo que Picard; Joseph Kohler en Alemania, llega

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pág. 70

a conclusiones semejantes cuando formula su teoría de los derechos inmat^{eriales}. Kohler afirma que la noción del derecho no es más que el sentimiento en un estado de cultura dado de la - justa relación entre el individuo y la colectividad.

Más que respeto hacia la personalidad del titular, existe en el reconocimiento de los derechos inmat^{eriales} un reconocimien^{to} involuntario emanado de la conveniencia social.

Para Kohler la justificación de una institución jurídica depende de la acción de las fuerzas sociales que ponen en juego los actos que luego constituyen el derecho. Es socialmente conveniente, en la época actual, que los derechos del artista, los derechos del inventor o los derechos del titular de una marca o nombre comercial, sean sancionados y respetados.

Para el tratadista Pedro C. Breuer Moreno, "el derecho de un fabricante sobre su marca, como todos los demás derechos in^{te}lectuales, está legitimado por el trabajo", pues no puede bas^{tar} por sí sola para justificar la existencia de los derechos inmat^{eriales}.

El trabajo debe merecer respeto, pero una vez efectuado, pues el comerciante que registra una marca, o aquel que adopta un nombre comercial y no han efectuado trabajo alguno está oblig^{ado} a la comprobación de su uso en determinado lapso de tiempo. Sin embargo ellos tienen desde el momento del registro o de la adopción del nombre, un derecho perfectamente eficaz sobre la marca o sobre el nombre.

En resumen, todos los derechos inmat^{eriales} o intelectuales, tienen como justificación el interés colectivo concurrente con

el interés del titular; interés puramente económico en los derechos industriales como patentes, marcas y nombres comerciales; económico y moral en los derechos literarios y artísticos.

Dentro de los bienes de propiedad inmaterial, se forman dos grandes grupos. El primero comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano, que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias, creando lo que se conoce como propiedad intelectual; el otro grupo corresponde a lo que se conoce como propiedad industrial, constituido por las producciones que operan en el campo industrial y comercial.

La teoría de la propiedad industrial consiste en una regularización jurídica del juego de la competencia entre los productores. Competencia considerada por economistas y sociólogos como la ley social por excelencia, no puede ser ilimitada, ni puede constituir para un comerciante o un industrial un derecho absoluto, porque de ser así surgirían conflictos insolubles.

El derecho a la propiedad industrial es una prerrogativa en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores. Se le define como un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derecho deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial (1).

El primer grupo de objetos de los derechos de la propiedad in

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit., Pág. 103.

dustrial comprende las creaciones nuevas, como las: a) patentes de invención, b) modelos de utilidad, c) modelos industriales y d) los dibujos o diseños industriales. El derecho en estos casos, se caracteriza porque el título otorgado por la Ley, otorga en beneficio del autor durante un plazo limitado un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido, asegurando así sus titulares la conquista de la clientela, puesto que nadie podrá reproducir la obra creada.

En la segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales, encontramos: a) las marcas, b) el nombre comercial, c) el aviso comercial, d) la enseña, e) indicaciones de origen, f) los secretos de fábrica, g) las recompensas industriales, h) la represión de la competencia desleal.

Estos signos tienen la finalidad de proteger, afirmar y de explicar la actividad del empresario y sus relaciones con el público consumidor; son signos ligados con la empresa a la que protegen, aunque no aseguran a su titular un verdadero monopolio como en el caso de las creaciones nuevas, pues únicamente son de uso exclusivo de un productor o comerciante y concurren a la conservación de la clientela.

De lo anterior como ya se observa, deriva la protección del nombre comercial por el derecho industrial, en nuestro caso por la actual ley de Invenciones y Marcas.

El nombre comercial puede protegerse como marca cuando el signo que lo representa satisface las exigencias que para las marcas señala la Ley.

En este caso el nombre comercial goza de una doble protección,

como signo que distingue un establecimiento comercial y como un elemento o agente diferenciador de mercancías. Protección igualmente reconocida por el Convenio de la Unión de París que en su Artículo 8o. como ya veremos más adelante, estipula que el nombre comercial está protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o registro, ya forme parte o de una nueva fábrica o de un comercio (1).

C) NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Ha sido motivo de diversas discusiones determinar la naturaleza jurídica del nombre comercial, al respecto existen las si guientes teorías:

A.- Nombre civil como un bien extrapatrimonial.

Se dice que el derecho al nombre y al derecho de propiedad contienen muchas diferencias como son:

- 1) Varias personas pueden detentar el mismo nombre al mismo tiempo.
- 2) Que no hay libre disposición del nombre.
- 3) Que el nombre es un bien extrapatrimonial.
- 4) Que tiene por objeto distinguir a una persona de las demás.
- 5) Garantiza la no interferencia en la esfera jurídica de la persona.

B.- Nombre comercial como un bien patrimonial.

Se dice que la diferencia que existe entre el nombre comercial

(1) David Rangel Medina.- Tratado de Derecho Marcario.- Editorial de Libros de México, S.A. 1960, Pág. 136.

y el nombre civil, es que el primero sirve para identificar y distinguir a un comerciante de su negociación, de sus competidores; pero también representa un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, las que necesariamente se traducen en clientela, la que posee por razón, natural un valor económico, que se toma en cuenta en las operaciones comerciales.

Es decir, un nombre comercial que durante largo tiempo se ha acreditado entre el público consumidor tiene un valor intangible que comercialmente se hace valer.

Por lo que respecta a la falta de exclusividad en el uso del nombre, se argumenta que quien usurpa un nombre comercial, no priva a su legítimo titular del uso del mismo; y se afirma el concepto de la propiedad de nombre, pues el usurpador se hace acreedor a una pena.

En relación a una libre disposición del mismo, se indica que el nombre comercial puede extinguirse al ser cambiado por otro y puede asimismo, transmitirse dentro de ciertas limitaciones.

Es evidente que el nombre comercial puede formar parte del patrimonio de una persona, pues el derecho sobre el mismo se traduce en dinero.

Existe jurisprudencia en España, que acepta el sentido de una propiedad de un bien mueble haciéndolo extensivo a las demás modalidades de la propiedad industrial.

El tratadista Don José Pella y Forgas, en su "Tratado de Patentes de Invención", justifica que el legislador se aferrase

a las viejas tradiciones del pasado, pues no había podido hacerse cargo de la organización industrial moderna y del gran valor adquirido por la propiedad mobiliaria y descubrir la fuente nueva e inagotable que representaba ésta.

Don José Castan, sostiene en su obra, "Derecho Civil Español" - que las cosas se clasifican en corporales e incorporales, siendo las primeras las que tienen una existencia concreta en la naturaleza y las incorporales, las que sólo tienen una existencia intelectual y jurídica. Indica una posesión muy moderna de cosas incorporales, incluyendo en éstas "las obras del ingenio y el nombre civil y comercial" (1).

El nombre comercial posee un valor estimable en dinero, es un verdadero bien, un elemento del patrimonio.

El nombre civil al convertirse en comercial, pasa de la categoría de los privilegios morales a la de los bienes pecunarios.

La diferencia del nombre usado en la vida civil y en la comercial no es diferencia de naturaleza o de función, sino sólo de importancia económica.

La denominación comercial es una propiedad y en consecuencia, es susceptible de todos los derechos y de todas las defensas de ésta, es una propiedad, porque tiene un valor en cambio.

El Código Civil Español, define los bienes muebles en el sentido de que son susceptibles de apropiación, que pueden transportarse.

(1) Castan Tobeñas José.- Derecho Civil Español .- Editorial Reus, Madrid 1952, Pág. 94.-

tarse de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieran unidos. Sigue un doble criterio de eliminación y definición con relación a esa clase de bienes. Probablemente, el legislador considera innecesario, al redactar el Estatuto de la Propiedad Industrial Española, dar definición alguna, de la naturaleza de esa clase de bienes, con mayor motivo por haberse pronunciado ya en el más alto tribunal sobre la naturaleza de esos bienes, que los considera de manera clara como muebles.

De ahí siguió una natural consecuencia de orden jurídico, y es que, equiparándoles estos bienes en sus diferentes modalidades, a la consideración de bienes muebles, pasan a ser símbolo del crédito personal y social y constituyen una propiedad tan legítima y respetable como cualquiera otra y; en consecuencia, susceptible de posesión, modos de adquirir, transmitir y demás que el Derecho Civil Español reconoce (1).

D) COMPETENCIA DESLEAL

El elemento jurídico esencia en la competencia desleal, es el engaño al público consumidor. Eso no quiere decir que quien logre atraerse una clientela con engaño, no actúe con fraude y perjuicio para los restantes consumidores que se han servido de medios leales y honestos sin maniobras engañosas que tiendan a hacer a aparecer como verdadero lo que es falso, con el fin de sustraer al competidor por medios engañosos, valores que le pertenecen.

La afirmación de ventas no veraces a las circunstancias rea -

(1) Luis Durán Corretger.- El Nombre Comercial; Fuentes Legales.- Primera Edición.- Barcelona 1944, Pág. 138.-

les que definen la posición del empresario en el mercado, o utiliza como medio de atracción de clientela la atribución de calidades inexactas a los productos o los servicios ofrecidos.

Tales afirmaciones, constituyen un medio desleal pretendiendo compradores con señuelos de bondades en el competidor oferente o en sus productos o servicios que no existen en realidad, induciendo a los consumidores que pueden resultar desviados de sus proveedores habituales, con engaño; y es en eso en lo que radica la ilicitud de la conducta.

La publicidad comercial en cualquiera de sus manifestaciones y modalidades, es el medio más frecuente de hacer llegar al público estas afirmaciones y juicios falsos, o bien pueden contenerse también en las indicaciones incorporadas directamente a los productos o a sus etiquetas, envases, embalajes, etc.

En casos extremos la ilicitud del acto puede revestir carácter penal, pues en ciertos supuestos, la atribución de cualidades falsas a los productos puede dar lugar a la comisión de un delito de estafa.

Los competidores se califican a sí mismos como los mejores y cantan las excelencias de sus servicios y la bondad de sus productos en términos superlativos; ésta actitud se da prácticamente y a nadie sorprende ni engaña.

Otra cosa ocurre, cuando se afirma que poseen títulos o recompensas industriales que no existen en realidad, o se afirma que el oferente es representante exclusivo de una determinada firma sin serlo, o que goza de patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial que no le pertenecen.

Un caso especial de afirmación implícita de cualidades inexactas en los productos, lo constituye la falsa afirmación de que han sido elaborados, en un lugar geográfico determinado o que proceden de él. Hay en efecto, poblaciones, parajes o zonas geográficas que se han hecho notar en el mercado de determinados productos por las firmas peculiares que los caracterizan, como por ejemplo la producción vinícola, la afirmación de que unos determinados vinos proceden de la región de California o Jerez, sin responder a la realidad; implica la falsa indicación de unas determinadas cualidades en el producto perfectamente conocidas en el mercado.

La materia, en algunos regímenes jurídicos como el francés da lugar a dos tipos de instituciones, como son:

a) La falsa indicación de procedencia y b) El uso indebido de una denominación de origen. La razón está en que el uso de esas denominaciones de origen se encuentran reservadas a los industriales y comerciantes establecidas en la zona geográfica de interés y está sometido a un régimen administrativo peculiar, del que forma parte un acto expreso de delimitación de lugar geográfico protegido, acto que cumple función semejante a la del registro, cuando se trata de signos mercantiles como la marca o el nombre comercial.

Otra clase de competencia desleal, es la de las llamadas ventas con regalo, en que trate de captarse la adhesión del comprador mediante la entrega con la mercancía comparada de objetos distintos. La ilicitud de estas ventas, radica en que lo gran atraer al consumidor con estímulos que no derivan de las cualidades ni del precio del producto ofrecido. Claro está que esa ilicitud depende del valor del regalo, en proporción con el precio del producto que se adquiere.

Por último también, se puede considerar como acto ilícito incluido en la disciplina de la competencia desleal, el anuncio o la simulación de rebajas de precios y ventas en liquidación que no correspondan a la realidad. También el elemento antijurídico y el medio de que se vale el competidor en su intención de atraer a la clientela de sus rivales; es a través de engaño.

Con el señuelo de que se procede a vender a precios rebajados por diversas razones como quiebra o liquidación, etc., resultan atraídos con engaño los consumidores, si los hechos no son exactos o que los precios no estén rebajados realmente - con relación a los impuestos por los demás competidores.

La sanción a toda esta clase ha de ser la que corresponda - siempre a la disciplina de la lealtad en la competencia, o - sea la posibilidad de que el perjudicado, mediante la acción que da lugar a la competencia desleal, como acto ilícito y como resultado, se obtenga la cesación de la conducta perjudi - cial y la reparación de los daños y perjuicios causados.

La doctrina española lo define como un conjunto de conductas contrarias a la probidad comercial y rechazadas por el consenso social que en la generalidad de las legislaciones se conoce como competencia desleal, o bien como toda tentativa de - aprovecharse indebidamente de las ventajas, de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otra que tenga su propiedad al amparo de la Ley o bien falsas indica - ciones de procedencia de crédito y reputación industrial. En resumen, se consideran como hechos constitutivos de competencia flicita:

- La imitación de muestras, rótulos, fachadas, adornos o cualquier otro signo que pueda originar una confusión con otro establecimiento de igual clase. contiguo o muy cercano.
- Escoger como razón social, un lema en el que esté incluido - el nombre de una localidad conocida por la existencia de un respetado establecimiento con objeto de aprovecharse ilícitamente de su nombre.
- La imitación de embalajes que induzca en forma tal, a confusión.
- Propagar a sabiendas, falsas informaciones contra un rival - con objeto de quitarle su clientela.
- Publicar anuncios, reclamos o artículos de periódico, que - tiendan a desprestigiar la calidad de los productos de un competicionador.
- Anunciarse de un modo general y contrario a la realidad de los hechos, como depositario de un producto nacional o extranjero.
- El empleo, sin la competente autorización; de indicaciones o términos tales como preparado según la fórmula de a no ser que la fórmula o el procedimiento pertenezcan al dominio público.

En resumen, la identificación de un sujeto mediante la asignación de un nombre se traduce siempre en su individualización - frente a otros, asumiendo por tanto una función de distinción. Pero esta función cuando se trata de la empresa, tiene dos va

riantes definidas:

- a) Una, es la que permite reconocer a la empresa, como organización de medios que persigue un fin económico y actúa en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo que el público no la confunda con ellas.
- b) Se limita únicamente a mentar a la empresa como sujeto jurídico al que han de imputarse los actos y negocios jurídicos que deben atribuírseles (1).

Frente al nombre de la empresa, o nombre comercial, está el sujeto empresario; su nombre propio o sea cuando se trata de personas físicas, está constituida por su nombre civil, y en las personas jurídicas por su razón social.

El nombre comercial es de uso facultativo y voluntario, pues a nadie puede obligársele a usar para su empresa una denominación, lo hará si así le conviene y lo decide el propio interesado, en cambio el nombre propio es de uso obligatorio, pues nadie puede dejar de tener su nombre con el que sea individualizado como sujeto jurídico.

El nombre comercial es una institución que forma parte del Derecho Industrial que contempla las relaciones y los negocios jurídicos desde una perspectiva concurrencial, por su repercusión en la posición de los terceros competidores del titular, ajenos al derecho o a la relación jurídica de que

(1) Bufete Gómez-Acibo y Pombo.- Apuntes de Propiedad Industrial para aspirantes a Agente Registral en España, 1981, inédito, pág. 57.

se trate, en cambio el nombre propio se rige por las reglas generales del derecho privado, por el Código Civil cuando se trata de personas físicas y por el Código de Comercio y la Ley de Sociedades Mercantiles, cuando se trata de personas morales.

