

415  
2ej



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO**

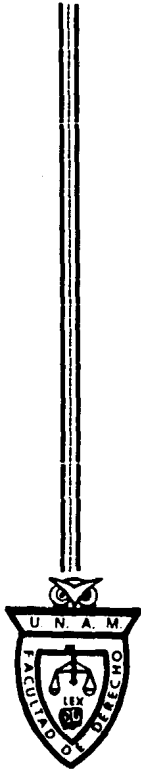
**FACULTAD DE DERECHO**

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

**“UBICACION JURIDICA DEL NOMBRE  
COMERCIAL EN MEXICO”**

**T E S I S**

**QUE PRESENTA :  
MARTHA ILDEFONSO PALACIOS  
PARA OBTENER EL TITULO DE  
LICENCIADO EN DERECHO**



México, D. F.

1991

**FALLA DE ORIGEN**



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.

## I N D I C E .

### CAPITULO I.

	EL NOMBRE. ANTECEDENTES Y SU CONCEPTO.....	1
1.	Concepto del nombre en general y su función .....	1
2.	Antecedentes históricos .....	3
3.	Concepto del nombre comercial .....	7
4.	Naturaleza jurídica del nombre comercial .....	10

### CAPITULO II

	DELIMITACIONES DEL NOMBRE COMERCIAL .....	12
1.	El nombre comercial en la propiedad industrial .....	12
2.	La adquisición del derecho al nombre .....	18
3.	Requisitos y elementos que pueden configurar en el nombre de comercio .....	20
4.	Accesoriedad y autonomía del nombre comercial .....	23
5.	Ambito territorial y límites temporales del derecho al nombre comercial .....	27

### CAPITULO III.

	EL NOMBRE COMERCIAL EN LA EMPRESA .....	30
1.	La empresa y sus elementos .....	30
2.	Aspectos jurídicos de la empresa o negociación .....	34
3.	La empresa y el nombre comercial .....	38
4.	El nombre comercial como derecho de propiedad y patrimonio comercial. ....	43
5.	La protección del nombre en relación a las actividades de la empresa. ....	47

#### CAPITULO IV.

EL NOMBRE COMERCIAL COMO DERECHO DE COMPETENCIA.....	51
1. La falta de personalidad del nombre comercial .....	52
2. Renovación del nombre comercial .....	55
3. Transmisión del nombre comercial .....	56
4. Publicación del nombre comercial .....	58
5. Efectos de la publicación del nombre comercial .....	61
6. Control de la publicidad para evitar engaños al consumidor..	62
7. La libertad de competencia en México y la competencia ilf -- cita .....	66

#### CAPITULO V.

TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL. ....	73
1. Condiciones para la protección del nombre comercial .....	73
2. Tutela y generalidades del nombre comercial .....	75
3. Infracciones y sanciones administrativas. Delitos.....	79
4. Conflicto entre nombres comerciales y marcas .....	84
5. Jurisprudencia mexicana. Casos diversos.....	86
6. Disposiciones legales en la Ley de Patentes y Marcas de 1976 y su reglamento.....	88
Conclusiones .....	94
Bibliografía .....	95.

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

En la vida tenemos la necesidad innata de diferenciar todo lo existente, tanto material como inmaterial para poder desarrollarnos industrial, social y económicamente.

Por ello en el presente trabajo es importante citar el nombre civil como antecedente del nombre comercial.

El género humano tiene dos especies que se distinguen con vocablos comunes de "hombres" y "mujeres" y a cada uno de ellos cuyo número es incalculable como es fácil comprender, debido a que cada día nacen y mueren miles de ellos, se les dota de ciertos elementos que permitan distinguirlos unos de otros. Uno de dichos elementos es el nombre civil, palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona, a fin de diferenciarla de las demás, como principal razón, ya que a través del nombre, la mujer y el hombre han de cumplir con ciertos imperativos que les señalan las normas jurídicas de los Estados o países, tales como registrar su nacimiento, su matrimonio, su profesión, su defunción, sus bienes, etc.

Igual que el ser humano, las cosas que éste crea o distribuye, así como los servicios que presta, deben diferenciarse.

Así tenemos que los productos que elabora un fabricante también son elaborados por otros fabricantes, de manera que, para distinguirlos unos de otros, se les debe dotar de ciertos signos distintivos que, jurídicamente reciben la designación de marcas.

Pero no solamente las cosas, objetos o servicios que el ser humano crea, elabora o presta, deben distinguirse y prote-

gerse, sino también la actividad que despliega para obtenerlos o prestarlos, es decir, la empresa; entendida esta como la actividad económica organizada y profesionalmente realizada para obtenerlos o prestarlos por el empresario para la producción y el cambio de bienes o servicios; y, al igual que hablamos del género humano y de sus especies, es importante para el presente trabajo en especial la empresa mercantil, que se distingue de otro tipo de empresas como por ejemplo la sociedad civil, intelectual, etc.

Y así como el ser humano se distingue de sus congéneres por su nombre civil cuya reglamentación corresponde al derecho común, la empresa igualmente se distingue de otras empresas mercantiles, por su nombre comercial y su reglamentación corresponde a dos ordenamientos jurídicos: la Ley de Inveniones y Marcas (LIM) y la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) donde se señalan los elementos que pueden configurarlo y los requisitos que se han de cumplimentar para ostentarlo y protegerlo.

El nombre comercial es el objetivo principal a desarrollar en este trabajo incluyendo el hecho de conceptuarlo y analizar sus aspectos jurídicos fundamentales, como lo son su naturaleza, su importancia en la propiedad industrial, su ámbito de validez, su funcionalidad en la empresa, así como su protección para evitar la competencia ilícita.

Se muestran también algunas deficiencias de que adolece la reglamentación del nombre comercial como la falta de registro y se establecen sugerencias que subsanen si no del todo, sí en parte dichas fallas en la regulación del nombre comercial.

A lo largo del trabajo hay citadas opiniones y doctrinas - relativas a la Ley de Propiedad Industrial de 1942 que ya no son vigentes y que sin embargo he considerado importante tomar las en cuenta como antecedentes por ser referidas por autores-clásicos especialistas en la materia y también aclaro con disposiciones legales vigentes contenidas en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y que ha venido a abrogar la Ley de Propiedad Industrial de 1942.

## CAPITULO I

EL NOMBRE. ANTECEDENTES Y SU CONCEPTO.

En virtud de que el Nombre Comercial es el tema principal, no podemos prescindir de tratar el tema del nombre en general, ya que éste es el antecedente del nombre comercial.

En materia puramente civil el nombre pertenece al derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, es decir, no valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. Es un elemento propio y característico que encontramos en todas las personas y que tiene consecuencias jurídicas que le son inherentes, el nombre es un atributo de la personalidad.

## 1. CONCEPTO DEL NOMBRE EN GENERAL Y SU FUNCION.

Julien Bonnetcase indica que el nombre "es un término técnico que responde a una noción legal y que sirve para designar a las personas, el cual es un elemento esencial y necesario del estado de las personas".(1)

Luis Josserand precisa que "es un signo distintivo y revelador de la personalidad".(2)

Mazeud dice que es "la palabra o vocativo con la que se designa a una persona".(3)

Francesco Messineo a la vez, nos proporciona el siguiente concepto: "Nombre es el punto de referencia de un conjunto de datos por los que se describe y por consiguiente se individualiza a las personas".(4)

(1) MAGALLON IBARRA, JORGE MARIO. Instituciones de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Porrúa, S.A. México, 1987. P.55

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Idem. P.56



Ferrara dice que "nombre civil es el signo estable de individualización que sirve para distinguir al sujeto como unidad en la vida jurídica".(5)

Podemos también referirnos al nombre como "un signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales"(6)

Es de observarse que dentro de las posiciones más importantes tenemos que el nombre en el régimen del derecho civil "individualiza a todo sujeto del ordenamiento jurídico, individualizándolo ante los demás como un signo distintivo imprescindible de toda persona"(7)

La mayoría de los autores coinciden en que el nombre es un signo que distingue social y jurídicamente a una persona de sus semejantes, y que además está integrado por el nombre propio más el de familia o apellidos, encontrando un elemento común, esto es, siendo atributo con relevancia jurídica que tiende a caracterizar, individualizar, identificar, designar y como ya lo mencionamos anteriormente, distinguir en forma habitual a una persona, porque ésta tiene derecho a la identidad y no a ser confundida con las demás.

La función del nombre es doble "como medio de identificación y como signo de filiación. En este segundo sentido, el apellido que los hijos llevan al igual de sus progenitores identifica su parentesco. Una tercera función deriva de la costumbre y no de la ley, es el que atribuye al nombre en forma parcial (sólo para la

(5) MAGALLON IBARRA, JORGE MARIO. OB. cit. P.56

(6) DE PINA VARA, RAFAEL. Diccionario de Derecho. Decimotercera edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985. P.362

(7) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado de Derecho Marcarío. Edit.Libros de México. México, 1960 P.385.

mujer) ser signo de estado civil. La mujer casada añade a su apellido el de su marido, precedido de la preposición "de". Algunos Estados del mundo tienen reglas específicas al respecto, obligando o permitiendo a la mujer casada el uso del apellido de su marido; otras señalando el derecho de ambos cónyuges a usar el apellido del otro, o a decidir en común el, o los apellidos que llevarán ambos y sus hijos. Nuestro CC es omiso al respecto y la materia es regulada por la costumbre"(8)

## 2. ANTECEDENTES HISTORICOS.

Una vez que hemos citado lo que es el nombre, indicaremos que "en la evolución del concepto, encontramos que entre los pueblos antiguos, como lo demuestra su literatura, las personas poseían un nombre único, por ejemplo Homero, Aquiles, Platón, etc. Esto significa que el nombre era individualizado, porque no correspondía al de una familia, no siendo por ello elemento característico de la filiación".(9)

El nombre en los pueblos primitivos; era único e individual, porque cada persona sólo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso sobrevivió por mucho tiempo, en algunos pueblos, principalmente entre los griegos y hebreos".(10) "Con los hebreos se relacionaba a la persona con su lugar de origen, o con aquél donde vivía, ya que al nombre se le agregaba una nueva voz que connotara el lugar que sirviera para identificarlo, y aún para distinguirlo de aquellos otros que pudieran -

(8) ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Derecho Civil Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. Tomo I. México, 1977. P.89

(9) MAGALLON IBARRA, JORGE MARIO. Ob. cit. P.57

(10) ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Compendio de Derecho Civil. Introducción Personas y Familia. Tomo I. Vigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1988. P.197

llegar a tener el mismo nombre, como Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso, etc.

En Roma se organizó el nombre en forma sabia dándosele un sistema de tipo legal, que permitió que el mismo llegara a ser hereditario. En efecto quedó integrado por tres conceptos:

- a) El nomen;
- b) El cognomen y,
- c) El gentilicio.

El primero de ellos o nombre, como su voz lo indica, debía ir acompañado del gentilicio, que consignaba a gens o familia a la cuál se pertenecía. El cognomen servía para determinar la posición que la persona guardaba dentro de la familia (parte de los miembros masculinos de la familia, excluidos naturalmente los esclavos, pero no los adoptados y los clientes). El nombre gentilicio se concedía también a las mujeres.