El nombre propio es intransmisible y no es estrictamente un bien, sino el atributo personal de un sujeto que posee un derecho absoluto sobre él, pero no un derecho excluyente estrictamente hablando, pues nadie tiende a impedir a otro que use con posterioridad un nombre parecido o semejante al suyo, el cual para su regulación requiere tan solo de una suficiente identificación del sujeto.

En cuanto a las personas morales, suele decirse que poseen un derecho exclusivo al uso de su razón social, situación no muy exacta, pues lo que sucede es que la Ley prohíbe que se constituya posteriormente otra sociedad con la misma denominación; en cambio con el nombre comercial a pesar de estar teñido de un carácter personal, tiene la condición de un verdadero bien inmaterial, es transmisible y enajenable sin restricción alguna, se constituye en un objeto jurídico autónomo sobre el que recae un derecho absoluto de exclusión que evite la confundibilidad en el mercado ante su clientela efectiva.

Nuestra Constitución Política, en el primer párrafo del Artículo Cuarto, consagra el principio de la libertad de comercio y de trabajo al señalar:

"A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria comercio o trabajo que le acomode siendo lícita-

tos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por de terminación judicial, cuando se ataquen los derechos de terce ros, o por la resolución gubernativa, dictada en los térmi - nos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la - sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial".

Conforme a un análisis gramatical, la libertad al ejercicio de una profesión industrial, comercio o trabajo, es una facul tad limitada que permite y autoriza al comerciante a acudir a todos aquellos medios leales de lucha, a fin de imponerse o - imponer sus productos en el mercado en contra de sus competi - dores.

Por lo tanto, el fin de mermar el patrimonio ajeno para incre mentar el propio lesionando y desviando la clientela, será ac to de competencia desleal.

El legislador en nuestro derecho positivo se ha preocupado - por establecer y citar una serie de normas en contra de los - monopolios, así como evitar los actos que tiendan al mismo y por lo que a la materia de competencia desleal se refiere, es de notarse la preocupación por medio de varios ordenamientos legales en los actos de competencia desleal, dando como resul tado, que dentro de todos los ordenamientos jurídicos, vigen - tes, existe alguna norma provisora en contra de la competen - cia desleal.

La Ley de Invenciones y Marcas, es la Ley que dentro de su - cuerpo jurídico, debería contener normas más específicas ten dientes a regular este problema, como es el caso del Artículo 10 Bis del Convenio de la Unión de París, al señalar que:

"Constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial", entendiéndose que en los actos contrarios a los usos honrados del comercio se deben apreciar todos aquellos actos que eviten o dificulten el libre acceso de la clientela al establecimiento del competidor, actos que sean como de propaganda incidiosa, las comparaciones denigrantes y las pretenciones falsas de control de mercados.

La Unión Panamericana con sede en Washington, D.C., en 1929, acordó con respecto a la "Represión de la Competencia Desleal", Artículo 20, que "cualquier acto hecho contrario a la buena fé comercial o al desarrollo normal y honrado de la industria o actividades comerciales, será considerado como de competencia desleal y por lo tanto injusto y prohibido".

Nuestra Ley debería establecer que para el delito de competencia desleal exista, éste debe suscitarse debido a la falsificación, imitación de marca o de patente, de nombre comercial, etc., que se de entre un comerciante y otro que a la vez sean competidores.

El Artículo 227 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece las sanciones que caerán sobre el delito concurrente, independientemente de la falsificación o imitación y de competencia que puedan tener con otro comerciante que actúa con dolo.

Podríamos decir que el uso del nombre comercial proviene de las reglas establecidas por los usos honrados en el comercio y es una modalidad de la protección contra la competencia ilícita.

El propietario de un nombre comercial que obtiene la anulación administrativa en contra de un tercero, cuando su derecho exclusivo es violado, podrá presentar querrela contra el infractor para que se le impongan las penas que la Ley de Inventiones y Marcas establece, además de poder exigir civilmente los daños y perjuicios que correspondan y de hacer que cese la usurpación si es el caso (1).

En conclusión de lo anterior, podemos entender como Competencia Desleal:

- a) Cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio con respecto del establecimiento, productos o actividad industrial o comercial.
- b) Aseveraciones falsas con relación al ejercicio de comercio capaz de desacreditar a un competidor.
- c) Indicaciones o aseveraciones que induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

E) PROTECCION DE LA CLIENTELA

El nombre comercial juega un papel muy importante en la vida mercantil del mundo moderno, en base a la prosperidad de una negociación, por lo que tal nombre merece una protección.

Con la posible usurpación, sería causa del fracaso de una empresa establecida y con cierto prestigio adquirido a través

(1) Guillermo A. Sesma Maulion.- Competencia Desleal en la Propiedad Industrial.- México, D.F., 1969, Pág. 31.

del tiempo, situación que hace necesario evitar tal usurpación por los trastornos que se causen al consumidor en general, por que además de dar una protección al nombre comercial y su titular, también los consumidores, la clientela efectiva, merecen la misma protección para ponerlos al abrigo de confusiones.

La competencia desleal como consecuencia de una usurpación, - constituye una forma innoble del pirata mercantil, para beneficiarse del crédito y del esfuerzo de otros con la mayor facilidad.

Todo tipo de usurpación, debe ser perseguida para proteger la integridad comercial y los intereses de la sociedad.

Como ya se dijo, al mismo tiempo de proteger a la clientela efectiva de un comerciante, se está protegiendo su capacidad y la calidad de los productos que venda o que fabrique o bien los servicios que preste, al igual que los precios que haya establecido y un sin número de circunstancias que caracterizan a un negocio.

La protección del nombre comercial, tiene por objeto evitar el desvío de la clientela de una negociación honesta, hacia el de un usurpador.

La clientela constituye el bien protegido cuando se tutela el nombre comercial. La Ley de Propiedad Industrial de 1942, estipulaba que, "el nombre se protegerá en la extensión de la clientela efectiva". De esto se desprende que la clientela desempeña un papel muy importante para determinar el alcance de la protección. Desafortunadamente, como veremos más adelan

te, la Ley vigente es más ambigua que su antecesora, pues señala que el nombre comercial estará protegido "dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa, tomando en cuenta la difusión del nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".

Story, jurista norteamericano, define a la clientela como "la ventaja o beneficio adquirido por un establecimiento más allá de su mero valor de su capital de sus fondos o de su propiedad, como consecuencia 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, o por su puntualidad, por cualquier circunstancia accidental, o aún por antigüedades parcialidades o perjuicios" (1). En consecuencia, se puede observar que la clientela es uno de los conceptos más complicados e interesantes, no como mero agrado de compradores ocasionales o regularmente constantes, sino como una generalidad propia parte del negocio, que comprende también a los clientes probables y futuros.

En sí, la clientela es sinónimo del éxito que ha alcanzado la empresa y la posibilidad de seguir obteniéndolo.

En el caso de adquisición de un negocio en marcha se evitan riesgos, al igual que gastos de inversión en promociones y anuncios y la certeza de que el negocio produjera un determinado rendimiento.

La experiencia norteamericana, nos ha enseñado que la cliente

(1) Guillermo A. Sesma Mauleon.- Op. Cit. Pág. 36.

la representa un valor, que no solamente está asociada a la personalidad del empresario como un elemento alcatorio, pues la llamada fórmula "New York" mide a la clientela de la siguiente manera:

- a) Calcular el promedio de utilidades netas, por un determinado número de años.
- b) Determinar el promedio anual de inversiones en el mismo período.
- c) Deducir del promedio anual de utilidades netas un porcentaje razonable de interés calculado sobre el importe de la inversión y el remanente, representará la utilidad que significa la clientela por encima de las ganancias normales.

La clientela, es un concepto que entraña preferencia por cierto establecimiento, de donde se entiende que los monopolios no pueden tener clientela sino sólo un grupo de compradores, que acuden a ese negocio por no haber otros de donde surtirse.

No es fácil interpretar el concepto que de clientela efectiva se señala en la Ley de Invencciones y Marcas, pues no sabemos si se refiere a los clientes habituales de un negocio, o bien desea abarcar el concepto de clientela que venimos expresando, sin embargo en una posible usurpación de nombre comercial basta que se compruebe que tal acto afecta a los compradores del negocio legítimo para que se decrete la protección.

Para obtener la tutela del nombre comercial, éste debe usarse pública y notoriamente, ya sea en el negocio en sí o en la co

rrespondencia, facturas, notas de remisión, anuncios. vehículos o propaganda en general, pues el uso es lo que confiere derechos, es lo que la Ley define como uso efectivo.

Cabe hacer mención; a la relación que existe entre el nombre comercial y una marca de servicio, pues éstas auxilian a la protección de tal nombre, sobre todo en giros especiales, que son los servicios especiales y no la venta, o la comisión, porque de otra forma estos establecimientos no podrán encontrar tutela dentro del concepto del nombre comercial.

La pregunta es, ¿a partir de cuándo principia la protección del nombre comercial?, pues en el caso de conflicto puede haber diferencia de fechas, si se trata de una razón social, será desde el momento en que ésta se constituyó si se trata de un comerciante individual, desde que hace su manifestación de apertura; si se trata de un cambio de nombre, será desde que se participa ese cambio. El problema más serio se presenta, cuando se comienza a usar un nombre en propaganda de un negocio que todavía no funciona y el cual se pretende acreditar, pues puede darse el caso de un comerciante que de buena o mala fe, adopte ese nombre con la idea de que le corresponde el derecho por el uso actual de que él hace.

Por principio de equidad, por fecha inicial de explotación será la del primer anuncio, porque desde entonces, se considera que está naciendo la clientela potencial del negocio.

De la definición que sobre el nombre comercial, hace el Ar -

título 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, surge una problemática en cuanto a la tutela de protección del nombre, pues circunscribe la tutela a una zona geográfica en donde opere el nombre usurpado y a la vez, comprobar que ahí tiene clientela efectiva.

Otra problemática, es la difusión del nombre; hay que comprobarla para que proceda la protección, lamentablemente no existe ningún antecedente al respecto, por lo que se deja un amplio campo subjetivo a la autoridad administrativa.

Por último, otra dificultad existe para que la autoridad ejerza ese criterio subjetivo en cuanto a que ella es la encargada para apreciar la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores. En tales casos, es procedente y conveniente probar que uno o varios clientes se han visto engañados al acudir al establecimiento del nombre invasor, creyendo que se encontraban en la negociación que resultó también afectada.

La tutela del nombre comercial, es una acción persecutoria de usurpadores tanto en la vía civil como en la penal, para que se les impongan las penas previstas, hacerlos cesar en la invasión y exigirles daños y perjuicios.

La Ley actual, considera la usurpación del nombre como una infracción administrativa y como un delito. De tal forma, el Artículo 210 en su Fracción IV, califica como una infracción administrativa usar dentro de la zona geográfica en que reside la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en

grado de confusión con otro que esté ya siendo usado por un ter
cero, para amparar un establecimiento comercial, industrial o
de servicio, del mismo o similar giro (1).

Asimismo, el Artículo 211, Fracción VII, establece como delito,
usar dentro de la zona geográfica que abarca la clientela efec
tiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté usado por -
un tercero, para amparar un establecimiento comercial, indus -
trial o de servicio del mismo giro.

Por último se determina que se impondrá de dos a seis años de
prisión y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas pe
nas, a juicio del juez, a quien cometa cualquiera de estos de
litos.

(1) César Sepúlveda.- El Sistema Mexicano de Propiedad Indus -
trial.- Editorial Porrúa, S.A., México 1981, Pág.176.

CAPITULO III

A) LA REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL EN MEXICO

REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 1928 Y SU REGLAMENTO.

La Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928, introduce el concepto de nombres y avisos comerciales y adopta un sistema mixto atributivo-declarativo.

El artículo 45 de esta ley señala que el nombre comercial es de la propiedad exclusiva de toda persona jurídica, ya sea productora o comerciante.

Asimismo, señala la posibilidad de acusar judicialmente conforme a las penas que marca dicha Ley en su capítulo IV, pudiendo exigir civilmente la reparación de daños y perjuicios y hacer que cese la usurpación aún sin necesidad de registro, únicamente probando que existió dolo por parte del infractor lo cual no sería necesario si el titular hace constar la publicación debida en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial.

Desafortunadamente, esta ley señala que en cuanto a una solicitud de publicación de nombre comercial, se procederá en lo que sea aplicable y no está regido por precepto especial conforme a los artículos referentes a las marcas.

El efecto de la publicación sería de 10 años renovables por períodos de la misma duración.

Para obtener la publicación del nombre comercial, debería presen

tarse una solicitud de acuerdo al modelo señalado por el Reglamento expresándose nombre del propietario, ubicación del establecimiento y el giro del interesado, comprobándose el uso del nombre. Posteriormente se procedía a examinar la solicitud relativa, tanto en el aspecto administrativo de los documentos, como en el de averiguar si existía en vigor un nombre comercial publicado con anterioridad, igual o semejante.

Tomaba en consideración que el traspaso de un establecimiento industrial o comercial no suponía el derecho exclusivo de uso del nombre , salvo estipulación en contrario entre las partes.

De ser traspasado el derecho a uso del nombre comercial que distinguiera al establecimiento comercial, comprendía tal traspaso el derecho al uso exclusivo del nombre como marca, en caso de que estuviese registrado, salvo estipulación en contrario y el derecho al uso exclusivo del nombre no se extinguía con el establecimiento comercial o casa de comercio que lo llevaba.

En el caso de que desapareciese un establecimiento comercial o industrial, la Ley en cuestión no señala específicamente en qué momento deja de existir el nombre comercial.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Este Reglamento como complemento de la Ley de 1928, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1928.

Contempla en su capítulo VII las disposiciones correspondientes al nombre comercial, y para la solicitud de su publicación, exigía:

- Nombre comercial que se deseara publicar
- Nombre del propietario
- Ubicación del establecimiento, institución, etc.
- Negocio a que se dedica el establecimiento, a que corresponde el nombre
- Nombre del apoderado
- Domicilio para oír notificaciones en el Distrito Federal.

Un requisito indispensable consistía en comprobar la existencia del establecimiento, mediante la exhibición de la escritura constitutiva.

Tanto la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928, Artículo 51, como su respectivo Reglamento en su Artículo 102, hacen remisión a lo dispuesto en relación a las marcas, cuando no hubiese precepto legal determinado sobre el nombre comercial.

El reglamento en cuestión contiene en su Capítulo VI, las disposiciones legales que se consideraron necesarias para el caso de falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, avisos y nombres comerciales, los cuales se decía que serían resueltos administrativamente por el entonces Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte.

Al iniciarse el procedimiento se anexaría un ejemplar de la marca o reproducción del nombre o aviso que se considerase co

mo una imitación, fabricación o uso ilegal; y en el caso de proceder la declaración administrativa correspondiente de marcas, nombres, o avisos comerciales, se haría desde un punto de vista técnico y en modo alguno se prejuzgaría de las acciones civiles o penales que en el caso pudiesen ejercitarse.

Asimismo dicho reglamento señala en los casos en que una marca o aviso que se consideren imitados, etc., y hayan sido registrados conforme a las leyes anteriores a la de 1928, sería preciso practicar previamente el examen de novedad previsto por el Artículo 36 de la Ley y si resultase que la marca o aviso examinados no tienen novedad por existir otros registros anteriores que deben prevalecer, no se procedería a hacer la declaración de imitación en cuanto a dicha marca o aviso, pero sí debería hacerse respecto al aviso o marca primeramente registrados (Artículo 92).

Como se observa el citado Artículo, únicamente hace mención a los casos de imitación, falsificación o uso ilegal de una marca o aviso comercial, pero nada dice en relación a nombre comercial.

Es un poco complicado la interpretación del Artículo 92 del Reglamento, pero si tomamos en cuenta lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley se entiende la intención del legislador, pues dicho Artículo señala: El Departamento de la Propiedad Industrial hará, a pedimento del propietario de una marca, o de aviso comercial, registrados conforme a las leyes anteriores, o de un nombre comercial publicado, un examen de novedad, a fin de averiguar si existe un registro anterior que sea igual o semejante de manera que se invadan los derechos de aquéllos.

B) REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL CONFORME A LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942 Y SU REGLAMENTO.

Al igual que en la época porfiriana, México pretende modernizarse, sumarse a la constelación de países progresistas e industrializados. Al final de este período de actividad legislativa, se produce la Ley de Propiedad Industrial. Entró en vigor el 10. de enero de 1943 y que vino a sustituir a la de 1928. La Ley de Propiedad Industrial se mantuvo en vigor 33 años sin reformas, en esos años México se adhirió a las enmiendas y modificaciones del Convenio de París, pero mantuvo sin variación importante su legislación y jurisprudencia.

La Ley de 1943 era un ordenamiento bien construido, sencillo y suficientemente práctico, pudo acompañar al crecimiento del país más de 30 años, se integraron en un solo cuerpo legislativo las disposiciones sobre patentes, marcas y nombres y avisos comerciales.

Esta ley entró en vigor el día 10. de enero de 1943, sustituyendo a la ley de 1928. Respecto al tema del nombre comercial lo consideró como la propiedad de toda persona, física o jurídica, productora o comerciante, y en consecuencia, el derecho de uso exclusivo del mismo se protegería sin obligación de depósito o registro alguno, en la extensión del campo de la clientela efectiva (Art. 214).

Dentro de las sanciones a aplicarse al que utilizare sin consentimiento de los interesados un nombre comercial, se estableció prisión de tres días a dos años y una multa económica. Encontrándose publicado el nombre afectado en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y comprobando previamente su uso, el propietario quedaba exento de probar que hubo dolo por parte del reo (Art. 216).

El efecto de la publicación de un nombre comercial duraría 10

años, con renovaciones indefinidas por períodos de la misma duración (Art. 22); considerando la extⁿsi^on del derecho al nombre de que se trate, dos años después de que desaparezca el establecimiento, industria o casa de comercio que lo hubiese llevado (Art. 220,225).

El Reglamento de esta ley, únicamente hace mención al procedimiento para obtener la publicación de un nombre comercial, señalando los requisitos para ello, debiendo indicar el nombre comercial de interés, nombre, domicilio y nacionalidad del propietario, ubicación del establecimiento, nombre y domicilio para oír notificaciones del apoderado; todo esto acompañado del documento que comprobase el uso del nombre (Arts. 85 y 86)

C) EL SISTEMA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975, EN RELACION AL NOMBRE COMERCIAL.

Es a partir de 1970, que el gobierno hizo una revisión del proyecto de "desarrollo estabilizador", decidieron hacerle reformas y se elaboró un nuevo proyecto que se denominó como "desarrollo compartido", entre otras cosas se propuso controlar la inversión extranjera, debido a que el régimen de la propiedad industrial venfa a proteger como ya se expresó en el inciso anterior, en forma favorable a marcas o patentes de origen extranjero o filiales extranjeras establecidas en México y así fue como surgió la Ley del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en diciembre de 1972 y la nueva Ley de Invenciones y Marcas que entró en vigor en febrero de 1976.

En lo que respecta al nombre comercial, la ley actual desafortunadamente no otorga mayor atención a éste tipo de propiedad, pues considero que es más ambigua que la ley de 1942, en cuanto a la protección del nombre en cuestión.

En relación a los efectos de la publicación, establece un tér-

mino de cinco años, con renovaciones indefinidas por períodos de la misma duración; a diferencia de la ley anterior que eran de 10 años; y sobre el derecho de uso exclusivo señala que es te terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento en cuestión desaparezca, contra dos años que mencionaba su antecesora.

Como novedad establece que los actos, convenios o contratos - que se celebren o realicen con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial para que surta efectos, deberán ser aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

Esta ley resulta más vaga, en cuanto a la protección del nombre comercial, pues habla de que el nombre comercial estará protegido dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de una empresa. Esto debilita el concepto de lo que es el nombre comercial y la forma de tutelarse.

En cuanto al Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de fecha 20 de febrero de 1981, expedido cinco años después de la ley vigente, diremos que en algunos casos va más allá de lo previsto en la ley, sin dejar de ser un adelanto positivo con respecto al Reglamento de la Ley de 1943.

En lo que respecta al tema de nombre comercial, el Reglamento vigente no le considera mayor atención que el Reglamento de la Ley de 1942, pues sólo el Artículo 68 hace mención a los requisitos para obtener la publicación del nombre comercial en la Gaceta de Invencciones y Marcas.

D) REQUISITOS PARA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

En México, se sigue de una forma efectiva la disposición del Artículo 8o. de la Convención de Unión de París, señalando que el derecho de uso exclusivo del nombre comercial se protegerá sin obligación de depósito o registro (Artículo 176, Ley de Invencciones y Marcas).

La exclusividad reconocida descansa en el uso constante del signo distintivo requisito esencial para que el nombre goce de protección, debiendo además ser signo especial, novedoso y que no vaya contra la moral o buenas costumbres.

Otro requisito además del uso constante del nombre comercial es de carácter territorial, ya que la eficacia de la protección se limita a la extensión del campo de la clientela del establecimiento, a diferencia de la marca, ya que la protección de esta última es a nivel nacional por lo menos, y la protección del nombre comercial es a nivel local (1).

El nombre comercial es un bien intangible, su valor reside en la probabilidad de que el cliente continúe el patrocinio, generalmente el nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca, razón por la que la protección que se le otorga debiera ser más amplia. Desde la Convención de la Unión de París donde por primera vez se acordó su protección independientemente de la obligación de depósito o de su nacionalidad, de igual forma la ley vigente señala que "el nombre comercial y 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 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 realidad el derecho a la protección del nombre obedece a las reglas que establecen los usos honrados en el comercio; tal nombre puede coincidir con el nombre del propio comerciante al cual se añaden denominaciones distintivas para señalar su establecimiento, con el fin de evitar los homónimos en el mismo campo de acción.

Es común que se use como nombre comercial una razón social o sus siglas, cuando éstas sean sugestivas o atractivas y distintivas.

También es frecuente que el nombre comercial coincida con la

(1) Enrique Correa M.- Op. Cit, Pág. 24.

denominación del emblema, siguiendo una vieja tradición, - distinguen a su establecimiento con una figura y le dan el nombre de ella.

Un nombre comercial debe tener características distintivas para distinguir el establecimiento de otros de su género, - pues generalmente carecen de originalidad de elementos de - distinción. Tampoco es correcto un nombre comercial que es - té dotado de emblemas, escudos o armas nacionales, pues se induciría al consumidor a creer que los artículos tienen - procedencia oficial (1).

De igual forma no es objeto de protección un nombre co - mercial, análogo u homónimo de otro que comparta ya un esta - blecimiento, conforme a las reglas que protegen a la hones - ta y leal competencia mercantil y no sólo no tendría dere - cho a protección el segundo nombre, sino que si se usa, se hará acreedor a sanciones.

No puede ser elemento de protección un nombre comercial de nombres o firmas, sin la autorización del implicado, o si hubiesen fallecido, de sus parientes o herederos.

Otro requisito esencial para la protección de un nombre co - mercial, es que éste no se limite a mencionar los servicios o productos que ahí se fabriquen o expendan, o que constitu - yan la denominación usual de los establecimientos de su gé - nero; o bien que se trate de una marca que se hubiese regis - trado por otra persona con anticipación a la solicitud de -

(1) Lic. César Sepúlveda.- Op. Cit.- Pág. 46.-

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

publicación del nombre en cuestión.

También para la procedencia de la protección de un nombre comercial, pueden ser aplicables algunos de los lineamientos establecidos por la Ley de Invenciones y Marcas en las Fracciones V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, del Artículo 91 de dicha Ley; sin embargo hay cierta vaguedad en esto, ya que son disposiciones expresas para la protección de marcas, salvo que el Artículo 187 de la misma Ley fundamenta su aplicación.

E) EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO EXCLUSIVO

La legislación de los derechos industriales se ha reglamentado en diferentes países de acuerdo a dos principios llamados "declarativo" y "atributivo". En el primero, para tener derechos sobre el nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo. El depósito de la marca o del nombre comercial es imprescindible para tener acción sobre el usurpador, pero la existencia del derecho está subordinada al uso que de ellos se haga. Quien primero haya usado el nombre comercial es quien tiene - mejor derecho a él (sistema declarativo).

En el sistema atributivo, el Estado, a través de la entidad correspondiente investiga la validez de la solicitud, si no resultan oposiciones, si no se encuentran anterioridades como marcas o nombre comercial confundibles; la solicitud es aprobada y se otorga el título correspondiente; o sea que a diferencia del sistema declarativo quien primero registra la marca o el nombre comercial, es quien tiene mejor derecho.

En la actualidad el sistema atributivo responde mejor a las - necesidades del Derecho industrial, por lo que es adoptado - por diversas legislaciones del mundo.

En el Derecho argentino se consideró que es necesario prote - ger la marca que decora los productos de una fábrica o estable - cimiento que expende productos de cualquier naturaleza. Alre - dedor de un nombre como el de una fábrica , se forma una - cientela que es propiedad del que la ha adquirido; y esta pro - piedad debe garantizarse y protegerse por la ley. O sea que implícitamente se reconoce la existencia de un derecho al - - nombre sin necesidad de formalidad extrínseca para adquirirlo.

Lo que se hizo, fue garantizar por el derecho de gentes esa propiedad que es el nombre comercial para que no sea usado - por un tercero.

Adoptar un nombre cualquiera para una función comercial impli - ca la adquisición de un derecho sobre él, que puede ser el - propio nombre civil, una palabra de fantasía o una razón so - cial, pues quien abre un establecimiento comercial, puede en principio ejercer el comercio o la industria bajo el nombre - de su elección.

En el Derecho argentino, cualquier persona puede adoptar su - nombre civil para ejercer el comercio, pero en forma tal que no se preste a confusión con otro pre-existente y es aquí en donde se presentan las interesantes cuestiones de homonimia. Se afirma que el nombre civil es una propiedad de derecho co - mún, mientras que el nombre comercial es una propiedad de de - recho industrial, no pudiendo aplicarse a este último las re -

glas para la propiedad común. La medida, es que a las empresas que trabajen con homónimo darles amplia libertad para regir su comercio con su nombre, imponiéndoles la obligación de diferenciarlo de otro nombre conocido en los negocios y prohibirle emplearlo como marca de fábrica sobre los productos. (1)

Desde principios de siglo, la ley mexicana de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales del 25 de agosto de 1903, se ha señalado que el titular de un nombre comercial tiene el derecho exclusivo en virtud del uso que de él haga, sin necesidad de registro; y tiene acciones civiles y penales para quien lo usurpase.

F) DERECHOS DEL TITULAR DEL NOMBRE COMERCIAL

La buena fe en la adopción y uso de un nombre comercial, se obtiene mediante su publicación en la Gaceta que periódicamente edita la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Así, es como toda persona que use o requiera usar un nombre comercial para distinguir los artículos o servicios que produzca o preste respectivamente, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos de la Ley vigente y su reglamento.

Igual derecho tienen los comerciantes respecto a los artículos que vendan en el territorio nacional.

Los comerciantes, productores o prestadores de servicios, podrán usar como marca su nombre comercial, cuando éstos no re -

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pág. 115.-

sulten descriptivos de los productos o servicios a los que se caractericen con tal nombre.

La ley señala que "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" (Artículo 179).

Asimismo, el titular de un nombre comercial, tiene el derecho de que la Dirección de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico practique el examen de novedad en los casos en que se presenten interesados en adoptar el uso de un nombre comercial semejante al ya publicado.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial a favor de su propietario confiriéndole el uso exclusivo del nombre, serán por un lapso de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable indefinidamente por períodos semejantes, dando un carácter de perpetuidad en el uso y explotación del nombre comercial, siempre y cuando la renovación se solicite dentro del último semestre de cada período.

El artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, hace remisión a las reglas establecidas por las marcas en lo que sea aplicable y no haya disposición expresa para el nombre comercial, otorgando derechos en favor de los titulares de un nombre comercial.

El fin del nombre comercial es, como hemos visto, la distin -

ción de los comerciantes entre sí; el fin del derecho al nombre comercial, es la justificación de que se regule por la legislación. En esta materia se encuentra la existencia de tres intereses que requieren de la protección legal: un interés privado, otro del público y otro del Estado, según señala Ihering en su obra *Fín del Derecho*.

En primer lugar, el que posee un nombre comercial tiene interés en que este nombre no sea usado por otra persona, pues semejante uso le perjudicaría económicamente porque aquél es el signo que atrae a su clientela y además la disminución de sus negocios no puede serle indiferente.

En segundo lugar, el público tiene interés en que se use cada nombre comercial sólo por su titular, ya que si son distintas las cualidades de los individuos, el error en cuanto a la persona producido por la falta de fijeza del nombre, le causaría daños y perjuicios de diversas clases, haciéndole entrar en relaciones jurídicas con personas con quienes a sabiendas no trataría.

Por último, el Estado tiene el mayor interés en la seguridad y permanencia del nombre comercial, como de todo otro nombre de sus súbditos; los cuales poseen deberes públicos tales como el pago de impuestos, de los que le conviene al primero disipar toda duda y obtener la mayor claridad y poder exigir justamente su cumplimiento. Los nombres comerciales, son además, de gran importancia para el comercio y para la industria, y sabido es que procurar el desenvolvimiento de uno y otra es una de las tareas principales del Estado.

He aquí el conjunto de intereses que existen en relación con el derecho al nombre comercial; ante ellos el legislador se pregunta hasta qué punto deberá protegerlos y qué formas y me dios podrá adoptar para este efecto.

Los intereses del público y los intereses del Estado son pro tegidos ante todo por disposiciones de Derecho público, que garantizan los intereses de la colectividad y del Estado y - disposiciones de Derecho privado, que le corresponde garanti zar los intereses de los sujetos del derecho al nombre, y de esta suerte, por un lado la administración vigila a los inte reses que le están confiados, por otro se dan medios a los poseedores de nombres comerciales para defender sus peculia res intereses y exigir las oportunas indemnizaciones a los que vulneraron su derecho.

El nombre comercial que adquiere un marcado carácter patrimonial a diferencia del civil, es transmisible por voluntad del poseedor, quien puede enajenarlo con ciertas restricciones; puede obtenerse por medios originarios como la ocupación o adopción del nombre comercial que a nadie pertenece en ese mo mento, aunque más bien sería una invención del nombre como re sultado de la actividad humana y no ocupación, pues ésta supo ne la preexistencia del nombre.

Otro modo es el derivativo, en los que se hace la transmisión del nombre comercial del antecesor que ya lo poseía, al suce sor que lo adquiere, en virtud del acto jurídico producto de la transmisión.

Si el nombre comercial hubiese conservado el carácter de dere

cho de la personalidad, como lo ha conservado el civil, no existirían modos derivativos de adquirir la razón comercial, pues extinguida la personalidad mercantil del poseedor de aquella, se extinguiría el nombre.

En virtud del principio de verdad sabida y buena fe guardada, no puede admitirse la transmisión del nombre comercial separadamente del negocio que bajo aquel se explotó, nombre y establecimiento son inseparables; pues de lo contrario el primero sería una palabra vacía de sentido, un símbolo sin la cosa representada por él y un ataque muy claro y manifiesto a la buena fe del público y a la verdad del nombre (1).

El derecho relativo a cada uno, de usar el nombre propio, no puede equipararse al que tiene el comerciante a usar la marca de comercio adoptada por él con el objeto de distinguir ciertos productos. El nombre representa, en efecto, la persona misma, es el resumen de todos los elementos de la individualidad e indudablemente forma parte del patrimonio de cada uno y así como nadie puede usurpar el nombre propio de otro, también debe tenerse el derecho de impedir que otro los usurpe. Ahora bien, el nombre no es una marca, salvo en el caso de que sea adoptado como tal por su dueño; no puede admitirse en principio que el derecho al uso exclusivo del propio nombre debe fundarse en la Ley civil.