" Durante la Edad Media reaparece la tendencia de señalar con el nombre, el propio origen y su vinculación con las grandes familias, particularmente con aquellas que tuvieron antepasados que hubieran sido dignos de gloria. No obstante la influencia del cristianismo aportó la preferencia que vino dándosele para nombrar a las personas de acuerdo con los nombres de los Santos. En igual forma se acostumbró que en el nombre se consignaran calidades o defectos físicos o morales, profesiones, costumbres, funciones, país de origen, lugar donde vivían e inclusive ciertas aficiones artísticas y fantasías. Ejemplo: Federico Barba Roja, Juan Sin Tierra.

La costumbre anterior fué adicionada posteriormente con el patronímico -calificativo común a todos los miembros de la fami

lia- o sea, con el nombre de padre que correspondía al gentilicio del derecho romano. En esa época del desarrollo medieval del derecho, aún no se había convertido en hereditario el nombre, como sí lo fué en el derecho romano, y por eso, en cierta forma estaba sujeto al capricho y arbitrio de las personas que lo utilizaban, ya que podían cambiarlo con frecuencia, hasta que en 1555 el Rey Enrique II por edicto prohibió cambio de nombre sin previa autorización pues de lo contrario se les imponía multa".(11)

Históricamente también existió en muchos lugares del mundo el apodo que se caracteriza por ser un sobrenombre que los demás le dan a una persona determinada, orientándose ellos, en forma general a señalar con él, cierta cualidad o defecto, habilidad o incapacidad función, etc. como sucedió desde la Edad Media, pero en aquella época era válido el apodo que se adicionaba al nombre común y conforme fué pasando el tiempo como hasta la actualidad, el apodo como el flaco, el gordo, el sastre, el tuercas, etc. carecen de relevancia jurídica, aún cuando en el proceso penal se exige que el individuo que va a rendir declaración preparatoria indique su apodo o alias, que puede tener valor desde el punto de vista de su identificación en el mundo del hampa.

Asimismo, el pseudónimo es a la vez un sobrenombre, o nombre distinto, ficticio, que a diferencia del apodo, el interesado se da a sí mismo en forma supuesta, para distinguirse o identificarse en ciertos medios literarios o artísticos, y que tienen ejemplos notables en la literatura, como Moliere, Voltaire, Montesquieu, etc., y cuya estilización no ha tenido por objeto el substraerse por motivos antisociales al conocimiento del público.

(11) MAGALLON IBARRA, JORGE MARIO. Ob.cit. PP.58,59.

El nombre de guerra era también un nombre supuesto, que preferentemente los militares se atribufan y con el que en ocasiones ocultaban su identidad; pero en la actualidad éste ha desaparecido totalmente, entre otras razones, por las medidas administrativas de identificación, que los ejércitos modernos han puesto en práctica. Se señala, que únicamente en la Legión Extranjera de Francia se permitía en los últimos años esta posibilidad.

También ha existido el nombre monacal, acogido por aquellas personas que se retiran de la vida civil y se dedican a actividades eminentemente religiosas.

Junto al nombre, apodo y pseudónimo, el título de nobleza era un elemento distinto, que aún cuando venía en cierta forma a constituir parte accesoria del nombre, era en realidad la prueba de una cualidad especial que tenía cierto valor jurídico y que, a la vez, implicaba un derecho de propiedad. Y que por su supuesto en nuestro país no existe.

"Actualmente el modo de adquisición del nombre de familia es la filiación. El nombre propio se impone a persona por la voluntad de sus familiares; el de familia viene determinado forzosamente, sin que pueda cambiarse a 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 solo poder ligarla legalmente a una familia determinada, sino además conocer el nombre que llevarán los miembros de dicha familia".(12)

(12) DE PINA VARA, RAFAEL. Elementos de Derecho Civil Mexicano. Volúmen I. Décima Edición. México, 1980. P.210.

Es así como el nombre civil se compone de nombre propio - (Juan, Pedro, etc.) y del nombre de familia o apellidos (Rodríguez, Fernández, Martínez, etc.).

### 3. CONCEPTO DEL NOMBRE COMERCIAL.

"Como las marcas, los avisos comerciales y las indicaciones de origen, el nombre comercial pertenece a las prerrogativas que en el campo de la propiedad industrial se llaman "signos distintivos", siendo el nombre comercial utilizado con el propósito de proteger, de afirmar y de extender la actividad del empresario y sus relaciones con el público consumidor".(13)

"Sin embargo, no podrá negarse a alguien el derecho a usar en su establecimiento palabras o frases que se limiten a mencionar o a describir propia y simplemente los productos que allí se fabriquen o expendan, o que constituyan la denominación usual de los establecimientos de su género (peluquería, panadería, etc.)"

(14)

"Los establecimientos comerciales suelen tener nombres que los distinguen de otros, y que son, generalmente, distintos de los nombres propios de sus titulares. Es usual ver en tiendas nombres como La Colmena, La Favorita, etc." (15)

El nombre comercial debe contener elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate, de otros de su género.

(13) CORREA M., ENRIQUE. Protección del nombre comercial en México. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. Año I. Enero-Junio de 1963. Núm.1 México. P.23

(14) DE PINA VARA, RAFAEL. Ob. cit. P.362

(15) CERVANTES AHUMADA, RAUL. Derecho Mercantil. 4a.edición. Editorial Herrero, S.A. México, 1984. P.356

"Por nombre comercial en nuestro derecho se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles".(16)

"A las sociedades se les atribuye un nombre comercial ( razón social o denominación) y para las empresas o negociaciones mercantiles, el nombre comercial está constituido por los signos que las hacen distintas de las demás.

La diferencia teóricamente hablando, del nombre comercial de las sociedades y de las empresas, la explica Barrera Graf en los siguientes términos: "El nombre comercial que recae sobre la empresa, y que forma parte del conjunto orgánico y unitario de los bienes materiales e inmateriales de ésta (Hacienda), sirve para distinguir una negociación de otras, es un signo distintivo de la empresa. Aunque el titular sea empresario, el nombre comercial no recae sobre éste, como sí sucede, en cambio, con el nombre de las sociedades, sino con el patrimonio de la negociación que el empresario organiza. Por ello, el nombre comercial referido a la negociación, es un elemento de la Hacienda y como tal, concede al titular de la empresa un derecho especial, a saber : El derecho de usarlo en forma exclusiva para designar, ya sea en la totalidad de la empresa (nombre comercial propiamente dicho), el establecimiento (rótulo o muestra), y algunas veces, las mercancías producidas por la negociación (nombre comercial usado como marca)"(17)

(16) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología. 1a. Edición Editorial Porrúa, S.A. México, 1979. P.72

(17) Idem. P.73

Es este nombre objetivo, NOMBRE COMERCIAL signo distintivo de la empresa, el reglamentado expresamente en el título V de la LP.I., aunque como se indica, dicha regulación se extiende al nombre de las sociedades, que es signo distintivo del empresario, así mismo está regulado actualmente en la Ley de Invenções y Marcas y su Reglamento.

Según Rodríguez Rodríguez, "el nombre comercial en el Derecho Mexicano, no es designación de persona, sino de empresa o de establecimiento, pues aunque se habla de que toda persona física o jurídica, productor o comerciante es propietario de su nombre comercial (específicamente), no se dice que éste sea una denominación de persona; pero en cambio sí se subraya expresamente que sirve para designar y distinguir el establecimiento".

(18)

Enrique Correa afirma que "el nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género".(19)

Con base en la reglamentación que se hace del nombre comercial en ambos ordenamientos y con apoyo en la doctrina invocada, sugerimos la siguiente definición:

"El nombre comercial, está constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizados para

(18) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. Ob. cit. P.73

(19) *Ibidem*.



designarlas, cuyo titular en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstos en la Ley".(20)

#### 4. NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.

Hay divergencia de opinión entre los partidarios de la tesis de que el nombre comercial constituye un bien patrimonial, por una parte, y los que mencionan que es otra cosa diferente.

"La principal crítica al concepto del bien patrimonial está en que dicen que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre, porque indican que varios lo pueden detentar al mismo tiempo, en primer lugar, de que no hay jus abutendi, en segundo, y de que por último no hay libre disposición".(21)

Por lo que se refiere al primer aspecto 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 la pena.

En lo que hace a que en el nombre no se observa el derecho de extinguirlo, de destruirlo, porque dicen que no hay medios para despojarse de él y para renunciarlo, puede afirmarse que el jus abutendi ya se bate en retirada frente al concepto social del derecho de propiedad, y además, en una correcta interpretación de los ordenamientos aplicables, puede mudarse el nombre comercial por otro, con lo que el primero se destruye, y desaparece, y

(20) ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. Ob. cit. P.74.

(21) SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2a. edición. Edit. Porrúa, S.A. México, 1987. P.175

además, puede abandonarse.

Y por lo que toca a que le falta la característica de libre disposición, como numerosos otros bienes, el nombre de comercio se puede transmitir, dentro de ciertas limitaciones que el interés público ha venido determinando. De suerte que este primer embate lo resiste bien el nombre.

Hay otros que sostienen "que el nombre comercial no es más que la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante, y que tan es así que no se puede vender ni pignorar, no es objeto de ejecución y no es reivindicable".(22)

"En estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones expresas en la ley y es un derecho privilegiado, en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cuál su dueño tiene un derecho exclusivo de su uso".(23)

(22) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.175

(23) Idem. P.176

## CAPITULO II.

DELIMITACIONES DEL NOMBRE COMERCIAL.

El nombre comercial al ser una figura jurídica regulada - por disposiciones legales, tiene forzosamente límites dentro del derecho, no se puede utilizar arbitrariamente, sino que hay que sujetarse a las disposiciones respectivas para no incurrir en ilícitos que provoquen perjuicios a terceros.

## 1. EL NOMBRE COMERCIAL EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

"La propiedad industrial abarca las producciones que operan en el campo industrial y comercial".(24)

La Ley de Invenciones y Marcas tiene apoyo constitucional en los artículos 28 y 89, fracción XV, que se refiere a las facultades de la Federación para legislar sobre privilegios industriales de invención y de mejoras, y asimismo tiene fundamento en el artículo 73, fracción X, que faculta al Congreso - Federal para legislar sobre comercio.

Con la denominación de propiedad industrial se distingue generalmente que tanto en los inventos industriales, como en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, la tarea importante se circunscribe al campo económico, en cuanto tiende a obtener por medios técnicos la satisfacción de necesidades sociales.

"La ley conserva en general, los sistemas y principios fundamentales en los que se precisan y definen claramente los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger en

(24) RANGEL MEDINA DAVID. Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. 1a. Ed. Derechos reservados por el autor. México, 1960 P.91

forma adecuada los intereses de los titulares de éstos derechos y los del público".(25)

"De acuerdo con la ley mexicana, la protección del nombre comercial consiste en que su propietario puede impedir que un tercero, sin su consentimiento, haga uso del mismo nombre comercial o de uno semejante, para distinguir un establecimiento del mismo género, y dentro del ámbito de acción de la clientela".(26)

Este derecho de exclusividad de uso garantiza mediante la acción que tiene el dueño del nombre comercial puede provocar contra el infractor, para que a éste le sean aplicadas las sanciones que la ley establece por delitos de esa índole. El titular del nombre tiene además el derecho de exigir al autor del delito daños y perjuicios, así como el derecho de hacer que cese la usurpación.

Cuando aparecieron en el transcurso del siglo pasado los derechos industriales muy semejantes a los derechos que configuran las obras artísticas y literarias, se trató de clasificarlos dentro del cuadro clásico que comprende los derechos reales y los derechos personales.