La usurpación del nombre comercial de una persona o de una sociedad, debe considerarse por sí misma como un atentado punible, ya que el nombre representa la persona misma, es compendio de todos los elementos de su individualidad; es entre las

(1) Manzano Bonilla y Miñana.- Derecho Mercantil.- Editorial Labor, S.A. España 1965, Pág. 31.

propiedades la más cierta, la más indiscutible. Por estas ra zones e independientemente de los tratados internacionales, debe toda soberanía sin establecer diferencia entre ciudadanos y extranjeros, aplicar las propias leyes penales a todo el que usurpe el nombre comercial de otro.

CAPITULO IV

DEFICIENCIA DE LA REGLAMENTACION DEL NOMBRE COMERCIAL

A) INEFICACIA DE LA LEY AL ESTABLECER UNICAMENTE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial es un concepto de la propiedad industrial el cual se ha complicado su determinación debido a que de acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, frecuentemente se le equipara con otras instituciones como la marca con la que guarda semejanza, pues únicamente se ha atendido a los elementos formales que lo rodean y no a su naturaleza intrínseca o a la protección que le sea adecuada.

La clientela de un negocio tiene un valor económico que puede representarse o identificarse por símbolos como pueden ser un nombre comercial o una marca.

Independientemente de ser un signo distintivo de un comerciante o negociación, es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como la honestidad, seriedad, reputación, confianza, etc.

El valor de un nombre comercial reside en la probabilidad de que la clientela continúe el patrocinio y por lo general dicho nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca, razón por la cual la protección que se le dé debiera ser más amplia y específica.

Desde la redacción del Artículo 80. de la Convención de Unión

Unión de París el concepto del nombre comercial ha variado muy poco "El nombre comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin necesidad de depósito o de registro, ya sea que forme parte de una marca de fábrica o de comercio o no".

El Artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas de nuestro País se apega efectivamente a esta definición.

El derecho al nombre de comercio se deriva de su uso honrado en el comercio, siendo una modalidad indispensable para su protección contra la competencia ilícita.

El nombre de comercio, puede referirse al nombre propio del comerciante, añadiéndole denominaciones distintivas para caracterizar sus establecimientos; en otros casos las sociedades mercantiles adoptan como nombre comercial precisamente el de su razón social, por economía de esfuerzo, sin embargo se dan casos de competencia desleal por el nombre de alguno de los socios que figure en otras razones sociales competidoras (1).

De lo anterior y en atención a la importancia que la actividad comercial adopta en nuestro país, se debería dar una protección más amplia en contra de la usurpación porque la ley no reglamenta en forma directa y completa el modo de hacer efectivo el derecho sobre el nombre comercial, remitiéndose únicamente a las reglas establecidas en materia de marcas.

La publicación que se hace del nombre comercial en la Gaceta -

(1) César Sepúlveda.- Op. Cit., Pág. 181.-

de Invencciones y Marcas da efectos muy limitados, sin que sea auténtico registro como falsamente se ha creído, pues no se adquieren derechos similares a los que se tienen en los registros de marcas.

El efecto esencial de la publicación, es que la comunidad se entere de la existencia de ese nombre, sin que la ley tenga en cuenta que el número de personas que tienen acceso a la gaceta es mínimo.

El segundo efecto de la publicación será la comprobación de uso de una forma total.

Desafortunadamente, las deficiencias de la ley en este caso, da lugar a que cualquier persona que esté usando un nombre sin derecho a ello lo mande publicar; pues si surge un tercero con mejor derecho al uso exclusivo de tal nombre, quien lo publica puede alegar que de acuerdo con la ley, él no actúa con dolo, pues con toda buena intención lo hizo conocer de todos, dándole publicidad y ello hace que no puedan ejercerse en su contra, ni acción penal, ni acción civil.

Por otro lado, la ley no contempla la posibilidad de anulación de la publicación efectuada, ni siquiera en el caso de que la misma se haya efectuado con dolo y entonces, a través de un malabarismo legal y forzando la interpretación, se logra establecer la figura que se ha llamado "Cesación de los efectos del nombre comercial" practicada por la Dirección General de Invencciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, pero en realidad no es una cancelación de la publicación, sino sólo una declaración de hechos.

Los juzgados federales no siempre admiten que se puedan hacer cesar los efectos de la publicación de nombre comercial, a pesar de que esté implícito en las disposiciones aplicables, porque se dejan llevar por la impresión falsa de que los nombres de comercio son objeto de registro y por tal razón de que tienen que nulificarse en la misma forma que se hace con las marcas, como se observa en alguna resolución de la Suprema Corte de Justicia.

El nombre comercial, puede protegerse como marca si el signo que lo representa reúne los requisitos que para las marcas en general señala la Ley de Invenciones y Marcas, cual establece que, a nadie podrá negarse el derecho de aplicar un nombre comercial cualquiera o los efectos que produzca o expida, siempre que éste haya sido publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas con anterioridad a la fecha legal de una marca registrada en que aparezca ese nombre.

Afirma Rangel Medina, que el nombre comercial es protegido por la ley, como signo que distingue un establecimiento industrial, comercial o agrícola cuando dispone que es propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial; y lo protege además como elemento o agente diferenciador de mercancías.

El nombre comercial puede resultar afectado cuando sin la autorización de su propietario, un tercero lo emplee a título de marca o de nombre comercial, para amparar artículos del mismo género que los que son objeto de la actividad mercantil del establecimiento, designado primeramente con el nombre comercial.

La usurpación se produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, pues el derecho exclusivo al mismo surge por el sólo hecho de uso, no estando subordinada su protección a ningún registro o publicación. Por tanto se justificará el derecho de oponerse al empleo del nombre a título de marca, si además de la circunstancia descrita, existe el uso anterior del nombre comercial.

De acuerdo con la Ley no es registrable la marca que reproduce las características esenciales de un nombre comercial ajeno; pero en la práctica como no existen registros de propiedad industrial relativos al nombre comercial, no sirve para conclusiones el examen de novedad de las marcas y no incluye las anterioridades que pudieran existir de nombres comerciales afectados, razón por lo que es posible que sin mayor obstáculo se expida el registro de dicha marca. Ello ocasiona que el conflicto no se presente formalmente antes de concederse el citado registro, sino hasta el momento en que sea impugnado el registro expedido.

Jurisprudencialmente los precedentes establecidos en conflictos sobre nulidad de marcas por violación de nombres comerciales son escasos; como ejemplo se puede mencionar el siguiente: La hoy Dirección de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, negó la declaración de la nulidad de la marca Euzkadi impugnada por haberse expedido con lesión de los derechos del nombre comercial Compañía Hulera Euzkadi, S.A., Argumentando la negativa en razón de que son distintos un nombre comercial y una marca, sin que puedan confundirse uno y otro.

Analizado por el Juez Federal el alcance de la protección que debe darse a un nombre comercial y a la mención de que del mismo se hace en cualquier mercancía, en sentencia confirmada por la Suprema Corte afirmó que "no es posible admitir que se use como marca por un tercero un nombre comercial conocido, cuando tal marca se utiliza para amparar y distinguir artículos similares o del mismo género de los fabricados por el propietario del nombre".

La Ley argentina similar al precepto mexicano no admite el registro como marca, de los nombres sin la autorización de los interesados, ampliándose esta prohibición tanto a los nombres civiles como a los nombres comerciales.

Al igual que Ferrara, Rangel Medina consideran que debe entenderse excluido de esta prohibición el nombre comercial; pues la no admisión de éste obedece a su falta de novedad, cuando no es su titular quien lo quiere usar como marca, interpretando la ley en el sentido de que en el concepto de nombre, sólo se amparan los de las personas físicas y que únicamente podrán considerarse comprendidos los nombres comerciales cuando éstos coincidan con el de una persona física, considerando que el impedimento deriva no de la circunstancia de la protección que merece el nombre comercial como tal, sino precisamente sólo porque se trata de un nombre civil.

El nombre comercial es un signo adoptado por los comerciantes, sean personas físicas o morales, para distinguir sus negocios, en tanto que el nombre civil es el que corresponde al individuo como sujeto para distinguirse de cualquier otra persona en sus relaciones jurídicas y sociales. A esta diferencia

fundamentalmente de los dos nombres atendiendo a su objeto, - podrán agregarse otras como la referente a que el nombre comercial contrariamente al nombre civil, está protegido contra la identidad, o sea que el nombre comercial aunque sea idéntico al patronímico del titular, sucumbe frente a la protección jurídica concedida a otra firma de composición igual o semejante adoptada legítimamente con anterioridad.

Además la tutela jurídica del nombre comercial actúa de modo limitado: afecta únicamente actividades comerciales en competencia, ya que su protección obedece a la necesidad de permitir o no el ejercicio de la libre concurrencia, de tal forma que no afecte el derecho de otro de atraer y mantener la clientela que ha adquirido.

La protección del nombre comercial, está limitada por su propia función y sólo debe ser asegurada frente a los competidores. Es por esto un signo distintivo que a diferencia del nombre civil, confiere a su titular un derecho de exclusividad relativa.

Ahora bien, la falta de novedad de una marca es lo que impide su registro cuando corresponde al nombre comercial de un tercero sin el consentimiento de éste, lo que significa equiparar el nombre comercial con la marca. Limitar la protección del nombre comercial en calidad de marca en el campo de la imitación, significaría dejar sin protección el nombre comercial, ya que las disposiciones establecidas en la ley en cuanto a la imitación de marcas rigen derechos y dan soluciones a conflictos que surgen en los registros de marcas, en la nulidad de -

los mismos. En resumen, impiden el registro como marca de una denominación ya que está registrada como marca y no porque ésta tenga el carácter de nombre comercial. No se protegería al nombre comercial por si mismo, sino en tanto que el nombre comercial fuese a un tiempo una marca registrada. El examen de novedad de las marcas se practica únicamente para investigar si se afectan derechos adquiridos con motivo de registro de marcas anteriormente expedidos o en trámite, más no se investiga si la marca presentada a registro carece de novedad por que sea igual o parecida a un nombre comercial anteriormente protegido. La tutela del nombre comercial se realiza por medio de normas diferentes a las marcarias.

Todo ello a pesar de que los Artículos 182, 183 y 187 de la Ley de Invenciones y Marcas declaren aplicable a los nombres comerciales, diversas reglas que atañen a las marcas, pues el nombre comercial se protege como marca cuando el signo que lo representa satisface las disposiciones que para las marcas en general señala la Ley.

B) POSIBLE SOLUCION: REGISTRO DEL NOMBRE

Será suficiente describir el funcionamiento del Registro alemán para comprender su eficacia, pues se señala que todo comerciante está obligado a adoptar un nombre comercial, al inscribir su firma o razón; el comerciante debe observar varios requisitos;

La firma debe ser verdadera, debe contener su nombre de familia y cuando quiera agregar inscripciones complementarias, éstas no deben inducir a engaño sobre la naturaleza del comercio

ejercido, por ejemplo: no se debe hacer creer por indicaciones complementarias y falsas que existe una sociedad.

La firma debe ser exclusiva, distinguiéndose de las ya existentes, con una diferencia clara.

Por último la firma debe ser una sola y claramente establecida.

La condición de existencia de la firma tiende en todo a proteger al consumidor, tratando de impedir la homonimia y tratando de hacer conocer la verdadera personalidad del comerciante (1).

El Código de Comercio alemán, dispone que las inscripciones deben publicarse regularmente en periódicos, pudiendo además ser consultado el registro por cualquier persona.

El comerciante está obligado a inscribir su firma en el registro. Pero esta inscripción se le efectúa previo examen hecho por los jueces encargados de llevarlo y si hay confusión con otra firma ya anotada, no se aprueba la inscripción.

Siendo una ventaja el examen previo al igual que la publicidad periódica, además son dos elementos de policía de primer orden. Con ello se evitan infinidad de acciones dolosas y se da gran seguridad al comerciante y sobre todo al público consumidor, aminorándose también en forma notoria, las cuestiones de homonimia.

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. 163.-

Existe un proyecto de la Asociación Mexicana de la Propiedad Industrial (AMPI) de reforma a la Ley de Invenciones y Marcas, el que sobre la regulación del nombre comercial, consideró el registro y no sólo la publicación, contemplando un examen de novedad en cuanto a los nombres publicados con anterioridad, o bien ante una posible marca registrada y que resulte semejante o que protega derechos de actividad semejante a la del establecimiento a que se aplique el nombre comercial.

La Ley Industrial española también señala la inscripción del nombre comercial, pero en forma facultativa, pues el comerciante que no la efectúe en el Registro de Propiedad Industrial, no adquiere un nombre que le produzca efectos jurídicos. La inscripción es sometida a un examen previo, siendo rehusada cuando no se distingue suficientemente de otro nombre ya inscrito o "cuando se emplee sin autorización expresa del propietario de un nombre comercial ya registrado". Las solicitudes de inscripción se publican en un boletín oficial.

C) MEDIOS PARA IMPUGNAR LA PUBLICACION DEL NOMBRE
COMERCIAL

El Artículo 8o. de la Convención de París, establece la protección del nombre comercial aún sin necesidad de depósito o registro alguno y nuestra Ley de Invenciones y Marcas, además de apegarse a este precepto internacional, establece la publicación del nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas, para su mejor protección.

Lo anterior, no es sino solamente una buena intención pues - existe una contradicción tal, que por sí misma deja sin efecto los derechos conferidos, ya que hace ineficaz la anterioridad en el uso de un nombre comercial, pues se dice que "será requisito indispensable que se apruebe que hubo dolo por parte del reo", esto es en el caso de que el nombre comercial no esté publicado en la referida gaceta, pues de estar publicado y se compruebe su uso, se estará exento de demostrar la acción de dolo y si se está en la misma localidad del reo.

Como se puede apreciar, para lograr que el infractor de un nombre comercial se le impongan las penas establecidas en la ley, se le obligue al pago de daños y perjuicios, además de suspender la usurpación, es requisito indispensable demostrar que obró con dolo. Puede darse el caso de un comerciante que hace uso del nombre comercial desde hace 40 años, pero jamás lo ha publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas - por considerar que sin efectuar tal publicación se encuentra ampliamente protegido por el simple uso; sin embargo, sucede que otro comerciante dedicado al mismo giro, le gusta el nombre comercial trate de alegar un mejor derecho al exclusivo del mismo, se encontrará que no podrá probar el dolo por parte del infractor, en virtud de que éste podrá probar que no obró con dolo, puesto que con la mejor buena fe lo hizo - publicar para que fuera conocido y esto trae como consecuencia que no se pueden ejercer en su contra ni acciones civiles ni penales.

Sería conveniente efectuar una reforma a la ley otorgando un verdadero derecho al primer usuario de un nombre comercial, otorgándole una acción para poder nulificar la publicación del nombre comercial, sin que sea necesario probar que el usurpador obró con dolo, un usurpador tiene la aptitud de probar su buena fe con sólo publicar un nombre comercial usado con anterioridad por un competidor que no la ha publicado.

La interpretación anterior, se deduce de los lineamientos señalados en la ley y reglamento de la propiedad industrial, vigente del año de 1943 a 1975. La nueva ley de 1976 denominada Ley de Invenciones y Marcas, la que si bien tuvo reformas en cuanto a lo que el nombre comercial se refiere, no fueron las reformas idóneas para la protección del nombre comercial, pues en lo particular considero que existe mayor ambigüedad en la vigente ley, pues al menos en la ley anterior exentaba al presunto perjudicado de demostrar la actitud dolosa por parte del usurpador, si el primero contaba con la publicación correspondiente.

La vigente Ley de Invenciones y Marcas debería establecer las siguientes reformas:

El registro y no la publicación del nombre comercial ante la Secretaría correspondiente (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), contemplando, una vez presentada la solicitud, un examen de novedad respecto a los nombres comerciales registrados con anterioridad, así como de marcas registradas semejantes y que su campo de acción sea similar a los del estableci-

miento a que se aplique el nombre comercial. Con ese registro se eximiría al titular nuevamente de probar que un infractor obró con dolo.

En cuanto a los lineamientos del Artículo 8o. de la Convención de París, por un estricto apego al mismo, los nombres comerciales extranjeros notoriamente conocidos, protegerlos por nuestras leyes sin necesidad de depósito o registro alguno.

Por otro lado, señalar específicamente la comprobación de uso y renovación por períodos establecidos en la ley.

La extinción del registro y protección del nombre automática - mente y de pleno derecho al cumplirse el término de un año, - contado a partir de que deje de usarse en el establecimiento comercial o industrial; o bien que no se dé el aviso respectivo a la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico cuando se cambie de domicilio el establecimiento.

Se debería crear un título completo para la protección de los nombres comerciales con el objeto, no obstante que sea similar a los lineamientos en un supuesto caso litigioso, no tener que señalar o remitirse a artículos específicos para las marcas, con el objeto de evitar que la acción penal, no se aplique al infractor porque éste se ampare bajo el Artículo 14 de nuestra Constitución Política que señala en su párrafo tercero:

"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"

Como es sabido, la Ley de Invenciones y Marcas no considera el registro, únicamente establece la publicación de dicho nombre en la Gaceta de Invenciones y Marcas, con la cual el propietario queda liberado de la obligación de comprobar que el supuesto infractor actuó en forma dolosa, pues se entiende que terceros competidores están enterados mediante la referida publicación de que el uso exclusivo del nombre comercial ya está reservado por otro; situación que se acredita mediante un número de publicación oficial y el documento que expide la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para comprobar que el nombre comercial ha sido publicado.

Desafortunadamente, es común considerar la publicación de un nombre comercial como un auténtico registro con derechos semejantes a los que se tienen sobre las marcas, pero en realidad la publicación sólo surte efectos limitados.

La finalidad del Artículo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas, es que la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas sea para todo el mundo y se entere de la existencia del nombre comercial, pero esta situación adolece de que sólo un número reducido de personas tiene conocimiento de la referida Gaceta. Como ventaja, puede darse el caso de un tercero con mejor derecho al uso exclusivo de tal nombre por haberlo creado antes y quien lo publicó con posterioridad puede alegar que no actuó

con dolo dándole publicidad y en consecuencia no se podrá ejercer en su contra (1).

El único camino que queda, es emplear las reglas referentes a las marcas pues el Artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas, señala que el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas, pero trae como consecuencia dificultades para lograr la cancelación de una publicación como veremos posteriormente.

D) LA CESACION DE EFECTOS

A decir del tratadista César Sepúlveda, la publicación del nombre comercial cesaran sus efectos, una vez que ha dejado de usarse tal nombre en forma exclusiva o bien que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido y si ha transcurrido un año consecutivo, como lo señala la Ley de Invenciones y Marcas en su Artículo 186, el problema puede presentarse cuando siguen existiendo los efectos de la publicación de un nombre comercial, a pesar de que se han aducido pruebas que hayan dejado inconcluso un mejor derecho al empleo de este mismo nombre por parte de otro comerciante; la Ley no prevé los medios para que comprobado tal extremo, se realice la cancelación de tal publicación, pues solamente a

(1) Enrique Correa M. Op. Cit, Pág. 25.

base de argucias legales en la interpretación de los preceptos referentes al tema, puede declararse que han cesado los efectos de dicha publicación.

Entre los pocos efectos de la publicación, como es el establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo o sea, una prueba de que se ha actuado sin dolo, si se emplea un nombre comercial que legalmente es de otro. Secundariamente y razonando al contrario, con ello se demuestra presuntivamente que quien sin derecho está empleando un nombre igual o parecido; lo hace de mala fe.

En el campo de la legislación mexicana, la publicación sirve para probar la fecha de uso del nombre publicado, lo cual se establece por lo menos, desde la fecha de solicitud, toda vez que es necesario para obtener la publicación, comprobar el uso actual de tal nombre.

No puede hablarse de nulidad de la publicación, porque no se trata de un registro, sino de un acto que se realiza y se agota al parecer en las páginas de la Gaceta.

A criterio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los efectos de la publicación del nombre comercial, cesarán al cumplirse determinados supuestos, como el caso en que un tercero compruebe mejor derecho al uso exclusivo del nombre y por lo tanto; la publicación ya no produce ningún efecto por una simple declaración de hechos por parte de la Secretaría que tiene su razón legal de ser, para poner a cubierto de confusión a cualquier tercero que se entere de tal publicación,

cesaran por disposición de la Ley, que el continuar utilizando ese nombre de comercio constituye una acción que no se puede suponer exenta de dolo.

En conclusión, resulta adecuado a la lógica y a la buena interpretación de los preceptos legales aplicables, de que cesan los efectos de la publicación de los nombres comerciales, al no tratarse de un registro, pues aquí procedería la nulidad.

Ciertas alteraciones sociales producen extinción del nombre comercial adoptado por las compañías mercantiles, y la forzosa elección de otro nuevo. Así la salida de un socio cuyo nombre figure en la razón social, habrá de determinar la alteración de éste, para evitar que el público incurra en el error de considerarle socio responsable cuando no lo sea. El cambio del género a que se dedique la empresa comercial, producirá modificación del nombre del comerciante individual o colectivo, cuando en aquél se haga referencia a la clase de comercio que bajo dicho nombre se explote; el cambio de índole de la compañía por razón de la responsabilidad limitada o ilimitada de sus socios que se exprese en el nombre comercial, producirá forzosamente como consecuencia, el cambio de éste, y por consiguiente, la pérdida de su antigua razón mercantil.

El derecho al nombre comercial es propio del comerciante, la pérdida de esta cualidad llevará consigo la del referido derecho.

Sin embargo, la cesación de las operaciones comerciales de un establecimiento no basta para considerar extinguido el derecho al nombre comercial mientras haya una base económica para el

negocio; mientras existan aún los almacenes, las tiendas o los depósitos, subsiste el derecho al nombre comercial, aunque de momento se hayan interrumpido las relaciones de su poseedor con el negocio. Por esto la quiebra y la liquidación no tienen como consecuencia, la extinción del derecho al nombre comercial, mientras exista la posibilidad de continuar el negocio sobre los antiguos cimientos.

Si un comerciante cesa en la explotación de un negocio y comienza otro, no se extingue su derecho al nombre puesto que no deja de ser comerciante.

E) CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

En el Derecho argentino, el alcance de los derechos del titular de un nombre es casi el mismo que el del titular de una marca pero con diferente objetivo; para los nombres comerciales la ley ha establecido el sistema recognitivo, o sea que tiene mejor derecho quien primero los use; y en las marcas, el sistema atributivo o sea quien primero lo registre. Pero en ambos casos el mejor derecho reposa en la prioridad.

Hay casos en que la aplicación de una marca puede chocar con un nombre comercial, pues puede haber confusión entre ambos y surge la interrogante de quién debe ceder ante quién.

Como regla general se dice que el nombre o marca que tenga prioridad sobre la marca o nombre es quien tendrá mejor dere -

cho. Si el nombre se usó primero debe ceder la marca. Si la marca se registró antes, debe modificarse el nombre.

El titular de un nombre comercial acreditado en determinado ramo de negocios tiene derecho a oponerse a que se emplee como marca, para distinguir artículos similares a los de su comercio, cualquier nombre que sea directa o indirectamente confundible con el suyo. Según si hay o no, intención fraudulenta, el titular del nombre comercial puede accionar civil o penalmente contra quien provoca la confusión, aún sin importar que el nombre incriminado este registrado como marca, si el nombre del actor se ha usado con anterioridad.

Así como el titular de un nombre comercial puede impedir que se usen como marcas inconfundibles, puede también impedir que tales nombres se registren como marcas. Autorizar lo contrario hubiera sido legalizar un uso ilícito.

La jurisprudencia argentina ha reconocido que el nombre puede ser una prioridad y que no es necesario su registro para ejercer los derechos que de él surgen, y no sólo se ha reconocido este derecho a los nacionales, sino también se ha reconocido a sociedades residentes en el extranjero.

Al igual que el titular de un nombre puede oponerse al registro de una marca, también tiene el derecho de solicitar la nulidad de una marca ya registrada que fuese confundible con el nombre.

Asimismo una sociedad extranjera tiene derecho a solicitar la nulidad de una marca nacional confundible con su nombre.

Ahora bien, el nombre comercial no puede ser usado en los productos, cuando ese mismo nombre u otro confundible, está registrado con anterioridad como marca. En estos casos, el titular de la marca tiene derecho de exigir: bien que se prohíba el - empleo del nombre en la forma confundible o bien la modifica - ción de dicho nombre.

También tiene derecho el titular de una marca a impedir que - otro comerciante registre su nombre como marca, si es confundi - ble con el anteriormente registrado.

En Argentina, se ha establecido que el derecho absoluto de - emplear el nombre, cede ante la marca previamente registrada, teniendo en cuenta que el derecho del titular de la marca existe sólo cuando el nombre pueda confundirse con ella. El titu - lar del nombre comercial tendrá el derecho de registrarlo en forma que no sea confundible con la marca, haciéndole modifica - ciones que lo hagan inconfundible, en cuanto a los productos a que se aplique (1).

En nuestro Derecho Industrial, la Ley de Invenciones y Marcas considera usurpada una marca, si persona distinta a su propie - tario la adopta como nombre comercial sin el consentimiento de su titular, para un establecimiento cuyo giro es de la misma naturaleza que el de las mercancías amparadas con la marca.

Se presentan tres hipótesis:

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pág. 203.-

- a) Que la marca haya sido usada con anterioridad al nombre comercial.
- b) Que la marca se haya registrado antes de la adopción del nombre comercial.
- c) Que la marca usada como nombre comercial está protegida tanto por su registro como por su uso.

No es necesario que se reproduzca íntegramente la marca, basta que se presenten frases o figuras que la imiten.

De otro modo, el nombre comercial resulta afectado cuando un tercero lo emplea a título de marca, sin la autorización del propietario del nombre, para distinguir artículos del mismo género.

La usurpación se presenta independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, pues al igual que en el Derecho industrial argentino, el derecho exclusivo al nombre comercial surge por el sólo hecho de su uso, no estando subordinada su protección a ningún registro o publicación. Al igual que en el caso de las marcas, el nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesto de elementos que lo imiten, si existe el uso anterior de dicho nombre.

Así lo señala la fracción XIX del artículo 91 de la Ley de In venciones y Marcas pues no es registrable una marca que reproduce o imita las características esenciales de un nombre comercial ajeno aplicado a similares servicios que se presten en un establecimiento cuyo nombre se haya usado con anterioridad.

Del conflicto que pudiere presentarse se desprenden dos interrogantes:

- 1) El propietario de una marca puede hacer prohibir el uso de un nombre comercial posterior?
- 2) El titular de un nombre comercial puede atacar de nulidad una marca posterior?

Es de considerarse usurpada una marca si un tercero distinto a su propietario y sin consentimiento de éste, lo utiliza para caracterizar un establecimiento cuyo giro es de la misma naturaleza que los productos que se amparen con la marca.

También se considera invadida una marca cuando el nombre comercial se forma con palabras, frases o figuras que la imiten.

Por su parte, el nombre comercial puede resultar afectado cuando, sin la autorización de su propietario, un tercero lo utiliza como marca, para amparar artículos del mismo género de los que son objeto de la actividad comercial del establecimiento designado con el nombre comercial. El derecho exclusivo al nombre comercial surge por el sólo hecho de su uso, no estando subordinada su protección a ningún registro o publicación, por lo que la usurpación se produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado. En resumen, el propietario del nombre comercial puede oponer se justificadamente al uso del nombre a título de marca, sobre todo si existe el uso anterior del nombre comercial.

F) JURISPRUDENCIA.- EL CASO LUBRIFORM; EL CASO PLAY BOY

Es factible que surja un conflicto entre una marca y un nombre comercial o entre dos nombres comerciales.

Como ya se señaló anteriormente el artículo 210 de la Ley ha ce mención a las infracciones administrativas, concretamente en su fracción III, la cual prevé como infracción el usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento o de una denominación social, siempre que dichos nombres estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos con la marca.

Tales conflictos podrían evitarse si existiera la debida coor dinación entre la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico y la Secretaría de Relaciones Exteriores la cual debería tomar en cuenta o tener conocimiento de la existencia de una denominación registrada como una marca cuando se solicitase el permiso para constituir una sociedad cuya razón social va a tener como objeto los mismos servicios o productos.

Un caso concreto adecuado a lo anterior fue el de la marca re gistrada "LUBRIFORM" para proteger aceites y lubricantes con fecha legal de octubre de 1963.

En ese mismo mes, con autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores se constituyó la empresa "Productos Lubri - form, S.A." e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del D.F. el mes de noviembre del mismo año.

El propietario del registro marcario, ante la inexistencia de un procedimiento expreso en la Ley de propiedad industrial de mandó en la vía ordinaria mercantil ante el Juzgado Noveno de lo Civil para que la referida empresa: 1) retirara de su razón social la denominación "LUBRIFORM" y dejara de utilizarla como marca; 2) demandó del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del D.F. la cancelación de inscripción de esta - Sociedad Anónima, fundamentándose en el artículo 112 de la - Ley de Propiedad Industrial, correspondiendo al artículo 133 de la actual Ley, además de los artículos 271, 1370 y 1371 - del Código de Comercio.

En sentencia del 3 de marzo de 1970 el Juez de conocimiento condeno a "Productos Lubriform, S.A." a suprimir y modificar en su denominación social el uso en cualquier forma la marca "LUBRIFORM" de igual forma se giró oficio al Registro Público para la cancelación y retiro de tal palabra. Después de varias actuaciones, apelaciones y juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se solicitó al juez remitiera el oficio conducente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se hiciera el cambio de la referida razón social. (1)

Otro ejemplo es el caso de la marca PLAY BOY y la razón social Play Boy Club de México, S.A.

Se solicitó la declaración de uso ilegal de dicha marca por su empleo en el nombre comercial Play Boy Club de México, - - S.A. negándose tal declaración por parte de la Dirección General de Invenciones y Marcas. Posteriormente el Primer Tri

(1) Martín Michaus Romero, La Protección de la Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano.- Tesis para obtener la Licenciatura en Derecho.- Tesis, Universidad Iberoamericana, 1984, Pág. 263.

bunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en auerdo de 8 de mayo de 1973 concedió el amparo al titular de la marca "PLAY BOY". por lo que la Dirección General de Invenciones y Marcas, expidió una nueva resolución declarando - el uso ilegal de la marca en el referido nombre comercial con fundamento en los Artículos 6o. del Convenio de la Unión de París; 96, 195 y 229 de la Ley de Propiedad Industrial. Se dio vista a la Procuraduría General de la República, pero el caso fue archivado sin haber intervenido el Ministerio Público en razón de que la empresa Play Boy Club de México, S.A., fue clausurado por infracciones administrativas. (1)

Por otro lado el artículo 91 en su fracción XIV establece que no es registrable como marca aquella denominación que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicable a productos o servicios similares. Lamentablemente a quien utilice una marca registrada o no, con estas características no se le sanciona, ya que la fracción III del artículo 210 señala que la marca sea elemento de un nombre comercial, por lo tanto sólo queda recurrir a las reglas de las marcas registradas como lo establece el artículo 187 de la Ley.

(1) Martín Michaus Romeró, Op. Cit., Pág. 264.