Rubén de Courder, admite que "se trata de derechos reales". (27) 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 represen-

(25) CERVANTES AHUMADA, RAUL. Ob. cit. P.361

(26) CORREA M. ENRIQUE. Protección del Nombre Comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I. Enero-Junio de 1963. Núm.1 México.

(27) BREUR MORENO, PEDRO C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. 2a. Edición. Editorial Robis. Buenos Aires, 1946

taban 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.

En Francia tratadistas de la materia como A. Laborde y R. Archille 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 Breur 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.

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."(28)

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 esta reducido a un mínimo, pero esa pequeñísima aplicación personal del espíritu, bastaría para incluirlo entre los derechos intelectuales.

Al mismo tiempo que Picard; Joseph, Kohler en Alemania, llega a conclusiones semejantes cuando formula su teoría de los derechos inmateriales. 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 inmateriales un reconoci-

(28) BREUR MORENO, PEDRO C. Ob. cit. p.70.

miento involuntario emanado de la convivencia social.

En resumen, todos los derechos inmateriales 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 regulación 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 prerrogativa en provecho de un establecimiento de industria o de comercio contra sus competidores. Se le define como "un nombre colectivo que designa al conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial".(29)

(29) BREUR MORENO, PEDRO . Ob. cit. P.103.

El primer grupo de objetos de los derechos de la propiedad industrial comprende las creaciones nuevas, como : A) Las patentes de invención, B) los dibujos o diseños industriales, 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 producir 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 extender 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 estipula que el nombre comercial es- ta protegido en todos los países de la Unión, sin obligación - de depósito o registro, ya forma parte o de una nueva fábrica o de un comercio". (30)

## 2. LA ADQUISICION DEL DERECHO AL NOMBRE.

"El derecho al nombre comercial se adquiere por el simple uso 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 comercial y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores (art.179 L.I.M.); el titular del nombre comercial tiene acción para obtener de quienes lo imiten - (art. 210, IV), o usurpen (art.211, VII), la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos (art.214), independientemente (sic: art. 214) de las sanciones por la infracción ad- ministrativa o el delito que se haya cometido". (31)

Según lo dispuesto por el artículo 179 L.I.M., el derecho al uso exclusivo del nombre se protegerá sin obligación de de- depósito o registro, de donde, tanto nuestra doctrina como la

(30) RANGEL MEDINA, DAVID. Ob. cit. P.136

(31) MANTILLA MOLINA, ROBERTO L. Derecho Mercantil. Vigésimosé- tima edición. Editorial Porrúa, S.A. México 1990. P.117

Jurisprudencia, afirman que el derecho al nombre surge y se reconoce en función del uso meramente.

Esta afirmación esta apoyada, además en los artículos 181 L.I.M. y 103 Regl. L.I.M. exigiendo del titular del nombre - que pretenda publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la comprobación de su uso actual, plantea en nuestro derecho - una situación curiosa, a saber: que el uso da lugar al derecho y que el derecho da lugar al uso, sin que para el nacimiento de aquél, o para su ejercicio, se requiera su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial o su publicación en la Gaceta.

En rigor el nombre comercial surge por virtud de su creación por parte de un empresario o comerciante, si bien por tratarse de un derecho accesorio o vinculado a una empresa o a una persona moral, su conservación y la protección que le otorga la ley estan condicionadas a su ejercicio, es decir a su uso. "La adquisición, en consecuencia, depende de la creación, con tal de que ésta vaya seguida del uso; pero no se requiere que la negociación a la que el nombre pertenezca esté ya en actividad; ni que la sociedad a la que se denomine esté formal y plenamente constituida, y que se acuda a su publicación acompañando como pruebas de su uso actual (art. 218 L.P.I.) la escritura constitutiva de la sociedad, o algún otro documento público".(32)(En dicho artículo 218 L.P.I. se le compara con el art. 103 L.I.M.)

(32) BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derecho Mercantil, Volúmen Primero. Generalidades y Derecho Industrial. Editorial - Porrúa, S.A. México, 1957. PP.266,267.

### 3. REQUISITOS Y ELEMENTOS QUE PUEDEN CONFIGURAR EN EL NOMBRE DE COMERCIO.

En nuestro derecho rige, respecto a los requisitos o elementos que debe contener el nombre comercial, un sistema de "libertad restringida". Es decir, en principio, el empresario puede formar el nombre comercial con las menciones y las palabras que se le ocurran, sin que el ordenamiento jurídico le imponga, en aras del "principio de la veracidad", la inclusión de su nombre personal; sin embargo, distintas restricciones legales limitan esta facultad del titular.

Las principales de estas limitaciones son las siguientes:

A. Respecto al nombre subjetivo, las restricciones son importantes: para las sociedades que se ostenten bajo una razón social, el nombre comercial se forma necesariamente con el nombre civil de uno o varios socios, ya sea como menciones únicas, o bien, agregadas a una denominación objetiva o a otra de fantasía. En cambio, para las sociedades con denominación, el nombre de los socios no debe aparecer y si, solamente, una mención objetiva o de fantasía.

B. Está prohibido a las sociedades mercantiles, de manera absoluta el ostentarse con nombres iguales o sea, que para el nombre comercial subjetivo rige el "principio de la novedad", sin limitación alguna.

C. Respecto al nombre objetivo, o de empresa, "el principio de la verdad también se aplica (art.182 L.I.M.), tanto por la función distintiva o nombre, que tiende a evitar confusiones en la clientela como por el derecho de exclusividad que tal signo concede.

El uso de un nombre igual en una negociación del mismo género, o género similar, entraña invasión o menoscabo de derecho, de aquí que el artículo 183 L.I.M. prohíbe publicar "los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir el establecimiento de que se trate, de otros de su género". Sin embargo, la L.I.M. sólo exige la novedad del nombre objetivo tratándose de negociaciones con finalidades iguales o semejantes, por lo que cabe la igualdad o semejanza de nombres respecto empresas que no realicen las mismas actividades comerciales.

D. El uso de "palabras o frases que se limiten a mencionar o describir propia y simplemente los productos que se fabriquen o expendan", no puede concederse de manera exclusiva; así como no puede reservarse un empresario el uso de términos genéricos que hagan referencia a la actividad de su empresa. En consecuencia una denominación formada solamente con dichas menciones y referencias no sería un nombre comercial, por carecer de elemento esencial diferenciador, y porque su uso no estaría protegido por el derecho de exclusiva.

Contrariamente, la utilización conjunta de tales referencias y menciones genéricas y objetivas, con otros elementos diferenciadores, que tanto pueden ser denominaciones de fantasía, marcas comerciales, nombres civiles de los empresarios, localización geográfica de la empresa, como la mención objetiva y genérica de actividades amparadas por procedimientos patentados en beneficio temporal del empresario (Art. 4o. L.I.M.), sí conceden a éste el derecho al uso exclusivo del nombre comercial que así se formase.

E. De acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 91 L.I.M., a la que remite expresamente el artículo 183 del mismo ordenamiento, el nombre comercial no puede formarse con menciones contrarias a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas, (fracc. XVIII). Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas no pueden utilizarse sin el consentimiento de los interesados o, si han fallecido de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo (fracc. XI).

"La razón social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintivos de sus negociaciones pueden constituir el nombre de un comercio". (33)

Un nombre de comercio debe poseer características distintivas que puedan diferenciar 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 expendan o de los giros que exploten. También es idóneo un nombre comercial que esté dotado de los emblemas, escudos o armas nacionales, pues con ellos induce al consumidor a presumir que los artículos ahí expedidos tienen procedencia oficial, o que el establecimiento es del gobierno.

Igual cosa se puede decir de los nombres análogos, de los homónimos. "No puede constituir un nombre de comercio válido una designación homónima de otra que comparta ya un establecimiento, porque entonces se daría pie a la confusión y resulta-

ría ello en contra de las más elementales reglas que protegen a la honesta y leal competencia mercantil. No sólo no tendría derecho a protección al segundo nombre, sino que, por el contrario, si lo usa se hace acreedor a sanciones".(34)

#### 4. ACCESORIEDAD Y AUTONOMIA DEL NOMBRE COMERCIAL.

La íntima vinculación del nombre comercial con la sociedad a la que denomina o con la negociación a la que identifica, y el hecho de ser un elemento accesorio de la empresa, que generalmente sigue su suerte, ha hecho afirmar a algunos autores que el derecho a su uso y goce no es un derecho autónomo, sino subordinado y carente de sustantividad jurídica. Esta afirmación debe ser analizada en el derecho mexicano.

Es cierto que el nombre comercial, como nombre objetivo, debe recaer siempre sobre una negociación, y que el nombre - subjetivo existe en función de la persona jurídica, a la que se agrega como elemento esencial, tanto de las sociedades que la constituyen regularmente, mediante escritura (art. 6o. frac. III, L.G.S.M.), como de aquellas otras que funcionan sin cumplir este requisito formal, pero que deben exteriorizarse frente a terceros (y es el más propicio de exteriorización consistente en su nombre comercial) para que adquieran personalidad jurídica (art. 2º, párrafo 3º, L.G.S.M.); como es también indudable que la titularidad de este derecho -cuando menos por lo que atañe al nombre objetivo- se atribuye en virtud de su uso; sin embargo, en nuestro derecho ni la desaparición de la

(34) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.173

negociación, ni el desuso del nombre, extinguen el derecho a su uso y goce futuros, puesto que el artículo 186 L.I.M. expresamente reconoce la subsistencia de tal derecho con posterioridad a la extinción de la negociación que lleva el nombre.

Consecuencia de esta última norma, así como de otras muchas del mismo ordenamiento, es que aceptemos y afirmemos el carácter accesorio del nombre comercial objetivo, que siempre está ligado a la negociación, y que existe en función de ésta, y que sólo en este sentido admitamos la falta de autonomía del derecho relativo, aunque más correcto sería decir que no es un derecho principal, sino ligado a otro, es decir, accesorio. En cambio, afirmamos que puede separarse de una hacienda, reservarse por su titular y atribuirse a otra que el mismo organice posteriormente, o bien, que reservándose el propietario el uso exclusivo del nombre al extinguirse su empresa, lo enajene después en forma independiente, aislada y "autónoma", para que un tercero lo haga propio y lo use y goce en una negociación de igual o distinto género que la extinguida.

En nuestra opinión, el principio del artículo 186 L.I.M. debe interpretarse extensivamente para comprender, junto a los casos de extinción de la empresa, aquellos otros de enajenación y transmisión de la hacienda, en los que el titular se reserva el nombre, ya sea para usarlo en otra negociación que él organice, o para enajenarlo a favor de otra. No se extingue, pues, el nombre con la extinción de la empresa ni con la enajenación o transmisión de ésta, cuando aquél no se incluye en el negocio traslativo, sino que puede conservarse por un término máximo de un año (art. 186 L.I.M.), transcurrido el

cuál, si no se reinicia el uso del nombre, o si no se transmite, entra al dominio público, se convierte en una "res omnium communes", para que cualquier interesado pueda utilizarlo y -adquiera así el derecho de exclusividad.

Por lo que respecta al nombre subjetivo, es decir, a la razón social y a la denominación de las sociedades, puede surgir un problema distinto. Si la sociedad se extingue por virtud de su liquidación, la persona moral también concluye y habría una imposibilidad jurídica de que el nombre subsistiera, ya que faltaría su titular. Empero, si a consecuencia de la liquidación el nombre de la negociación se transmitiera a uno o varios socios, éstos conservarían el derecho que concede el artículo 186 L.I.M., en los mismos términos explicados respecto al nombre de la negociación; es decir, adquirirían de la sociedad, primero, y usarían o enajenarían después, un derecho "autónomo", con el mismo carácter de exclusividad que correspondía al causadante.

En el caso de que la sociedad se liquidara sin transmitir a los socios su nombre comercial, cada uno de éstos podría usar, en las empresas que organizara, las menciones objetivas pertinentes, o las denominaciones de fantasía del ente extinguido, agregadas con alguna indicación especial, por ejemplo, el nombre civil del ex socio, titular de la nueva empresa.

Los principios anteriores se aplican, como indica el mismo artículo 186, a los nombres que consisten en una denominación de fantasía. Si el nombre comercial se ha formado con uno o varios nombres civiles, correspondientes a los empresarios o a terceros, el problema es distinto referido al nombre



de la empresa u objetivo y al de la sociedad o subjetivo. Para aquél, no rige el principio de la terminación del derecho al uso del nombre con la extinción de la empresa, ni la limitación del año al que se refiere el artículo 186, y sí rigen, en cambio las presunciones establecidas en el artículo 185 L.I.M.

La razón de la distinción anterior estriba en que el uso del nombre civil como nombre comercial requiere el consentimiento del titular (art.91 frac.XI, disposición a la que remite el art.187), y éste basta para iniciar o reiniciar tal uso exclusivo. De donde, a la terminación de la empresa, no termina el derecho de usar en forma exclusiva el nombre civil como nombre comercial; los únicos motivos de extinción de tal derecho consistirán en la muerte de la persona de cuyo nombre civil se trate, o en la previa enajenación del mencionado derecho y ambos supuestos pueden darse fuera del plazo de un año a que se refiere el artículo 186 L.I.M.

"Por lo que respecta al nombre comercial de las sociedades, que se forme con uno o varios nombres civiles de los socios, rigen principios especiales, fundados, en la extensión de la responsabilidad de los socios, y, por tanto, en el tipo de la sociedad respectiva. Por último, el nombre comercial puede estar formado por menciones objetivas, es decir, "con palabras o frases que se limiten a mencionar o describir los productos que se fabriquen o vendan", en cuyo caso no existe un derecho a su uso exclusivo, por tratarse de una cosa de uso público".

"Por lo que respecta al nombre comercial de las sociedades, que se forme con uno o varios nombres civiles de los socios, rigen principios especiales, fundados, en la extensión de la responsabilidad de los socios, y, por tanto, en el tipo de la sociedad respectiva. Por último, el nombre comercial puede estar formado por menciones objetivas, es decir, "con palabras o frases que se limiten a mencionar o describir los productos que se fabriquen o vendan", en cuyo caso no existe un derecho a su uso exclusivo, por tratarse de una cosa de uso público".

(35)

#### 5. AMBITO TERRITORIAL Y LIMITES TEMPORALES DEL DERECHO AL NOMBRE COMERCIAL.

Por lo referente al ámbito territorial del derecho al nombre, la L.I.M. sólo establece una limitación a la protección - que concede al nombre comercial, en razón del espacio de territorio en el cual hace presumir la existencia de dolo por parte de quien infrinja los derechos de uso exclusivo del nombre, cuando éste haya sido previamente publicado y se trate de un nombre comercial que se use en la misma localidad.

Salvo esta limitación, de carácter bien secundario, el de nulificar el registro de una marca cuando ésta sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de su uso declarado por el que la re-

gistró (art. 147 frac. II L.I.M.)

Además, en virtud de que México es miembro de la Unión de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial, se admite y reconoce la tutela tanto del nombre - como de las patentes de invención de modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o comercio (art. 1º inciso 2 de la versión de Londres, publicada en D.O. de 18 de julio de 1955), en todos los países signatarios (art. 1º, inciso 1).

La protección internacional del nombre se concede a los mexicanos en igualdad de derechos a los súbditos del país extranjero donde la protección del nombre reclama; por lo cual, será la ley de dicho país extranjero la que fije los límites y condiciones de la tutela (art. 2º, inciso 1), sin que, no obstante, se exija en ningún caso el depósito o registro previos en las oficinas del país extranjero (art. 8º), ni se requiera condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se pida (art. 2º, inciso 2).

De manera similar, el nombre comercial extranjero está protegido en México, si bien dentro de los límites señalados - en nuestra legislación interna, es decir, en la L.I.M.

Hablando de los límites temporales del derecho al nombre, por estar el nombre comercial en función del uso que de él haga el empresario, la ley otorga protección a los derechos derivados de tal signo distintivo, siempre que éste siga siendo utilizado por el empresario colectivo o por la negociación. No establece, pues la L.I.M. límite de tiempo respecto a dichos

derechos.

No obstante, los efectos de la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que, se reducen a establecer una presunción relativa de dolo en los casos de imitación y usurpación, y hacer del conocimiento de terceros el nombre publicado, si están limitados a un plazo de cinco años, el cual, sin embargo, puede renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración (art. 184 L.I.M.).

Por otra parte, en la anterior L.P.I., "la falta de uso no acarrea automáticamente la extinción de los derechos que concede el nombre, ya que ellos subsisten hasta dos años después de la extinción de la empresa en que el nombre se usaba, siempre que dicho signo consistiera en una denominación de fantasía (art. 225 L.P.I.); es decir, en aquellos casos en que una mención de fantasía íntegra, total o parcialmente, el nombre comercial". (36)

Lo que contiene el citado artículo respecto a la denominación de fantasía en nuestra hoy L.I.M. no se cita, sólo se dice que el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial, terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido (art.186 L.I.M.).

(36) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.74.

## CAPITULO III

EL NOMBRE COMERCIAL EN LA EMPRESA .

## I. LA EMPRESA Y SUS ELEMENTOS.

La empresa "es la organización de una actividad económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes y servicios con un fin de lucro".(37) Siendo este el concepto que nos da Barrera Graf.

Por otra parte Barassi ha dicho que "la empresa es la organización profesional de la actividad económica del trabajo y del capital tendiente a la producción o al cambio; es decir a la distribución de bienes y servicios"(38)

Carnelutti considera la empresa como "el conjunto de cosas que sirven al comerciante para su comercio. La empresa supone una organización permanente, que mediante la producción - de bienes o servicios, pretende la obtención de lucro". (39)

En el Código Fiscal de la Federación (art.16), se entiende o considera a la empresa la persona física o moral, que realice actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, o de pesca o silvícolas. No parece correcta la redacción del precepto porque no se encuentra acorde con la doctrina y criterios en derecho mercantil.

"La empresa no es sujeto de derecho. El empresario es quien, con la capacidad que otorga la ley la ejerce.

Por lo tanto, decir que la empresa es una persona física

(37) DE PINA VARA, RAFAEL. Derecho Mercantil Mexicano. Edit. Porrúa, S.A., México, 1958. P.23

(38) Ibidem.

(39) MUÑOZ, LUIS. Derecho Mercantil. Tomo Primero. Derechos Reservados por el Autor. México, 1952. P.282.

o moral, resulta equivocado". (40)

En cambio Raúl Cervantes Ahumada se refiere a la empresa como "una universalidad de hecho, constituida por un conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinado para la producción o el intercambio de bienes y ser vicios destinados al mercado general". (41)

Es observable, éste autor piensa que el lucro no es elemento integrante de la empresa comercial, ya que tendrían este carácter aun aquellas organizaciones no lucrativas (Por ejemplo, la CONASUPO, los Ferrocarriles Nacionales, etc.) cuya fun ción tiene por objeto intervenir en la producción o intercambio de bienes y servicios destinados a ser ofrecidos al público en el mercado.

Sin embargo creo que sería mejor apegarnos al concepto que nos dió Barrera Graf.

Si la empresa es la organización de ciertos elementos económicos (capital, trabajo, medios materiales), es esencial para que ella exista el que se dé dicha organización; es decir, que exista un organismo de tipo económico regulado por las nor mas especiales del derecho comercial.

Los elementos de la empresa son el empresario (comerciante individual o social), la hacienda y el trabajo.

Los elementos de la empresa deben ser considerados en su conjunto. En íntima comunión, que deriva de la finalidad misma de la empresa y de la organización.

- (40) VAZQUEZ DEL MERCADO, OSCAR. Contratos Mercantiles. Tercera Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1989. P.120
- (41) CERVANTES AHUMADA, RAUL. Derecho Mercantil. Quinta Edición, Editorial Herrero, S.A., 1985. P.509.

Ahora bien, esa tarea de organización la realiza el empresario, o sea, la persona física o moral que aparezca como titular de la empresa; de aquí que el empresario sea el primer elemento esencial del concepto de la negociación mercantil.

El empresario crea, organiza y dirige la empresa con una finalidad, la de producir bienes o prestar servicios para el mercado, lo cual supone el ejercicio de una actividad económica y que dicha actividad se realice "profesionalmente"; es decir, por una parte en forma reiterada o habitual, y por la otra en forma especializada.

La tarea del empresario es fundamental para la empresa. Es tan importante, que la actividad que él realiza imprime a la negociación un marcado carácter subjetivo, el cual prevalece sobre su aspecto objetivo, que deriva de los bienes y derechos que la empresa usa como instrumental importante; es decir, de la hacienda o fondo de comercio. Esto explica la razón de que ciertas doctrinas consideran a la negociación como una persona moral, así como el hecho de que se hable de una tendencia subjetiva o profesional del derecho comercial, cuando esta disciplina se basa, fundamentalmente, en el concepto de empresa.

Junto al empresario, y en relación jurídica de subordinación para con éste, participa el personal en la actividad de la empresa, y aunque no constituye un elemento esencial, como sí lo es el empresario, ya que empresas hay sin personal, es un elemento de primordial importancia, que forma con el empresario el elemento subjetivo de la negociación mercantil. Por estar subordinado al titular, existe en la empresa la "organización de un trabajo ajeno".

El personal esta formado por los representantes generales (factores o gerentes) o especiales del titular, ya sea que éste sea un comerciante individual o colectivo; por los auxiliares del empresario (contadores, agentes, dependientes), y por los obreros y trabajadores en general que prestan sus servicios para que la empresa pueda cumplir con sus fines. Por supuesto, no se exige que participen todas estas categorías de empleados y trabajadores, ello dependerá de la importancia de la empresa y de la organización establecida por el empresario.

El tercer elemento esencial de la empresa es la hacienda, o fondo de comercio. Se integra con todos los elementos patrimoniales (bienes materiales e inmateriales) y con las relaciones jurídicas requeridas para la consecución de la finalidad de la empresa. Es la hacienda el elemento objetivo de la negociación; constituye el medio e instrumento para que, tanto el titular - como el personal realicen las funciones de organización y de trabajo, y sólo mediante el empleo adecuado y eficiente de los bienes que la forman puede la empresa realizar sus actividades económicas.