CAPITULO V

PROTECCION INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL

a) CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En el año de 1883, una Conferencia Intergubernamental adoptó - el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial mejor conocido como el "Convenio de Paris" por ha berse firmado en esa ciudad, y en 1884 surgió la Unión Inter-nacional para la protección de la Propiedad Industrial, consti-tuida por once estados de los cuales ocho eran europeos.

A partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a 6 revisiones: Bruselas 1900, Washington 1911, Haya 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 y Estocolmo en 1967.

En materia de marcas y aún de el nombre comercial, no se conocen estudios concretos que se hayan ocupado de analizar el Convenio con una visión crítica y enfatizando las consecuencias de sus preceptos en la estructura socioeconómica de los países en desarrollo.

En forma paralela a las marcas encontramos la situación de la protección al nombre comercial, posiblemente con una problemática mayor, ya que no existe uniformidad de criterios en cuanto a su regulación en las legislaciones de los distintos países miembros del Convenio de la Unión de París de 1883.

Nuestro país, ha participado activamente en los trabajos enca-

minados a la revisión y, de hecho, varias de las innovaciones que contiene la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, están inspiradas en las sugerencias contenidas en los estudios producidos por los Organismos Internacionales y por otros grupos y, a su vez en un proceso de interacción, las sugerencias mexicanas han sido bien recibidas, pero desafortunadamente nada se ha profundizado sobre la protección al nombre comercial (1).

b) ARTICULO 8o. DEL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS.

La mayoría de los países carecen de legislación sobre el nombre comercial, por lo que usualmente se remiten al convenio de la Unión de París de 1883, cuyo objetivo principal es la protección de la propiedad industrial de los países miembros y de sus habitantes, convenio que en su artículo 1o. consideraba que la protección de la propiedad industrial incluye al nombre comercial.

El artículo 3o. de dicho convenio asimila a los súbditos del mismo con los súbditos de los países que, sin formar parte de la unión, están domiciliados o tienen establecimientos industriales o comerciales en el territorio de alguno de los países de la unión.

El artículo 8o. es el que menciona específicamente la protección del nombre comercial, señalando que, "para la protección

(1) Bjorn B. Vadillo.- El Nombre Comercial, su concepto. Protección en la Ley de Invenciones y Marcas y la Convención de la Unión de París. Revista Mexicana de Justicia 1984, No. 4, Vol. 2, Pág. 194.

y derecho exclusivo de utilizar el nombre comercial por su propietario, dicho nombre estará protegido en todos los países de la Unión sin necesidad de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio".

Desafortunadamente el nombre comercial carece de la misma significación en todos los países de la Unión, ya que ningún artículo del convenio expresa una definición más amplia en su conjunto.

En la República Federal Alemana, consideran de gran importancia la actividad comercial en territorio alemán de cualquier firma extranjera, debiendo ser conocida la firma, además de ser un verdadero signo distintivo, no siendo suficiente la notoriedad en el país de origen; resultando contradictorio dicho criterio al principio de igualdad de derechos contenido en el artículo 2o. del Convenio de la Unión de París.

En Austria de igual forma se exige cierta notoriedad de la firma extranjera en el mercado austriaco, pues por dictamen de la Suprema Corte se ha exigido que para aplicación de los artículos 2 y 8 de la Convención de París el nombre comercial extranjero deberá tener cierta notoriedad, ya sea por su uso o por la publicidad.

A diferencia de la Suprema Corte, el Tribunal de Patente se ha demostrado menos riguroso, al exigir solamente un interés jurídico, considerando que una empresa extranjera miembro de la Unión gozaba en Austria de la protección de su nombre comercial según el artículo 3o., aún cuando en el caso de no tener establecimiento en el país y que si surgía una marca nueva que se

prestará a confusión con dicho nombre, entonces podía ser can celada, a condición de que se tratase de un nombre patroními - co, pues de lo contrario si se tratase de una simple denomina - ción, no puede ser protegido si dicha casa no posee estableci - miento en Austria, situación criticable ya que el titular de un nombre comercial extranjero desconocido en Austria, no se le puede desconocer un interés jurídico.

De igual forma en Brasil se considera necesario que la firma extranjera se utilice efectivamente en el mercado brasileño.

En España estiman que la aplicación del artículo 80. debería - exigir un uso en el mercado español o cuando menos un uso sufi - ciente y notorio y un carácter distintivo del nombre.

En los Estados Unidos un nombre comercial extranjero si se uti - liza o se ha registrado, o bien, aún en el caso de falta de uso o de reputación en el mercado también goza de protección. Asimismo, en Grecia es factible la protección del nombre comer - cial incluso si falta su uso en el país, sobre todo si se hace notar que el infractor tenía conocimiento de que los productos de la firma serían introducidos a Grecia.

Tanto en Noruega como en Checoeslovaquia el uso en el mercado nacional no es considerado como una condición indispensable pa - ra invocar el artículo 80. La Suprema Corte Checoeslovaca, ha observado que una firma extranjera que responda a las exigen - cias de su ley nacional debía ser protegida en los Estados de la Unión.

Rangel Medina afirma que el artículo 80. que nos ocupa puede -

recibir dos interpretaciones diferentes ya que ciertos países le dan un alcance amplio al considerar que quien goza de un derecho de propiedad sobre un nombre comercial en su país de origen debe ser protegidos en todos los Estados de la Unión, incluso a falta de un uso.

Las necesidades del comercio internacional exigen que el titular de un nombre comercial pueda servirse de él en todos los países, considerándolo como un nombre patronímico del que no puede ser desposeído su titular.

En cambio una interpretación restrictiva exige una explicación en el país interesado, relacionando el artículo 8o. con el artículo 2o. de la Convención que asimila al nacional con el súbdito de un estado de la Unión; asegurando al extranjero una protección legal de su nombre comercial a condición de que se cumpla con las formalidades y lineamientos impuestos a los nacionales.

De las dos interpretaciones anteriores puede derivarse una tercera intermedia, primeramente porque reconocen que el nombre comercial puede ser protegido sin formalidades de registro o de un uso efectivo en el país interesado.

Pero en este último caso exigen que el nombre de interés sea suficientemente conocido ya sea por publicidad hecha en otros países o porque goce de una gran notoriedad no teniendo una significación idéntica el nombre comercial en todos los países miembros de la Convención de París, no es posible dar una definición exacta en el artículo 8o., razón por la cual Ran -

gel Medina no cree conveniente que el mencionado artículo sea reformado, pues podría debilitarse su alcance, ya que a los tribunales de cada país corresponde decidir si deben dar una interpretación amplia o restrictiva. (1)

No obstante la imprecisión del artículo 8o. del Convenio de Unión de París, sus antecedentes se remontan a una conferencia celebrada en París de 1880, el texto fue aprobado por los miembros de una conferencia reunida el 8 de marzo de 1883.

Durante una revisión de la Haya celebrado en 1925 el referido artículo sufrió una modificación por la adición del término " o registro " se consideró que los derechos de propiedad industrial debían quedar protegidos mediante una convención de Unión con la ventaja de no sólo proteger a los ciudadanos de los Estados miembros, sino también asegurar los derechos de los súbditos de los países contratantes; aunque como ya se expresó en líneas anteriores el nombre comercial no requería de depósito o de registro y algunas legislaciones como la nuestra dan formalidades similares a las que existían para marcas.

Roubier (2) consideró que el nombre comercial extranjero pue

- (1) Yves Saintgal.- Protección del Nombre Comercial en el ámbito Internacional.; Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística". Año II Enero-Junio 1964, No. 3, - Pág. 41.
- (2) Roubier Paul.- Le Droit de la Propriete Industrielle.- Libraire du Recueil, Sirey, S.A., París 1954, Pág. 740.

de ser protegido con base en el artículo 8o. de la Convención de París, fuera de toda formalidad de registro, salvo que fue se protegido en el país de origen por cumplir con la ley nacional, a lo cual cabe la duda de que tal artículo pudiese aplicarse si el nombre no es utilizado o conocido en el país extranjero.

Es claro que en el artículo 8o. se ha querido asegurar al nombre comercial una protección que no existía en muchos países. Se entiende dispensar tal beneficio aún en el caso de falta de ley nacional al suprimir toda obligación de depósito separando además las dos nociones, de nombre comercial y de marca, pero hay la duda de proteger tal nombre faltando un uso.

c) LEY TIPO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La propiedad intelectual tiene una organización internacional propia, con sede en Ginebra "La Organización Mundial de la Propiedad Industrial" (O.M.P.I. en español y francés; WIPO en inglés). Es la sucesora de las antiguas Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI) llamadas así porque existiendo originalmente una oficina en París, la Unión de París (Propiedad Industrial), y otra en Berna, para la Unión de Berna (derecho de Autor), se fusionaron ambas secretarías en una sola para las dos Uniones.

Este organismo, desde el año de 1970, tiene la finalidad de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y asegurar la cooperación administrativa entre las diversas Uniones Intergubernamentales, teniendo a su cargo los servicios administrativos de los mismos, reguladas cada

una de ellas por un trato multilateral. La O.M.P.I., fue es-
tablecida por el Convenio de Estocolmo del 14 de julio de
1967 y entró en vigor el 26 de abril de 1970.

No debemos omitir que la referencia al acuerdo suscrito entre
las Naciones Unidas y la OMPI, en virtud del cual aquellas re-
conocen a ésta como un organismo especializado encargado de
adoptar las medidas apropiadas para promover la actividad in-
telectual creadora y facilitar la transmisión de tecnología
relativa a propiedad industrial a países en desarrollo.

El texto del acuerdo ha sido aprobado por la Asamblea General
de la OMPI el 27 de septiembre de 1974 y por la Asamblea Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas el 17 de diciem-
bre de 1974.

Para alcanzar los fines señalados en el artículo 3o. de la
OMPI, señala que: 1.- Fomentará la adopción de medidas desti-
nadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en
todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales so-
bre esta materia. 2.- Se encargará de los servicios adminis-
trativos de la Unión de París, de las Uniones particulares es-
tablecidas en relación con esa Unión y de la Unión de Berna.
3.- Podrá aceptar tomar a su cargo la administración de cual-
quier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la pro-
tección de la propiedad intelectual o el particular en esa
administración. 4.- Favorecerá la conclusión de todo acuerdo
internacional destinado a fomentar la protección de la propie-
dad intelectual. 5.- Prestará su cooperación a los Estados
que le pidan asistencia técnico jurídica en el campo de la
propiedad intelectual. 6.- Reunirá y difundirá todas las in-

formaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicandolos sus resultados. 7.- Mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros (1).

Con respecto a la Ley formulada en 1967 por las entonces Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIRPI), en cuanto al tema que nos ocupa, en su artículo 47 establece que "no podrá ser nombre comercial un nombre o una designación que por su índole o por el uso que pudiera hacerse de él sea contrario a la moral, al orden público y, especialmente que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza de la empresa designada por ese nombre".

En la parte I de las Disposiciones Generales de tal Ley, el artículo 1-d), define al nombre comercial como un nombre o una designación que sirve para identificar la empresa de una persona física o moral que puede consistir en el nombre del propietario de la empresa, en un nombre inventado o seudónimo, una abreviatura, una descripción de la empresa.

También una empresa podrá usar más de un nombre comercial a - decir de esta ley, como un nombre completo y una abreviatura o un nombre comercial especial para una parte de la empresa.

Un nombre obscuro, o un nombre idéntico o similar al nombre de una autoridad pública o de un partido, dibujos, relieves

(1) Gómez Acevo y Pombo.- Op. Cit. Pág. 38.-

etiquetas a diferencia de las marcas, no se pueden utilizar - como nombre comercial, ya que éste sólo puede ser un nombre o una designación. (Artículo 1-2). Además el nombre comercial no debe engañar en los anuncios comerciales o al público en cuanto al carácter de la empresa identificada con ese nombre, pues con este fin un nombre comercial no debe ser idéntico ni similar a otro nombre que ya no se use pero que todavía sea notoriamente conocido por el público.

Sobre la protección del nombre comercial, el artículo 48 señala: "1) No obstante todas las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligación de registrar el nombre comercial, éste estará protegido incluso antes del registro o sin él contra todo acto ilícito por parte de terceros. 2) Se considerará especialmente como acto ilícito todo uso ulterior de un nombre comercial por terceros, bien sea en forma de nombre comercial o de marca de comercio, de servicio o colectiva, así como de un nombre comercial similar o de una marca similar, susceptible de inducir al público a error. 3) El artículo 19 de esta Ley será aplicable por analogía al nombre comercial.

En serios debates del comité la segunda Ley-Tipo la mayoría se mostró partidaria de que la protección del nombre comercial debía basarse en la prioridad de su uso, por lo que en el párrafo 1 del artículo 48 se establece la protección independientemente del registro, aún cuando ese registro sea por otra parte obligatorio en virtud de otras leyes o disposiciones legales del país de que se trate. Es posible que esas leyes establezcan sanciones si no se registra un nombre comercial. Sin embargo, esas sanciones no podrán consistir en la

denegación de la protección del nombre comercial no registrado contra actos que puedan causar confusión; protección necesaria en interés del público. Hay que observar que esta disposición habla de registro del nombre comercial como posibilidad para una mejor protección, cuyo objeto es el nombre o cualesquiera de los nombres o la designación de una empresa misma, o de parte de una empresa, y no el signo o el nombre del edificio donde está establecida.

El alcance del párrafo 2) es que considera ilícito todo uso hecho por un tercero, del nombre mismo, bien en forma de nombre comercial o marca similar, si es susceptible de inducir al público a error. Protección menos rigurosa que la que el artículo 18 de la Ley-tipo establece en cuanto a marcas, debido a que el nombre comercial no tiene que ser distintivo, pues puede estar formado por un nombre o por una descripción de la empresa, y si por ejemplo, el nombre comercial está formado por un apellido, otra persona que tenga el mismo apellido no podrá utilizarlo como nombre comercial a menos que añada al nombre unos elementos distintivos que excluyan la posibilidad de confusión, lo mismo sería para el caso de una empresa.

Los nombres comerciales de empresas establecidas en países extranjeros estarán también protegidos en virtud de las disposiciones de la Ley-Tipo contra el uso de un nombre comercial idéntico o similar en el país mismo, si este nombre puede inducir al público a error. Esos casos sólo se producirán cuando el nombre comercial extranjero se utiliza ya en el país de que se trate, en el comercio o en la publicidad, o cuando el nombre comercial extranjero, aunque todavía no se haya utilizado en el país, sea notoriamente conocido en él.

El párrafo 3) señala que por analogía será aplicable a los nombres comerciales lo establecido en el artículo 19 el cual se refiere al uso por terceros de indicaciones con fines distintos de los de la marca, pues "el registro de la marca no confiere a su titular el derecho a prohibir a terceros el uso de buena fe de su nombre, su domicilio, un seudónimo, un nombre geográfico o indicaciones exactas relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que se trate de un uso limitado a servir meramente para la identificación o la información, y que no pueda inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios".

En nuestro caso se entiende que la protección del nombre comercial no crea obstáculo al uso de buena fe de indicación, a condición de que esas indicaciones no puedan inducir al público a error sobre la identidad de una empresa.

Sobre la cesión y transmisión del nombre comercial, el artículo 49 indica que "el nombre comercial se podrá ceder o transmitir, pero únicamente en combinación con la transferencia de la empresa o de la parte de la empresa designada con ese nombre".

Al transferirse la propiedad de una empresa tendrá que ser posible que el que adquiere, obtenga también el nombre comercial.

"La cesión del nombre comercial deberá efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisión por fusión de empresas o cualquier otra forma de sucesión po -

drá efectuarse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmisión".

Toda vez que el nombre comercial identifica a la empresa o a una parte de ella, la cesión o la transmisión del nombre comercial sólo se permitirá si se efectúa conjuntamente con la transmisión de la empresa o de la parte de ella identificada por el nombre comercial.