"Los bienes que pueden formar parte de la empresa son de la más variada índole. Son bienes materiales, que, a su vez, - pueden ser muebles, como la maquinaria, la mercancía, la materia prima, o inmuebles, como los locales o establecimientos comerciales, las fábricas, los muebles immobilizados; bienes inmateriales, o sea aquellos que son objeto de los llamados derechos de propiedad industrial, como el derecho al uso del nombre comercial, de las marcas, o el derecho a la explotación exclusiva de una patente; relaciones jurídicas, como las que se es-



tablecen en virtud de los contratos de trabajo y de prestación de servicios con los trabajadores y los empleados, o los de propiedad comercial que se concede al empresario, inquilino de un local". (42)

## 2. ASPECTOS JURIDICOS DE LA EMPRESA O NEGOCIACION.

Hemos citado ya varios conceptos de la empresa, pero hay autores que para referirse a ésta, utilizan también la terminología de negociación mercantil y sobre la cuál reina gran anarquía de términos.

"Nuestras leyes además de esta expresión que es muy empleada, no solo por el Código de Comercio, sino por el Civil y el de Procedimientos Civiles, utilizan las siguientes: establecimiento mercantil o fabril, empresa, almacén, tienda, fundo, o casa de comercio".(43)

Es importante hablar de la empresa en la propiedad industrial.

"La anterior Ley de Propiedad Industrial, que reguló las patentes de invención y de mejoras, las de modelos y dibujos industriales, las marcas, los nombres y avisos comerciales, las indicaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal (art.1º), está basada en la existencia de la negociación mercantil". (44) Con un contenido muy similar al del artículo 1º de la L.I.M.

(42) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.188

(43) MANTILLA MOLINA, ROBERTO L. Ob. cit. P.106

(44) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.164.

La Ley de Invenciones y Marcas requiere la explotación industrial de la invención (art. 41), a efecto de conservar el derecho exclusivo que otorga la patente y resulta claro que dicha explotación, para poder considerarse como propia y suficiente (art. 48 LIM), sólo puede realizarse dentro de la organización de una empresa.

Y en lo relativo a los nombres comerciales pueden ser objetivos o subjetivos; aquellos son signos distintivos de la empresa que sirven para distinguir una de otras y que atribuyen el derecho de uso exclusivo (art. 179). "El nombre subjetivo se atribuye y se impone al empresario colectivo, y es signo - también que distingue a una sociedad de otras (arts. 6º, fracc. III; 27 a 30, 52 y 53, 59 y 60 y 80 L.G.S.M.) ". (45)

"La L.P.I. reglamenta principalmente el nombre comercial objetivo, y lo refiere constantemente a la empresa ( que impropia mente llama establecimiento)". (46)

"Finalmente, la L.P.I. hace breve referencia a la competencia desleal (arts. 263 y 264), al establecer las sanciones por violación de los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, la acción de competencia desleal, como se reconoce en la doctrina, tiende a proteger a la empresa como a ciertos derechos y relaciones de ella, como son el aviamiento y clientela". (47)

(45) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.165

(46) Ibídem.

(47) Ibídem.

Sin embargo a éste respecto la L.I.M. considera como infracción administrativa la realización de actos relacionados con la materia que ésta ley regula, contrarios a los buenos usos y costumbres y la industria, comercios y servicios que implique competencia desleal (art. 210 b. LIM) y el intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro (art. 210 frac. X).

Otro aspecto importante es el riesgo y el lucro como notas propias de la empresa comercial.

"Los tratadistas del derecho comercial, al referirse a la empresa, exigen la presencia de ciertas notas para distinguir las negociaciones mercantiles de las que no lo son. En primer lugar, se exige el riesgo de la pérdida del capital; esta nota, que efectivamente es esencial a la empresa, no es exclusiva de las comerciales, sino común a todas, porque la realización de cualquier actividad económica dentro de la organización de una empresa siempre es eventual y está sujeta a un sinnúmero de contingencias que, en definitiva, pueden ocasionar la pérdida del capital; en consecuencia, dicha característica no constituye un elemento de diferenciación de las negociaciones mercantiles". (48)

"Otros autores fijan como elemento esencial el lucro, o sea, la especulación con los productos elaborados por la empresa, vendiéndolos a un precio superior al costo que tengan para la negociación, y obteniendo así una ganancia. Cuando se define la negociación se entiende por un conjunto de bienes organizados con fines de lucro". (49)

(48) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.182

(49) Idem. P.183.

Considerado el lucro como la mera ganancia o provecho que obtiene el empresario, si es esencial a la negociación, aunque tampoco sirva como criterio de distinción entre las comerciales y las no comerciales. En cambio, si por actividad lucrativa se entiende, además, el reparto o la disposición de la ganancia obtenida en actividades ajenas a la empresa, tendríamos que concluir que empresas comerciales hay que no tienen tal finalidad, como sucede con todas las del Estado, con muchas de economía mixta o de participación estatal y con varias de carácter privado, tales como las empresas dirigidas por sociedades cooperativas o por mutualistas de seguros. Por tanto, cuando hablamos de finalidad lucrativa, o de empresas de carácter lucrativo, debemos entender el término ampliamente; es decir, con la opinión de BIGIAMI, como actividad no altruista o de beneficencia, como provecho que se obtiene en la explotación de la negociación, aunque éste, en lugar de distribuirse entre los socios en forma de dividendos, o de consumirse por el empresario, se reinvierta en la negociación para ampliar y mejorar sus instalaciones y sus servicios.

Para Barrera Graf, a la luz del criterio anterior debe interpretarse la exigencia del carácter lucrativo de la empresa, que establece el C. Co., en los artículos 3, fracción I; 4, fracción II y 616, ya que de otra manera, se negaría calidad de mercantil a todas las empresas que no busquen como finalidad el reparto de utilidades al empresario individual, o a los socios que integran el empresario colectivo. Con una interpretación distinta del lucro sería imposible, o muy difícil, considerar como empresas comerciales a todas aquellas en las que

intervenga el Estado y que se organicen con fines públicos, de interés social, y, en general, para realizar actividades económicas y atender necesidades públicas con independencia de la obtención de ganancias.

Así pues, ni riesgo ni lucro sirven para distinguir la empresa comercial de la que no tenga tal carácter. Tenemos que admitir que el criterio de distinción no es intrínseco, sino -meramente circunstancial, es un criterio de derecho positivo, ya que las empresas agrícolas no están consideradas como mercantiles. Sin embargo era necesario que se hiciera el presente análisis, ya que muchos autores nos inducen varias ocasiones a pensar lo contrario a la conclusión llegada.

### 3. LA EMPRESA Y EL NOMBRE COMERCIAL.

"Las normas legales dictadas en la pluralidad de las legislaciones para reglamentar los signos distintivos de la empresa, se inspiran en los principios fundamentales siguientes: protección de la seguridad del tráfico jurídico; protección del público; y protección contra la competencia ilícita en beneficio de la conservación de la empresa.

Dentro de los signos distintivos de la empresa, cabe considerar a los avisos comerciales, las patentes y marcas, etc." (50)

Respecto al tema del que hablamos hay varios aspectos importantes como el que trataremos enseguida:

La referencia a la empresa en la L.I.M., al tratar del nombre comercial.

La LIM, al tratar el nombre comercial lo refiere a la empresa en diversos artículos, hablando específicamente de empresa o establecimiento (arts. 179, 182, 183, etc.). En cambio la L.P.I. casi siempre habla sólo de establecimiento (arts. 215, 217 a 220, 223 a 225, etc.).

"Dicho ordenamiento se refiere a la empresa y no al local o establecimiento, se ha encargado de precisarlo nuestra Suprema Corte en varias ejecutorias, en las que se analizan diversos problemas relacionados con las negociaciones, sobre todo la transmisión de la empresa mercantil".(51)

La indicación de la ley no es sólo terminológica o formal, sino que es intrínseca y substancial, pues se refiere a dos elementos distintos del derecho industrial, es decir, a dos signos distintivos diferentes, el nombre comercial, que es signo de la negociación, y que distingue a ésta, y el rótulo o muestra que recae sobre el establecimiento o local, para distinguirlo de otros signos que pueden ser de la misma o de distinta empresa. "Este último signo distintivo (signum tabernae), distinto del nombre comercial, no es como éste, un elemento singular respecto a la negociación, en cuanto que ésta solamente puede tener un nombre, sino que puede ser múltiple, es decir, puede una misma negociación ser titular de varios y distintos rótulos y emblemas; de tantos cuantos establecimientos, abiertos o no al público, mantenga la empresa".(52)

(51) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.256

(52) Idem. P.157.

El nombre comercial forma parte de la empresa porque es un elemento necesario con el que dicha empresa se dará a conocer y se prestigiará.

En México que es un país que tiende al capitalismo, los negocios pequeños son cada día más escasos y están aumentando incontablemente las empresas grandes que propician el desarrollo económico de toda nuestra república y de las cuáles no debemos de prescindir en el presente trabajo.

El reconocimiento de la empresa como elemento fundamental del derecho mercantil, se realiza merced a la influencia decisiva que dicha institución ejerce en la economía contemporánea. "En efecto, el sistema-económico-capitalista bajo el cual vivimos es sin duda alguna, un sistema de empresas, el cual va desplazando lentamente a las pequeñas negociaciones, a los talleres y aún a los pequeños comerciantes como hemos indicado anteriormente".(53)

"La tendencia del derecho comercial al reglamentar y proteger la empresa, ha coincidido con el respeto a la actividad comercial tradicional, con el reconocimiento del acto aislado de comercio y con la protección de la actividad de talleres y pequeñas empresas".(54)

"La empresa es una fuente de trabajo que gracias a su prestigio y a su producción crea fuentes laborales y que es ampliamente reconocida por el derecho en sus diferentes ramas, siendo la más importante la mercantil porque el aspecto económico es el más importante en México".(55)

Actualmente con el tratado de libre comercio tienden a au

(53) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.152

(54) Ibídem.

(55) Idem. P.153

mentar las empresas porque la producción amplía necesidades en capacidad de producción.

"Las empresas contando con su nombre comercial se dan a conocer ya sea por sus servicios o por sus productos, si son éstos de buena o mala calidad va a repercutir en su economía, por eso la empresa comercial tiene como nota propia el riesgo y el lucro".(56)

El nombre comercial cada día va cobrando mayor importancia debido a que van aumentando considerablemente el número de empresas y esto aumenta consigo la probabilidad de usurpación de dicha prerrogativa industrial.

Va a llegar el momento en que el registro del nombre comercial sea obligatorio y no adquirir derechos sobre el nombre comercial sólo por el uso. Pues con el gran índice en aumento que se continúa registrando de las empresas y comercios que los conflictos en éste aspecto son cada vez mayores y el registro forzoso ayudaría a resolver más rápido esos conflictos.

Por otro lado, al aumentar el comercio, propicia aunado a ello, la competencia desleal que atañe directamente a las empresas y sobre todo porque la verdadera competencia que enfrentemos será el reto de producir mejores productos y prestación de servicios que superen a los de las nuevas empresas extranjeras que muy pronto ingresarán a nuestro país. Sin saber exactamente como se presente la situación, pero lo que si es muy probable es que las empresas fuertes y prestigiosas por sus buenos productos van a tener constantes problemas con otras empresas que traten de usurpar su nombre o confundir a la gente con sus productos o con la prestación de servicios. Ya sea usurpando directamente su nombre comercial o utilizando uno bastante parecido, casi idéntico al primero.

(56) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.182.



Las empresas pueden tener derecho exclusivo del nombre comercial mediante el uso del mismo.

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, lo que se conoce como sistema declarativo.

El sistema atributivo, es en el cuál el Estado, a través de la entidad correspondiente investiga la validéz 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, cualquier persona puede adoptar su nombre civil para ejercer el comercio, pero en forma tal que no se preste a confusión con otro preexistente y es aquí donde se presentan las interesantes cuestiones de homonimia.

Se afirma que el nombre civil es una propiedad de derecho común, mientras que el nombre comercial es una propiedad de de-

recho industrial, no pudiendo aplicarse a este último las reglas para la propiedad común.

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.

#### 4. EL NOMBRE COMERCIAL COMO DERECHO DE PROPIEDAD Y PATRIMONIO COMERCIAL.

"El derecho de dominio que recae sobre las ideas, que son bienes inmateriales se llaman propiedad inmaterial por algunos autores. Especies de ella son la propiedad intelectual y la propiedad industrial, y ambas tienen para nosotros la consideración de propiedades especiales, ya que tienen notas que se aparejan bastante bien con los caracteres asignados al dominio; pero tienen otras por las que se diferencian muy notablemente". (57)

"En nuestra realidad legislativa, la propiedad industrial es una auténtica propiedad sobre bienes inmateriales". (58) Como deducimos de los artículos 1 y 187 de la Ley de Invenciones y Marcas. Esta ley reglamenta el nombre comercial, los avisos, las marcas y las patentes.

"El nombre de comercio es un bien intangible; puede decirse que su valor reside en la probabilidad de que la clientela continúe en patrocinio, el nombre representa un valor económico que forma parte de un patrimonio comercial".(59)

(57) MUÑOZ, LUIS. Derecho Mercantil. Tomo segundo. Derechos Reservados por el Autor. México, 1952. P.270

(58) Idem. P.271.

(59) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.171

" Para poder hablar del nombre comercial como derecho de propiedad citaremos el ejemplo que nos dá Mario Bauche Garciadiego cuando nos dice "el comerciante Juan Pérez explota un negocio de vinos que gira bajo el nombre de 'La Bodega'. La Sociedad 'Textiles de Oxidente', Sociedad Anónima, explota un negocio que gira - bajo el nombre de 'Telas Tigre'.

Los nombres 'La Bodega' y 'Telas Tigre', constituyen los nombres comerciales de las empresas o establecimientos que son propiedad, respectivamente, del comerciante individual Juan Pérez y del comerciante social 'Textiles de Occidente, S.A. ".(60)

La antigua Ley de Propiedad Industrial (abrogada en 1976 por la Ley de Invenciones y Marcas), establece que "es propiedad de toda persona física o jurídica, productora o comerciante, su nombre comercial; y en consecuencia, el derecho de uso exclusivo - del mismo se protegerá sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva".(61) (art.214 derogado)."La Nueva Ley de Invenciones y Marcas no declara enfáticamente que \*es propiedad\* de toda persona física o jurídica su nombre comercial, pero está tácitamente admitiéndolo al establecer su artículo 179 que 'el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro'. Además el artículo 185 nos dice que 'en la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario".(62)

(60) BAUCHE GARCADIIEGO, MARIO. La Empresa. Nuevo Derecho Industrial, Contratos Comerciales y Sociedades Mercantiles. Editorial Porrúa, S.A. Segunda Edición. México, 1983 P.110

(61) Ibidem.

(62) Ibidem.

Luego, si el nombre comercial es objeto de transmisión, - junto con la empresa, quiere decir que es de la propiedad de quien los transmite, pues nadie puede vender o ceder lo que no es de su propiedad.

Rodríguez indica que no hay ningún derecho sobre el nombre, sino un derecho exclusivo al uso del mismo en el campo de la clientela efectiva.

Barrera Graf dice que el nombre comercial atribuye a su titular un derecho típico de individualización, que se manifiesta en el uso y goce exclusivo de este signo distintivo.

A semejanza de todos los derechos que recaen sobre bienes inmateriales, es decir, sobre objetos incorporales, o ideales, el derecho al nombre comercial concede a su titular un derecho de carácter real, similar al tradicional derecho de propiedad, que consiste en usar y gozar del nombre con exclusión de terceros; es un derecho que recae sobre una cosa incorporal. Por lo que "no se trata de la cosa material en que el nombre se concreta y reproduce, ni tampoco consiste en la expresión literal en que el nombre se manifiesta, sino que, por una parte, se refiere a la concepción intelectual, a la creación de su titular, que mediante una frase o cierta referencia, objetiva o irreal, logra la identificación de su empresa y su distinción de las actividades comerciales de los competidores, y por la otra, se establece que el nombre es, precisamente un signo distintivo de la negociación, por lo que se atribuye a su titular la exclusividad de su uso".(63)

(63) BAUCHE GARCIA DIEGO, MARIO. Ob. cit. P.111.

"Concluye Barrera Graf, que en consecuencia, no estamos en presencia de un derecho, de goce y disfrute de cosas corporales o sensibles, sino que, por el contrario, de un derecho sobre una cosa incorporeal, que no afecta a los sentidos. Que los derechos reales, incluso el derecho de propiedad, pueden recaer sobre estos objetos nadie lo discute ya en la actualidad. Se admite, tanto de cosas que como tales no recaen bajo el poder de los sentidos".(64)

"Para algunos autores la empresa no es una persona jurídica, sino más bien un patrimonio destinado a un fin. Para los que ven en la empresa un conjunto de bienes que, en interés de un fin determinado (especialmente en lo referente a responsabilidad por deudas), tratado en ciertos aspectos como un todo distinto del patrimonio, la empresa es un patrimonio separado".(65)

Sin llegar a personificar la empresa, algunos autores la consideran como un patrimonio autónomo, del que es titular el empresario, quien tiene un patrimonio civil.

Esta tesis choca abiertamente con la posibilidad de que las deudas del empresario, civiles o mercantiles, puedan hacerse efectivas, indistintamente, sobre los bienes que forman la negociación, entre los que se encuentra el nombre comercial, o sobre los que le son extraños."Tampoco concuerdan con el derecho positivo las consecuencias que se sacarían de considerar como un patrimonio autónomo a la negociación, en caso de que se ena-

(64) BAUCHE GARCADIIEGO, MARIO. Ob. cit. P.111.

(65) MUÑOZ, LUIS. Ob. cit. P.283.

jene, pues ello en nada mengua la responsabilidad del enajenante por las deudas concernientes a la negociación, ni hace responsable ipso iure al adquirente'. (66)

"El nombre comercial es una propiedad comercial que pertenece a una negociación mercantil y que forma parte de su patrimonio, ya que forma parte de la suma de bienes y riquezas de la misma y constituye también un conjunto de derechos y obligaciones al titular de dicha negociación". (67)

##### 5. LA PROTECCION DEL NOMBRE EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA.

Por su carácter de signo distintivo, el nombre comercial cumple primordialmente una función de individualización, de distinción de una empresa frente a otras semejantes, con la finalidad de evitar confusiones perjudiciales con otras empresas por parte del público consumidor, y de que los competidores lo ignoren, mediante actos de concurrencia desleal, la atracción de dicho público a sus establecimientos.

Por esta razón, los límites de la tutela del nombre se establecen en relación con las actividades realizadas o por realizar y con la semejanza o la identidad del nombre de las empresas relativas; porque es obvio que realizando estas actividades desímbolas, o siendo distintos los nombres, ni una equivocación

(66) MANTILLA MOLINA, ROBERTO L. Ob. cit. P.129

(67) DE PINA VARA, RAFAEL, Ob. cit. P.362

sería posible por parte de la clientela, respecto de ellas.

Por otro lado, no es sólo la distinción de las negociaciones lo que debe buscarse con la protección del nombre, sino también la tutela de un bien de carácter intelectual, en favor de la persona a quien legítimamente se atribuye su uso exclusivo. Desde este punto de vista, no vacilamos en afirmar que la protección del nombre debe realizarse de la manera más amplia, tolerando solamente la presencia en el mercado de otros nombres iguales o semejantes cuando ninguna posibilidad de error quepa en el público respecto a la identidad de la empresa y al origen de sus productos.

Sin embargo, problemas y dudas surgen por las dificultades que pueden presentarse para precisar la semejanza de actividades entre las negociaciones, por un lado, así como para establecer el ámbito de los actos que la empresa puede realizar, a efecto de impedir la imitación del nombre, precisamente dentro de esos campos de actividades reales y potenciales.

Por otro lado, la extensión de la tutela varía según que se trate del nombre comercial del empresario colectivo o del de la negociación, y en relación también que se utilicen para la formación del nombre.

Tratándose del nombre comercial de las sociedades (razón social o denominación) la protección es absoluta, ya que existe el principio, en materia de sociedades anónimas (art.88 L.G.S.M.), pero que en la práctica se aplica a todas, de la necesaria desigualdad de los nombres de las personas colectivas.

Respecto al nombre objetivo, podemos establecer como principio general el de la libertad del empresario para señalar a su negociación las actividades que pretenda realizar. Consecuencia de lo anterior es que la tutela del nombre no puede restringirse para comprender solamente las actividades reales que la negociación cumpla en el momento en que surja el conflicto por la imitación o usurpación, sino que ella pueda extenderse a todos aquellos actos aun no realizados, pero que pueden ser cumplidos en el futuro.

La determinación de tales actividades eventuales es materia de prueba, a cargo del titular del nombre imitado; si éste es un empresario colectivo, la finalidad u objeto de la sociedad que aparezca indicada en la escritura constitutiva (art.6º fracc.II, L.G.S.M.) será un indicio revelador; si se trata de nombres publicados, los datos que se hubieren dado para la publicación, servirán para fijar la amplitud de la tutela.

En el caso de que el nombre comercial no hubiere sido sujeto a publicación alguna, la demostración de los actos que piensan realizarse en el futuro será difícil, pero no imposible, ya que se puede acudir a la correspondencia del empresario, a sus relaciones comerciales con terceros, a posibles solicitudes administrativas para atender servicios controlados por el Estado, etc.

Que la finalidad señalada por su titular a la persona pueda ser exorbitante, no impide que se conserve el derecho al uso exclusivo del nombre con la misma amplitud, porque estamos en presencia de un derecho eminentemente privado, cuya imitación,



así sea para actividades aun no realizadas, no se justifica por ningún motivo de interés público, y sí supone, en cambio, la adjudicación por el imitador de un prestigio y de un crédito que no le pertenece.

Así, pues, debe el juez impedir todo acto de imitación o usurpación del nombre comercial que afecte las actividades actuales o las futuras, eventuales, de una empresa; debe, asimismo, impedir la usurpación respecto a actividades de un género similar a las realizadas tendrá que ser discrecional del juzgador, pero dependerá de la importancia de la empresa o de la reacción del público frente al nombre imitado. "El error en que el público incurriera, respecto al origen de una actividad comercial o industrial, amparada bajo un nombre igual o semejante, serviría de pauta al tribunal para calificar de ilegal la imitación respectiva". (68)

## CAPITULO IV.

EL NOMBRE COMERCIAL COMO DERECHO DE COMPETENCIA

La libre competencia es un fenómeno económico a virtud del cuál todo individuo puede dedicarse a la misma actividad, perteneciente a un determinado ramo, que aquella a cuyo desempeño se entregan otras personas. El nombre comercial es objeto de competencia, ya que mediante éste se prestigia una negociación y se crea dicho prestigio con el cuál se puede competir ante otros - del mismo ramo.