Para efectuar la transmisión de un nombre comercial, las disposiciones son análogas a las que rigen la cesión y transmisión de las marcas.

Una problemática es en cuanto a la terminación de la protección de un nombre comercial, porque en la mayoría de los casos ya que no habrá necesidad de proteger el nombre comercial después de que su uso haya sido abandonado, pero en los casos en que el nombre comercial ha llegado a ser notoriamente conocido su usurpación por un tercero después de terminado el uso, podrá ser susceptible de engañar en el círculo comercial, o al público consumidor, al menos durante algún tiempo, por lo que necesitará de cierta protección posterior.

En los casos de competencia desleal, el artículo 50 de la Ley-tipo, considera que es ilícito todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. Los tribunales tendrán que aplicar esta disposición a todos los actos de competencia desleal, aún cuando no estén indicados como ejemplos de actos de competencia desleal en los artículos 51 y 52.

En relación a lo señalado por el artículo 51, un caso de competencia desleal podría ser causa de la utilización ilícita de procedencia y de las denominaciones de origen, o bien como lo establece el artículo 52 de la Ley-Tipo, también pueden ser causa de competencia desleal: a) los hechos que en cierta forma creen confusión entre un establecimiento y otros productos, y la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las afirmaciones falsas que tengan como fin desacreditar un establecimiento, los productos o la actividad comercial o industrial de un competidor; c) las indicaciones que tengan como fin inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de las mercancías.

d) LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL EN DIVERSOS PAISES.

Debido a sus características especiales expondremos el sistema legal de España, Brasil y Estados Unidos.

En el sistema español, el nombre comercial recibe un tratamiento específico, se concibe como un sector independizado de la disciplina de la competencia desleal.

Como ya se ha dicho, el derecho exclusivo de propiedad industrial sobre signos mercantiles sólo nace cuando se ha cumplido con la inscripción, de modo que el titular de una marca no registrada no gana esa posición jurídica excluyente que corresponde al titular registral.

El artículo 10. de la ley española, define a la propiedad in

dustrial como el derecho que adquiere el interesado, ya sea - por la invención o por la creación de un signo especial para distinguirse de sus competidores.

"El derecho que por si mismo hayan adquirido los interesados - por el hecho de la propiedad de la invención, del uso o del - registro, según los casos; expresión que equipara los términos registro y uso, se encuentran equiparados totalmente y aparecen como dos modos indistintos de adquirir la propiedad industrial.

No obstante lo anterior la regulación de la materia en la ley española al respecto, es confusa y contradictoria, pues esa - posición jurídica no se encuentra definida en ningún otro - precepto legal, sólo dentro de ciertos límites, pues se admite la inscripción posterior del signo que viene siendo usado anteriormente por el titular extrarregistral.

El artículo 7o. de la citada ley, establece que la propiedad industrial es un derecho cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, del cual se deduce que el usuario adquiere un derecho de propiedad sobre el signo no inscrito, pero un derecho que la ley no reconoce mientras no se produzca la inscripción.

Por otro lado, el artículo 132 de la ley española define como desleal, toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación comercial o industrial adquirida - por el esfuerzo de otro, disposición a la cual no pueden acudir los usuarios distintivos que no sean registrables o que

no han sido registrados y esto, porque el Tribunal Supremo, - ha considerado por lo general, el equivalente a exigir que el signo haya sido registrado para que se integre una conducta - desleal perseguible, siendo realmente el titular registral - del signo o sea el usuario con registro el que precisa de la protección del régimen prohibitivo de la deslealtad.

En conclusión, sólo el titular registral alcanzaba la tutela jurídica de la propiedad industrial. La jurisprudencia tanto civil como contencioso-administrativa del Tribunal Supremo Español lo ha reconocido así; la Sala Primera determinó que - "aunque el registro no crea o constituye el derecho de marca es muy cierto que la inscripción, condiciona el derecho al uso exclusivo de la marca, da constancia oficial y certeza a la toma de posesión de la misma, fijando como fecha de adquisición la de presentación de la solicitud"; similar criterio adoptó la Sala Cuarta del Tribunal Español.

El único supuesto en que el signo no inscrito en el Registro Español de la Propiedad Industrial goza de idéntica protección que el registro, es el del nombre comercial acogido por el artículo 80. de la Convención de la Unión de París que se señala que "El Nombre Comercial se protegerá en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro", pero esta disposición se basa en el supuesto de que el nombre - ha sido inscrito en su país de origen.

La legislación española vigente en su artículo 14 establece - la consolidación del registro de una marca o de un nombre comercial después de los tres años de su inscripción al afirmar

que "El certificado de concesión del Registro de una marca y el nombre comercial constituye una presunción de propiedad, cuyo dominio se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión, buena fe y justo título.

De lo anterior se desprende que antes de transcurrir esos - tres años, el registro atribuye sólo una titularidad provisoria, que puede ser atacada por el titular extrarregistral sobre la base de haber venido usando el signo anteriormente. Después de los tres años no puede ser combatida la propiedad, el registro se hace inexpugnable.

Finalmente diremos que el usuario extrarregistral puede impugnar la inscripción posterior que le perjudica, por medio de una acción dirigida a obtener la nulidad del registro incompatible, por medio de una pretensión de nulidad.

La ley española sólo regula la nulidad de las marcas, tratando la de los nombres comerciales y rótulos de acuerdo al regimen de las primeras.

El artículo 124 de la ley española no contiene referencia alguna sobre distintivos usados por otros industriales o comerciantes con anterioridad a la inscripción, sólo en los casos de distintivos registrados con anterioridad a los mismos, sin embargo el Tribunal Supremo Español sostiene que el usuario extrarregistral se encuentra legitimado para ejercer la acción de la nulidad del registro invocando como causa de esa nulidad que el nombre comercial inscrito por el tercero ha venido siendo usado por él con anterioridad en base a que la -

prioridad del uso ajeno impide la válida constitución del derecho exclusivo a favor del titular registral, a no ser que el dominio del signo inscrito se haya consolidado.

Otra acción susceptible de ser aplicada por el usuario extrarregistral es la reivindicatoria, así lo admite el Derecho español que la titularidad registral indebidamente otorgada a un tercero sea transferida al usuario extrarregistral, que quedará subrogado en su lugar (Artículo 15 de la ley española).

Sobre el contenido del artículo 14 de dicha ley surge la cuestión de determinar si el titular de un signo registrado puede alegar en su favor el beneficio de la consolidación que estipula el dicho precepto legal, cuando se ataca fundando la acción de nulidad por haberse otorgado el registro con infracción de alguno de los apartados prohibitivos del artículo 124 de la misma ley o cuando es idéntico o semejante al signo registrado con anterioridad.

Responder afirmativamente equivale a aceptar que en el Decreto Español el registro de un signo se hace inatacable al transcurso de tres años, cualesquiera que sean los vicios de que adolezca la inscripción, presuponiendo una prescripción extintiva de toda clase de acciones impugnatorias.

En base a lo anterior hay que aclarar que al transcurso de tres años, lo único que se consolida es el dominio del signo.

Si el defecto o vicio que se alegue como causa de nulidad, no hace relación al derecho que se deriva del registro, sino al

registro en sí, la consolidación no podrá producirse.

Cuando se trata de la identificación de una empresa existen dos variantes, una que permite reconocer a la empresa como organización del medio que persigue un fin económico y actúa como en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo que el público no la confunda con ellas; y otra que se limita a mentarle como sujeto jurídico al que han de imputarse los actos y negocios jurídicos que deben atribuírsele.

A estas distinciones corresponden el nombre de la empresa que es una especie de nombre de guerra con el que trata de ser conocida por los compradores, que realiza una actividad de producción o cambio de bienes. A este nombre que evoca los valores acumulados por una empresa en la lucha de la competencia y que distingue a la empresa de sus rivales es lo que se llama "nombre comercial".

Con respecto al procedimiento administrativo a seguir en un trámite de nombre comercial, la legislación española establece la inscripción de un nombre ante el Registro de la Propiedad Industrial. Regula bajo condiciones similares las peticiones de registro de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimientos, desarrollando también al igual que nuestro país, en materia de marcas la normatividad adecuada y limitándose a remitirse a ella en cuanto al nombre comercial. De ahí que el único precepto de carácter general que contiene el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) Española en relación con el procedimiento de tramitación de las solicitudes de registro de nombre comercial, su consignación o denegación, es de carácter remisivo. El artículo 208 de la EPI, dispone que las oposicio-

nes al registro y las plazas de tramitación en esta materia de nombres comerciales, "se registrarán por las reglas establecidas para las marcas".

El régimen de marcas es el modelo al que ha de ajustarse la tramitación de expedientes de registro, en éste y en otros muchos aspectos y uno de éstos es el de las normas sobre registrabilidad.

No obstante lo anterior, como peculiaridades más sobresalientes en el registro del nombre comercial en el Derecho español, podemos señalar:

1.- Los nombres comerciales sólo podrán ser registrados por españoles o extranjeros establecidos en España. Los pertenecientes a sociedades extranjeras deberán conservarse en el idioma original y si éste fuera español por tratarse de países americanos, deberá hacerse constar la nacionalidad correspondiente como subtítulo.

Las entidades o ciudadanos españoles no podrán registrar nombres redactados en idioma extranjero (Artículo 203).

2.- Las sociedades que soliciten el registro de su nombre comercial deberán justificar éste mediante la presentación de la escritura constitutiva de la misma.

Tales escrituras deberán estar legalizadas cuando fueran otorgadas por notarios no pertenecientes al Colegio Oficial de Madrid, Artículo 265 del Reglamento Notarial de 1944, pudiendo hacerse la legalización por dos notarios del mismo colegio.

3.- Las sociedades dedicadas a la industria o al comercio, con la excepción de aquellas cuyos fines sean bancarios, financieros, culturales recreativos o profesionales, cuyo nombre comercial consista en una denominación de fantasía, están obligadas a registrar éste previamente como marca (Artículo 198 EPI).

4.- El registro del nombre comercial será potestativo e independiente del que, con arreglo al Código de Comercio, deberán llevar a cabo los comerciantes (Artículo 199 EPI), habiendo opinado la jurisprudencia que el Registro Comercial lo que prohíbe es la identidad mientras que el Registro de la Propiedad Industrial lo que quiere impedir es la semejanza.

5.- Las modificaciones o cambios que se introduzcan en un nombre comercial, serán objeto de un nuevo registro (Artículo 205 -- EPI).

6.- La duración de un nombre comercial es indefinido, pero deberá ser renovado cada 20 años por los mismos trámites establecidos para las marcas (Artículo 206 EPI).

Como se observa, la legislación española establece el registro del nombre comercial. En alguna forma, el registro es una novedad y una ventaja sobre nuestra legislación, pero desafortunadamente también la normatividad española es poco específica, pues en términos generales se remite a los lineamientos establecidos para las marcas para la tramitación y protección de un nombre comercial.

La legislación española únicamente señala que el registro del nombre comercial será potestativo e independiente del que, con arreglo al Código de Comercio deberán llevar a cabo los comerciantes, y será registrado para todo el territorio español, sin perjuicio de lo que establece el artículo 80. del Convenio de la Unión de Parfs de 1880.

Varios problemas suscita la aplicación de esta norma de derecho unionista que es el referido al artículo 8o. En primer término los requisitos que habrá de cumplir el nombre comercial que se acoja al referido beneficio, en relación con el sistema del país de origen. Sobre este punto tan sólo será necesario que el derecho del titular haya sido constituido válidamente de acuerdo con las normas que rijan en el país de origen. Por consiguiente, estimamos que, si en ese país no se exige registro ni depósito alguno del nombre comercial que invoque la protección del artículo 8o., no necesitará acreditar estar registrado en el Estado de procedencia; pero, en cambio, si en él se exige ese registro, se deberá acreditar haber cumplido esa formalidad.

El segundo problema en el procedimiento español es si, para dispensar la protección del artículo 8o., es preciso acreditar el uso del nombre comercial en España o basta con justificar la posesión del nombre comercial en el país unionista de origen.

En definitiva, se trata de saber si el artículo 8o. del Convenio obliga a respetar los nombres comerciales extranjeros, no usado en el país en que se reclama la protección. En principio, parecería lógico, exigir el uso en España de todo nombre comercial que aspirase a la protección jurídica, puesto que se supone siempre una situación de competencia empresarial, ya que en el ámbito español no existiría entre una empresa nacional que actúa comercialmente y otra extranjera, que no realiza operación ni acto alguno de uso de su nombre en España.

Sin embargo no creemos que sea ésta la solución correcta al problema indicado. Los nombres comerciales tienen plena protección en España una vez acreditada su existencia y uso legal

en cualquiera de los países de la Unión. Posiblemente sea la interpretación mas adecuada pues en un mercado tan industrializado como el español, se rebasa el ámbito de su uso y por ello puede ser de hecho imitado con provecho propio por parte de comerciantes de otro país, que con su uso ilícito en él perjudican evidentemente los intereses del titular nacional y lesionen su derecho, aunque no tenga negocios ni realice actos de uso en el territorio del estado al que pertenezca el imitador.

Finalmente surge otra cuestión en relación con esto, consistente en determinar la clase de protección que se obligan a prestar los países signatarios al nombre comercial.

Naturalmente, según determina el propio artículo 8o. de la Convención de París al nombre comercial no inscrito en España habrá que prestarle protección, sin exigirle ese requisito previo de la inscripción.

Pero la pregunta es, ¿la protección que se dispone será la misma que se otorga al nombre registrado, o quedará reducida ante la actuación desleal de un imitador?.

Consideramos que la respuesta es que el nombre comercial ha de ser protegido como si estuviera registrado, garantizando a su titular, frente a cualquier tercero, un derecho exclusivo a la utilización del mismo pudiendo comparecer en el expediente administrativo para oponerse a que se concedan otros idénticos o similares, bien se trate de nombres comerciales propiamente dichos, o de marcas similares.

Por último mencionaremos un caso importante de la jurisprudencia

cia española, que se relaciona con la Wells-Fargo. El Tribunal Superior no permitía que el usuario extra-registral de un nombre comercial usado en España pudiera ejercitar la acción de nulidad contra el que hubiera inscrito el mismo distintivo u otro semejante como marca o nombre comercial.

En la sentencia comentada, no solamente permite dicha acción a un usuario extranjero, sino que equipara a la marca a los efectos de la "notoriedad" del artículo 60. Bis del Convenio de la Unión de París.

Por consiguiente, consideramos, que el artículo 80. del Convenio faculta al titular del nombre comercial, no sólo para interponer un recurso contencioso administrativo en el caso de que hubiera comparecido en un expediente administrativo, como oponente a la concesión de una modalidad distintiva idéntica o similar; sino que también puede ejercitar la demanda de nulidad de registro si el nombre comercial fuese una denominación notoria o renombrada en el mercado. (1)

El Derecho Brasileño considera al nombre comercial como los propios nombres bajo los cuales los comerciantes ejercen sus actividades. En la definición del nombre comercial, se incluyen únicamente las firmas de los comerciantes individuales y de las sociedades en nombre colectivo, la firma o denominación de las sociedades de responsabilidad limitada y en comanda de las denominaciones de la sociedad anónima, así como el nombre de las sociedades civiles cuyo objeto sea la prestación de servicios profesionales.

(1) Gómez Acevo Pombo.- Op. Cit. Pág. 183.-

El tratadista brasileño Pontes de Miranda afirma que "En el sistema jurídico brasileño, el nombre comercial es el nombre de la persona física o jurídica, para el ejercicio de actividades comerciales, industriales o agrícolas", excluyendo el título de establecimientos y las insignias, pues el nombre comercial comprende únicamente el nombre mediante el cual el comerciante es identificado en el ejercicio de sus actividades. (1)

En relación a la naturaleza jurídica del nombre comercial el Derecho brasileño, está considerado como un bien sujeto a la propiedad en forma idéntica a las marcas de fábrica y de comercio.

Afirma Gama Cerqueira que los nombres comerciales ejercen una función objetiva que caracteriza, individualiza y distingue la actividad del comerciante o industrial, persona física o jurídica, en el campo de la competencia comercial. La firma o denominación se convierte en un bien jurídico de valor patrimonial, cuya defensa consituye un derecho. Sólo en su función objetiva las firmas y denominaciones constituyen modalidad del nombre comercial y objeto de la propiedad industrial. (2)

Quienes no están de acuerdo con esta concepción como Pontes de Miranda, quien sostiene que las firmas y denominaciones no enran en el dominio de la propiedad industrial, basan su pro-

- (1) Estudios de propiedad industrial y Derecho de Autor en homenaje a Stephen P. Ladas. Luis Leonardos. Número especial de la Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística.- La Protección del Nombre Comercial en el Derecho Brasileño.-
- (2) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit. Pág. 213.-

tección en el campo económico, que es lo que lo vuelve elemento indispensable de la protección de la propiedad industrial.

Por otro lado, la protección del nombre comercial, en su función objetiva, como objeto de propiedad surge en el derecho brasileño en la Constitución Federal, al incluir, entre las garantías al derecho de la propiedad, "la exclusividad del nombre comercial", y así lo confirma el Supremo Tribunal Brasileño, para lo cual, el nombre comercial tiene la figura de un verdadero derecho de propiedad incorporea, representando papel análogo a la marca de fábrica o de comercio con las cuales muchas veces se confunde.

Asimismo la tutela jurídica del nombre comercial está señalada en el artículo 152 párrafo 24 de la Constitución Federal Brasileña que garantiza la exclusividad del nombre comercial, por el artículo 80. de la Convención de París, que le confiere protección aún sin necesidad de registro.

El decreto 916 del 24 de octubre de 1890, le atribuye protección al regular el registro de las firmas, o sea de los nombres comerciales, de las sociedades en las que deben constar los nombres de los socios, señalando además que toda firma nueva deberá distinguirse de cualquier otra ya existente e inscrita en el registro del lugar, estableciendo que si el comerciante tuviere nombre idéntico al de otro ya inscrito, deberá agregar una designación que lo distinga.

La Ley del Registro de Comercio actual dispone que el nombre comercial debe comprender las declaraciones de firmas individuales y los nombres de las sociedades mercantiles, excepto de

las sociedades anónimas, prohibiendo la inscripción de contratos de sociedades mercantiles con firmas o denominaciones idénticas o semejantes a otra ya existente.

Este registro fue suprimido por los más recientes Códigos de la Propiedad Industrial, para otorgar la protección al nombre comercial independientemente de cualquier registro, de acuerdo al artículo 80. de la Convención de París.

Contra las decisiones de las Juntas Comerciales de los Estados, por las que se efectúa la inscripción de actos constitutivos de sociedades mercantiles, los perjudicados pueden interponer recurso ante el Ministerio de la Industria y Comercio cuando el nombre comercial adoptado fuese igual o semejante a otro ya existente.

Las partes pueden acudir por la vía penal a acciones encaminadas a obligar al infractor del nombre comercial a suspender la usurpación del mismo, modificando su nombre, o anular el acto de inscripción de la escritura social o de los estatutos; por violación al artículo 38 Fracción IX de la Ley 4726 brasileña.

Para que la tutela del nombre comercial sea efectiva la acción debe prescribir si el perjudicado no presenta su reclamación dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de la infracción, computándose a partir de la inscripción de los actos, a la existencia del delito continuado, operando la prescripción después de haber cesado la continuidad.

Existe divergencia en cuanto al término para la prescripción, pues el Supremo Tribunal Federal brasileño considera que la prescripción de las acciones por violación al nombre comercial transcurre en el plazo de cinco años, como corolario de la adopción de la doctrina de la propiedad con relación a su naturaleza jurídica; pues el nombre comercial representa el valor que se forma por su uso. En el ejercicio de las actividades comerciales del Brasil, el nombre comercial es objeto de propiedad (1).

En los Estados Unidos de Norteamérica se promulgó la primera Ley constitucional de registro de marcas comerciales en el año de 1881. La Ley vigente es de fecha 5 de julio de 1946, la cual entró en vigor el 5 de julio de 1947 y generalmente se conoce con el nombre de Ley Lanham.

La referida ley define al nombre comercial como el nombre de las empresas, los fabricantes, los comerciantes y personas físicas que lo utilizan para la identificación de sus negocios u ocupaciones, tales como los nombres de las sociedades, compañías u otras organizaciones.

Una marca identifica un producto y el nombre comercial identifica al productor. Actualmente no hay en la ley estadou-

(1) Luis Leonardos Lapit. - La Protección del Nombre Comercial en el Derecho Brasileño; "Estudios de Propiedad Industrial y Derecho de Autor en Homenaje a Stephen P. Lasdus"; Pág. 211.

nidense en materia de marcas registradas, disposición alguna para el registro de nombres comerciales que se utilicen únicamente para identificar una entidad de negocios.

C O N C L U S I O N E S

- 1.- El nombre civil es el medio de identificación de un individuo dentro de la colectividad a que pertenece, o sea una facultad jurídica extra-patrimonial que se otorga al momento de el nacimiento. Conforme al derecho civil, no se considera un bien patrimonial porque esta fuera del comercio.
- 2.- Al amparo del primer Código Civil de nuestros antepasados el de 1870, se dió una auténtica protección legal al derecho de propiedad sobre marcas figurativas a través de disposiciones que garantizaban tal propiedad, pero nada se decía en cuanto al nombre comercial; lo que si sucedió hasta el Código de Comercio de 1884, que establecía principios importantes acerca de los nombres comerciales, mismos que podían consistir en marcas.
- 3.- La definición más completa considero que es la que enuncia al nombre comercial como la denominación con que una empresa o persona física aspira a ser reconocida por su público consumidor, entre los que ha logrado captar su atención a través de el tiempo y de su uso, evocando a su vez los valores acumulados por una empresa en la lucha de la competencia, distinguiéndose de sus rivales.
- 4.- La finalidad del nombre comercial es identificar una fuente exclusiva de prestigio contra la competencia en su mercado en cuanto al vendedor se refiere, e identificar el ni

vel de calidad del producto, desde el punto de vista del comprador.

- 5.- En última instancia, la finalidad del nombre comercial es la protección de la clientela efectiva de una negociación.
- 6.- Debe considerarse al nombre comercial como un bien patrimonial ya que el mismo representa un valor económico para quien acredita tener un derecho exclusivo de su uso, pues en el supuesto caso de usurpación puede ser causa del fraude de su titular, lo cual debe evitarse, pues al mismo tiempo que se protege al nombre comercial, se estará protegiendo a la colectividad consumidora, víctimas también de este tipo de competencia desleal.
- 7.- Dentro de las sanciones que se aplicasen al posible usurpador debería incluirse primeramente el de prisión y una multa considerable, penalidad que iría en aumento en caso de reincidir.
- 8.- Considero que el nombre comercial encuadra su protección dentro de las disposiciones de la propiedad industrial, constituido por la producción que opera tanto en el campo industrial como en el comercial.
- 9.- Nuestra Ley de Invenciones y Marcas debería contener normas más específicas, tendientes a regular el problema de la competencia desleal, señalando que, para que este delito exista, deberá haber falsa información, actos contra -

rios a los usos honrados del comercio, propaganda incidiosa, comparaciones denigrantes, imitación de marcas, nombre comercial, aviso comercial y patentes.

- 10.- La Ley actual es más ambigua al decir que el nombre comercial estará protegido dentro de la zona que abarque geográficamente la clientela efectiva.
- 11.- El valor de un nombre comercial reside en la probabilidad de que la clientela continúe o no el patrocinio, ya que considero que dicho nombre representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca por lo que la protección que se le dé, debe ser más amplia y específica, pues la ley vigente no señala en forma directa y completa el modo de hacer efectiva la protección que se deriva del derecho sobre el nombre comercial, pues únicamente hace remisión a las reglas establecidas en materia de marcas, pudiendo únicamente ejercer la acción civil de daños y perjuicios y, nunca acción penal alguna si el delito que se reclama no se encuentra de modo expreso y específico en la ley.
- 12.- Al efectuarse el examen de novedad en una solicitud de registro de marca, debería analizar también antecedentes de nombres comerciales publicados con anterioridad.
- 13.- Nuestra Legislación debería contemplar la necesidad de inscribir un nombre comercial, al cual se le incluya el nombre de familia, agregando inscripciones complementarias que no induzcan al engaño sobre la naturaleza del comercio ejercido.

- 14.- Además de la inscripción en el registro correspondiente, hacer publicaciones en forma regular en los periódicos locales de mayor circulación.
- 15.- Como la ley de 1942 señalaba, considero se debería exen - tar a todo titular perjudicado de demostrar la actitud dolosa del usurpador.
- 16.- Establecer el registro y no la publicación del nombre comercial, con un examen de novedad respecto no sólo a los nombres comerciales, también analizar las marcas existen - tes.
- 17.- A los nombres comerciales únicamente extranjeros, noto - riamente conocidos, protegerlos sin necesidad de registro.
- 18.- Establecerse la extinción del registro y protección del - nombre comercial al cumplirse el término de un año, conta - do a partir de que no se compruebe su uso o cuando se cambie de domicilio el establecimiento, y no se de aviso a las autoridades marcarias.
- 19.- Crearse un título completo en la Ley de Invenciones y Marcas para su protección de modo de no tener que remitirse a los artículos específicos para las marcas, con el obje - to de no incurrir en el supuesto que señala el artículo - 14 Constitucional.
- 20.- Que se considere como un derecho de propiedad, suscepti -

ble de ser heredado ya sea entre personas físicas o entre los miembros, socios de una persona moral, estableciéndose en sus estatutos.

- 21.- Con el objeto de evitar conflictos entre un nombre comercial y una marca, sería conveniente se estableciera una estrecha comunicación entre la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual debería tener conocimiento de la existencia de una denominación como marca, cuando esta formase parte de una solicitud para constituir una sociedad, o bien si se tratase de un nombre comercial en igual situación, cuyo objeto social de dicha sociedad fuesen los mismos servicios o productos.
- 22.- En mi opinión, el Convenio de la Unión de París debe adecuarse a las necesidades de los países en desarrollo, pues respecto al nombre comercial no existe uniformidad de criterios en cuanto a su regulación en las legislaciones de los distintos países miembros de la Unión.
- 23.- Con el fin de uniformar criterios en cuanto a la protección del nombre comercial, podría modificarse la definición que da el artículo 8o. de la Convención de la Unión de París, exigiendo cuando menos un uso suficiente y notorio, o ser ampliamente conocido.
- 24.- El registro del nombre comercial sería una posible solu -

ción a la deficiente protección con que cuenta la Ley nacional vigente y, el Convenio de la Unión de París.

- 25.- Habría que ver si a este registro se le darían las mismas modalidades que a las marcas, siendo necesario acreditar su uso efectivo dentro de cierto plazo al igual que la renovación.
- 26.- Se deben tomar en cuenta las experiencias que se han obtenido de la publicación del nombre comercial en nuestro país.
- 27.- Sería una gran comodidad la inscripción del nombre comercial en los casos de transmisión o cesión; además, no habría necesidad de disfrazar el procedimiento de nulidad aplicable al registro de marcas, solicitando la cesación de efectos de la publicación.
- 28.- De igual forma que en la legislación española de propiedad industrial, nuestra ley podría contemplar la consolidación del registro de una marca, o de un nombre comercial hasta transcurrido un determinado lapso de tiempo, tres años por ejemplo, durante ese término el registro otorgaría una titularidad provisoria, factible de ser atacada por cualquier titular extra registral que pueda justificar un mejor derecho en razón de un uso anterior, y que hubiese omitido hacer la inscripción correspondiente, una vez transcurridos los tres años prescribiría su derecho y los derechos del titular registral se harían inexpugnables, justificando además un uso ininterrumpido de buena fe.

B I B L I O G R A F I A

ACUERDO DE CARTAGENA.- 1969, Organización de Estados Americanos Grupo Andino.

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME.- La regulación de las invenciones, marcas, y transferencia tecnológica, Revista Comercio Exterior, Vol. 26, No. 8, México, Agosto 1976.

ANDERSON, LAWRENCE.- El arte de la platería en México; Editorial Porrúa, México, 1956.

BEALOBSTOBSKY, SARA.- Compendio de derecho romano; Editorial Pax, México 1966.

BJOR. B. VADILLO.- El nombre comercial, su concepto y protección en la Ley de Invenciones y Marcas, bajo la Convención de la Unión de París, México, 1984, Revista Mexicana de Justicia.

BREUR MORENO PEDRO C.- Tratado de marcas de fábrica y de comercio, 2a. Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.

BREUR MORENO PEDRO C.- El nombre comercial en la Legislación Argentina; Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.

CASTAN TOBEÑAS JOSE.- Derecho Civil Español; Editorial Reus, Madrid 1952.

DE PINA VARA RAFAEL.- El Derecho Civil Mexicano; Editorial Porrúa, México, 1968.

DE LA GARZA S. JOSE MARIA.- La Propiedad Industrial frente a los Derechos Individuales; 1965, Pág. 67.

DOUGLAS F. GREER.- Los beneficios y costos económicos de las marcas, lecciones para los países en desarrollo, México, 1980
Revista de Comercio Exterior.

DURAN CORRETJER LUIS.- El nombre Comercial, fuentes legales -
1a. Edición, Barcelona 1944.

GARRINGES, JOAQUIN.- Curso de Derecho Mercantil; Tomo I, Ma-
drid 1976.

GASTON, MAY.- Elemento de Droit Romain; París, 1976.

GOMEZ ACEBEDO Y POMBO.- Apuntes de propiedad industrial para
aspirantes a agente registral en España; Inediti, 1980.

GUNNAR MYRDAD.- An International Economy; Routledge and Kegan
Paul, London, 1956.

MARCEL PLANIOL ET RIPERT.- Principios de Derecho Civil; Libra-
rie Generale de Droit e de Jurisprudence, París, 1952.

MASCAREÑAS, CARLOS E.- Las marcas en el derecho comparado en el
derecho Venezolano; Mérida, Universidad de los Andes, 1963.

MOMMSEN, Y MARQUART.- Manual de Antigüedades Romanas; Italia
1968.

NAVA NEGRETE JUSTO.- Derecho de las Marcas; Editorial Porrúa -
México, 1985.

RAMELLA, AGOSTINO.- Tratado de Propiedad Industrial; volumen II, Editores Hijos de Reus, Madrid, 1927.

RANGEL MEDINA DAVID.- Tratado de Derecho Marcario; Editorial Libros de México, 1960.

LUIS LEONARDOS LAPIT.- Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de Autor en Homenaje a Stephen P. Ladas, México, 1973.

YVES SAINTGAL.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, La Protección del Nombre Comercial en el ámbito internacional, Año II, Enero-Junio, 1964.

ENRIQUE CORREA M.- Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística; Protección del Nombre Comercial, Año I, Enero-Junio, México, 1963.

ROUBIER, PAUL.- Le Droit de la Propriete Industrielle; Librairie du Recueil Sirey S.A. París, 1954.

SALA RAFAEL.- Marcas de fuego de las antiguas bibliotecas mexicanas del siglo XVII, México 1925.

SEPULVEDA CESAR.- El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial Editorial Porrúa, S.A. México 1981.

SERRA ROJAS ANDRES.- Derecho Administrativo; Tomo II, 9a. Edición, Porrúa, México, 1979.

SIMON JUAN M.- El Derecho al Seudónimo; Tipográfica Editora, Argentina, 1946.

.#151

SUAREZ VICTORIANO.- El Nombre Comercial; Tipográfica Editora,
Argentina, Buenos Aires, 1968.