Respecto a la competencia, el artículo 5º de nuestra Constitución Federal establece que "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos", Contamos también con disposición legal que establece el art.253 del Código Penal castigando con prisión de dos a nueve años y multa de diez mil a doscientos cincuenta mil pesos a quien sea responsable de la suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores. Ya que afecta gravemente al consumo nacional (fracc.I inciso e). "Aquí en este caso se afectaría a la libre concurrencia.(69)

"La libre competencia es el efecto natural de la libertad de trabajo apegado a nuestra constitución política".(70)

- (69) BAUCHE GARCADIIEGO, MARIO. La Empresa. Nuevo Derecho Industrial, Contratos Comerciales y Sociedades Mercantiles. Ed.Segunda. Edit.Porrúa S.A. México, 1983 P.70
- (70) Idem. P.73.

## 1. LA FALTA DE PERSONALIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL.

Es muy frecuente que cuando una persona establece un negocio suele ponerle un nombre especial, algunas veces relacionando con el giro mercantil, como por ejemplo: 'Modas Vogue', 'Abarrotera del Centro', etc.; y en otras ocasiones empleando nombres de fantasía, como 'La Sirena', 'El Buen Tono', etc.

Estas denominaciones se conocen en derecho como nombres comerciales, y están protegidos por la Ley de Invenciones y Marcas, la cual contiene varias disposiciones tendientes a proteger ese derecho de usarlo exclusivamente, sin obligación de depósito ni de registro, por lo que no es necesario inscribirlo en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Sin embargo, para publicarlo en la Gaceta de Invenciones y Marcas su dueño necesita comprobar que lo está usando. El uso da lugar al derecho y a su vez el derecho da lugar al uso exclusivo.

En innumerables ocasiones el 'nombre comercial' se utiliza como 'firma', es decir, como manifestación de la voluntad del comerciante para asumir sus derechos y contraer obligaciones. Así vemos que en la práctica los bancos aceptan este nombre y celebran con él aperturas de crédito, contratos de depósito, cuentas de cheques, descuento de documentos, etc. En otras palabras, 'Modas Vogue', 'Abarrotera del Centro', 'La Sirena', y 'El Buen Tono', efectúan operaciones bancarias y pueden descontar su cartera, la cual les es cobrada por las instituciones de crédito.

De igual manera estas negociaciones celebran operaciones mercantiles con sus proveedores y documentan sus compras con le

tras de cambio giradas a cargo de 'Modas Vogue' o de 'La Sirena' las cuales son aceptadas por los respectivos propietarios Juan Pérez o José Sánchez.

Un problema se suscita cuando estas empresas mercantiles dejan de pagar a sus vencimientos las letras de cambio aceptadas ya que no se puede demandar en juicio a "Abarrotera del Centro", ni a "La Sirena", porque los nombres comerciales no tienen personalidad jurídica.

En efecto nuestra legislación civil establece que son sujetos de derecho las personas físicas (Juan Pérez, José Sánchez) y las personas morales, incluyéndose dentro de éstas a las sociedades mercantiles. La legislación mercantil unicamente reconoce como sociedades a la Anónima (S.A.), a la Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), a la Comandita Simple (S. en C.), a la en Nombre Colectivo, a la en Comandita por Acciones y a la Cooperativa.

Por lo tanto, los "nombres comerciales" de las negociaciones 'La Sirena', 'El Buen Tono', 'Abarrotera del Centro', etc., ni son personas físicas, ni tampoco son sociedades mercantiles. En tal virtud, carecen de personalidad jurídica.

Por ello es que la Suprema Corte de Justicia, en la ejecutoria 11569, publicada en el Boletín de Información Judicial, Año XX, número 210, correspondiente al mes de febrero de 1965, ha establecido que las personas físicas (Juan Pérez, José Sánchez) que acepten las letras de cambio giradas a cargo de un nombre comercial, se obligan personalmente a su pago.

Por la trascendencia tan grande de esta importante ejecutoria, lo transcribiremos a continuación:

"11569. Letras de cambio. Cuando el girado es un simple nombre comercial o empresa mercantil y no una persona jurídica, quien acepta por ella un título de crédito se obliga personalmente a su pago. Conforme al derecho positivo son las personas físicas y las morales las que tienen capacidad para ser titulares de de rechos o sujetos de obligaciones porque solamente ellas pueden ejercitar o exigir el cumplimiento de los primeros y satisfacer o ser responsables de las segundas. Por tanto, un nombre comercial, una denominación o un fundo o negociación mercantil que no respondan al concepto jurídico de personas físicas o de personas morales, no pueden ser titulares de derechos, ni sujetos de obligaciones autónomamente considerados, por carecer de personalidad jurídica, y serán las personas físicas o las personas morales que obran por esas entidades las que en realidad adquieran o asuman directamente derechos y obligaciones.

En esa virtud, cuando se gira una letra de cambio a cargo de una simple denominación o nombre comercial, como "Restaurant del Hotel de la Playa" y firman determinadas personas físicas, como aceptantes o giradas, serán estas personas físicas las que en lo personal respondan del importe de la letra de cambio".

"Directo 214/1963, W. Ricardo Peter. Resuelto el 26 de noviembre de 1964, por unanimidad de 5 votos. Ponente el Sr. Mtro. Azuela. Srío. Lic. Luis Barajas de la Cruz".(71)

Por lo anterior expuesto es que mencionamos la falta de personalidad jurídica del nombre comercial.

(71) BAUCHE GARCADIIEGO, MARIO. Ob. cit. PP.112,113.

## 2. RENOVACION DEL NOMBRE COMERCIAL.

Los efectos de la publicación del nombre comercial tienen una duración normal de cinco años, y si se desea seguir conservando su vigencia es menester renovarlo. Este plazo puede ser renovado indefinidamente por períodos también de cinco años, en la inteligencia de que la solicitud de renovación debe ser presentada dentro del segundo semestre del último año de vigencia. "La consecuencia de no hacer la renovación oportuna consiste en que concluyen los efectos de la publicación y será necesaria una nueva publicación para readquirir la prerrogativa única - que confiere la publicación". (72)

En los casos en que el nombre comercial tenga el derecho exclusivo que tiene su propietario sobre el signo distintivo terminará un año después de que se haya extinguido el establecimiento, industria o casa de comercio que hubiese llevado dicho nombre comercial. No obstante, puede adquirirse nuevamente el derecho de uso exclusivo del mismo nombre, si se emplea igual denominación para distinguir un establecimiento del mismo género, en cuyo caso el nombre tendrá una nueva fecha. (73)

"El procedimiento de renovación de un nombre comercial es parecido al de las marcas. Se debe presentar una solicitud, dentro del semestre que antecede al final del período de cinco años, desde que fué depositada la solicitud de publicación o bien, si se trata de segunda o subsecuente renovación, dentro del semestre an

(72) CORREA M. ENRIQUE. Protección del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I. Enero-Junio de 1963. Núm. 1 México.

(73) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. 183.

terior al vencimiento de los cinco años. La renovación puede hacerse siempre que el nombre continúe en uso, ya que es un elemento imprescindible de este tipo de propiedad industrial".(74)

"En lo que se refiere a la pérdida del derecho de exclusividad y a sus consecuencias por lo que ve al propietario, al nuevo adquirente y a los terceros en general, la ley es ciertamente omisa y confusa".(75)

### 3. LA TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como todos los bienes patrimoniales, el nombre del comercio puede transmitirse, pero para hacerlo es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley y en el reglamento para garantizar a la clientela la relativa continuidad de los servicios o de los productos de la negociación.

"Usualmente, el nombre ha de transmitirse junto con el establecimiento que lo lleva, y esto es lógico porque el nombre no posee valor si no por el crédito que simboliza y este está asociado a la negociación. Pero cosa curiosa, aunque la L.I.M. en el artículo 185 decreta que la venta de una empresa implícitamente trae la transferencia del nombre comercial correspondiente, admite que se pueda celebrar pactos en los que el vendedor se reserve el nombre sin regular los efectos de tales pactos, que pueden ser muy importantes".(76)

"En el sistema mexicano se reconoce que la venta o transmi -

(74) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.183

(75) CORREA M., ENRIQUE. Ob. cit. P.26

(76) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.181.

sión de un establecimiento industrial o comercial confiere al adquirente el derecho exclusivo de uso del nombre comercial respectivo, a menos que las partes contratantes estipulen de una manera expresa lo contrario. Si el nombre comercial se encuentra además registrado como marca, cuando se transmita el establecimiento distinguido con dicho nombre, la venta incluirá igualmente el derecho de usar el nombre como marca, salvo que exista una expresa estipulación en contrario".(77)

Si se vende la empresa conjuntamente con el nombre de comercio, la transferencia abarca también, aunque no se exprese, la marca formada por tal nombre, estuviere o no registrada, sea a--aplicable a productos o a servicios, a menos que se pacte expresamente entre los contratantes que el vendedor se reserve este bien.

Es claro que hay algunos casos en que se justifica la transmisión del solo nombre, como el del comerciante que se retira de los negocios por liquidación o concurso, y el nombre resulta un bien aislado, susceptible de enajenación, pero salvo esa circunstancia la transferencia del nombre sin establecimiento repugna a la tradición, porque es un acto violatorio de los derechos de la clientela que en un momento dado sería víctima de la confusión.

También puede transmitirse el nombre en los casos en que la negociación decida cambiar o modificar su nombre de comercial original. Pero también en este caso ocurre en principio una confusión en perjuicio de los compradores, por lo que debería regularse también la transmisión de estos casos.

(77) CORREA M. ENRIQUE. Ob. cit. P.27



Debemos mencionar que la transmisión del nombre, para que surta efectos frente y en contra de terceros, ha de inscribirse, conforme lo dispone el artículo 188 de la Ley, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, en donde deberán ser aprobados los documentos respectivos, y hecho lo cual se registrarán en la Dirección de Invenciones y Marcas, cumpliendo requisitos ahí establecidos, de conformidad con lo que disponen los artículos 14 y 15 del Reglamento de 20 de febrero de 1981"(78)

#### 4. PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL.

"En nuestro sistema, el nombre comercial no está sujeto a inscripción en el Registro de Propiedad Industrial, pero sí lo está el nombre comercial de las sociedades, en el Registro de Comercio".(79) En cambio tanto el nombre objetivo como el subjetivo pueden ser objeto de publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, sin que ello sea obligatorio (arts. 179 y 180 L.I.M.) para la adquisición del derecho al nombre, o para su protección en caso de falsificaciones, imitaciones o usos ilegales, y sin que la publicación realizada agregue nada al derecho de uso exclusivo del nombre comercial.

Si bien es cierto que el nombre comercial no se registra, en la ley mexicana existe la institución de la publicación del nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas como lo hemos citado. Por virtud de cumplir tal requisito, el titular

(78) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.183

(79) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.268

del nombre comercial queda liberado de la obligación de comprobar que los infractores actúan en forma dolosa.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial puede comprobarse de un modo más efectivo e indiscutible a través de documento que expide la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para acreditar que el nombre ha sido publicado, aún cuando no sea dicho documento la fuente del derecho de exclusividad, sino el uso mismo del signo distintivo.

Una condición esencial del nombre comercial para que pueda publicarse es que el signo elegido debe tener las características necesarias que permitan distinguir el establecimiento de los demás de su mismo género. El signo elegido no deberá ser un signo ilícito, ya sea porque represente el nombre, la firma, el sello o el retrato de un particular, sin su consentimiento; bien porque se trate de armas, emblemas y escudos oficiales; o porque se trate de signos contrarios a la moral o a las leyes.

"Es necesario además de que con la solicitud de publicación se indique la fecha desde la cual principió a usarse el nombre y que se compruebe el uso actual del nombre que se trata de publicar".(80)

Cuando se publica un nombre, a menudo se piensa que es un auténtico registro y que por dicha publicación se adquieren derechos equivalentes a los que se tienen sobre las marcas. La verdad es que la publicación de los nombres comerciales que se hace

(80) CORREA M., ENRIQUE. Ob. cit. P.25

en la Gaceta de Invenciones y de Marcas, de acuerdo con la Ley, no surte sino unos cuantos efectos muy limitados. En efecto, una persona que esté empleando un nombre de comercio puede mandarlo publicar en la Gaceta cumpliendo con los requisitos normales del caso. De acuerdo con el art. 180 se pretende que con la publicación todo el mundo se entere de la existencia de ese nombre por una parte, y por la otra establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo, o sea abrigarlo de la presunción del dolo. Pero esto permite que los usurpadores lo manden publicar a sabiendas que sólo un número muy corto de personas tienen acceso a la Gaceta de Invenciones y Marcas, donde se publican los nombres. Si surge un tercero con el mejor derecho al uso exclusivo de tal nombre, por haberlo creado antes, quien lo publicó de esa manera puede alegar, en una interpretación correcta del artículo 180 que él no actuó con dolo puesto que con la mejor buena fé del mundo hizo conocer de todos, dándole publicidad y ello hace que no puedan ejercerse en su contra, en estricto derecho ni acciones penales ni acciones civiles.

El único medio que queda es "emplear las reglas relativas a las marcas por la delegación que hace el artículo 187 de la ley, al decir 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 convengamos que esto introduce una dificultad para lograr la cancelación de una publicación".

(81)

(81) SEPULVEDA, CESAR. Ob. cit. P.181.

##### 5. EFECTOS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL.

La publicación tiene, en verdad, efectos muy limitados. El principal consiste en reputar el conocimiento del nombre por parte de terceros, para establecer una presunción relativa de dolo en los casos de infracción del derecho exclusivo de uso y de buena fé por parte del titular originario (arts. 180, 181, 183 L.I.M.); efecto secundario es el impedir una publicación posterior de un nombre igual o semejante, aplicado a un establecimiento del mismo género o de un género similar (art. 182 L.I.M.), salvo que exista una declaración de uso ilegal o de imitación respecto al primer nombre publicado, o que se pruebe la extinción desde hace más de un año del establecimiento que llevaba el nombre anteriormente publicado (art. 186)

La presunción de dolo, a su vez, es de muy cortos alcances. Opera sólo en relación a las disposiciones que el propio ordenamiento L.I.M. declara aplicables, en lo conducente al nombre comercial y nada agrega respecto a la acción de daños y perjuicios, ni hacer cesar la usurpación, ya que su procedencia no esta condicionada al dolo del imitador; además, tal presunción sólo protege a los nombres comerciales de la misma localidad (art. 179 L.I.M.), con lo cual, por aplicación del principio de la interpretación restringida de las normas penales, tendría que exigirse la prueba del dolo del infractor, si éste por ejemplo, usare el nombre imitado en Torreón y su publicación se refiere a una negociación de la ciudad Gómez Palacio. Por último, "dado que se trata de una presunción iuris tantum, el tercero acusado de la imitación o usurpación, puede compro-

bar en cualquier momento su mejor derecho al uso exclusivo del nombre (art.180 LIM). En suma, ni la publicación en la Gaceta, ni la presunción de buena fé a que se refiere el mismo artículo tienen eficacia alguna. Un defecto más de la reglamentación incompleta, insuficiente y arcaica de un elemento tan importante del derecho industrial como es el nombre comercial".(82)

#### 6. CONTROL DE LA PUBLICACION PARA EVITAR ENGAÑOS AL CONSUMIDOR.

"Las reglas que el derecho positivo tiene establecidas para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial obedecen, primordialmente, al empeño de las autoridades gubernamentales en brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores de sus necesidades". (83)

"Todos sabemos que los artículos patentados, que los productos que ostentan marcas registradas y que la denominación de los establecimientos o la indicación de procedencia de servicios y de mercancías constituyen por sí mismos sendos vehículos de difusión y de publicidad para que el consumidor, ya sea por mimetismo o por convicción, se incline por cierto y determinado establecimiento en donde obtendrá también ciertos y determinados artículos o servicios".(84)

Dichos artículos o servicios son muchas ocasiones bastante

(82) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.268

(83) RANGEL MEDINA, DAVIO. Control de la Publicidad para evitar engaños al Consumidor y Competencia Desleal. Revista de Propiedad Industrial y Artística. Año XVIII. 1979 ene- dic. 33-34. México P.25

(84) Ibidem.

similares a los empleados en la elaboración de los genuinos.

En la publicidad sólo podrá utilizarse la palabra "estilo", para los productos elaborados con ingredientes o procedimientos diversos de los utilizados en la producción de los genuinos y cuya apariencia sea semejante a la de éstos últimos.

Por otra parte, la Secretaría de Salud no autorizará la publicidad de alimentos y bebidas y medicamentos cuando se utilicen signos, imágenes, dibujos o redacciones que engañen al público sobre calidad, origen, pureza, conservación, uso aplicación o propiedades de los productos, o bien sobre el uso, aplicación o propiedades de las actividades mencionadas en ella.

Tampoco se autorizará la publicidad cuando ésta exagere o engañe en cuanto a las características, propiedades o usos de los productos.

Ni se autorizará la publicidad que exprese verdades parciales que induzcan a error o engaño.

También se negará la autorización para la publicidad que se refiere a técnicas de elaboración, características, propiedades o cualidades con las que no cuente el producto, o estas dos últimas en el caso de las actividades.

En cuanto a los medicamentos, no se autorizará su difusión científica, cuando indique que estos productos son curativos de enfermedades o padecimientos que a la luz de la ciencia no lo sean por acción farmacológica.

"Tratándose de productos de perfumería, belleza y aseo, si en la publicidad de los mismos se expresan propiedades que beneficien a la salud por la presencia de un principio activo determinado, la autorización de dicha publicidad sólo se concederá si

Debido a esa trascendental misión que desempeñan los institutos de la propiedad industrial, los mismos no deben aprovecharse como medios para hacer un uso indebido de signos, indicaciones y leyendas susceptibles de engañar a los consumidores, ni servir de pretexto para una desleal competencia"(85)

"Existe en México reglamentación de la publicidad para evitar engaños al consumidor.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975. que está en vigor en México desde el mes de febrero de 1976, considera como infracción administrativa la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal.

La misma Ley de Invenciones y Marcas considera de una manera concreta como infracción administrativa intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o establecimiento de otro"(86)

En el Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicamentos de 16 de diciembre de 1974, existen algunas reglas que pueden ser de interés y que son las siguientes:

En la publicidad sólo podrá utilizarse la denominación "genuinos" para aquellos productos que se elaboren con los componentes naturales y procedimientos que le han dado nombre en su lugar de origen.

En la publicidad sólo podrá utilizarse la denominación "tipo", para aquellos productos con ingredientes y procedimientos si

(85) RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la Publicidad para evitar engaños al consumidor y Competencia Desleal. Revista de Propiedad Industrial y Artística. Año XVIII. 1979 ene-dic. 33-34. México. p.26

(86) Idem .P.27

los interesados demuestran la existencia de tales propiedades.

La publicidad no se permite cuando impute, difame, cause perjuicio o comparación peyorativa para otras marcas, productos, servicios, empresas y organismos. Siendo éstos solo unos cuantos ejemplos del control existente de la publicidad.

Existe una estrecha relación entre los elementos constitutivos de la propiedad industrial y el impacto positivo o negativo, benéfico o perjudicial, que su presentación y difusión publicitaria pueden producir entre los consumidores.

Es recomendable la adopción de instrumentos legales ya sean judiciales o administrativos, para combatir el empleo de signos distintivos susceptibles de provocar equívocos o creencias erróneas acerca de los productos y servicios, de las cualidades que se les atribuyen, de la eficacia del funcionamiento y de la veracidad de los resultados que de su aplicación esperan los consumidores.

" El agente y el abogado de propiedad industrial habrán de mostrarse inflexibles respecto del acatamiento de esa obligación por parte de industriales, comerciantes y prestadores de servicios, así como de sus departamentos de mercadotecnia y agencias de publicidad, y no propiciar o tolerar, ni guardar indiferencia o disimulo, ante la realización de actividades que pudieran suscitar el intento o la consumación de fraudes al consumidor". (87)

(87) RANGEL MEDINA, DAVID. Control de la Publicidad para evitar engaños al Consumidor y Competencia Desleal. Revista de Propiedad Industrial y Artística. Año XVIII. 1979 ene-dic. 33-34, México. PP. 29-33.



## 7. LA LIBERTAD DE COMPETENCIA EN MEXICO Y LA COMPETENCIA ILICITA.

La empresa capitalista, o sea, aquel organismo económico jurídico que existe en el sistema que nos rige, nace y se desarrolla en un régimen de libertad de comercio; es decir, en un sistema de libre empresa y de libre competencia, el cual supone, por un lado el reconocimiento y la protección de la iniciativa individual en el ejercicio de la actividad comercial, y por otro lado, la concesión por el derecho y por el Estado, de un trato igual, de una idéntica oportunidad a todos los hombres para concurrir al mercado, para atraer la clientela y para imponerse a los competidores.

Además de ser un derecho individual del empresario y del comerciante, en su aspecto dinámico la libertad de comercio (libertad de competencia), constituye una protección y una garantía al consumidor, en cuanto que la abundancia y la distinta calidad de los productos que se ofrecen en el mercado influyen de manera decisiva en su baratura y en la mejor y más amplia satisfacción de las necesidades del público.

"En este sentido las leyes de la oferta y la demanda fijan y determinan, en un régimen de libre concurrencia, las necesidades del mercado, los precios de los artículos y la calidad de las mercancías que se demanda, imponiéndose los productos mejores y menos caros, con lo que el público consumidor resulta beneficiado". (88)

(88) BAUCHE GARCIADIEGO, MARIO. Ob. cit. P.71.

La legislación mexicana se inspira en el principio de la máxima libertad en el ejercicio del comercio, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 28 constitucional (prohibición de monopolios). Pero, la regulación dada a ese artículo en disposiciones complementarias, ha invertido radicalmente las características del mismo, de tal modo que lo que parecía una disposición de tipo no intervencionista, ha venido a servir de engarce a una legislación intervencionista, en el orden económico.

"La Ley orgánica del artículo 28 constitucional, al través de la prohibición de los monopolios, autoriza al Estado para que fije los precios máximos de determinados artículos, o las cuotas de prestación de determinados principios, para que imponga la obligación de venta de las existencias de los artículos a precios determinados y para obligar a la prestación de servicios necesarios teniendo en cuenta las condiciones de las empresas, y para que promueva y estimule el establecimiento de explotaciones de industrias similares (artículo 7º)".(89)

"La reglamentación de la concurrencia ilícita es una medida de defensa concedida al empresario, para conservar su hacienda y su clientela".(90)

"La libre competencia, en sentido jurídico, significa igualdad jurídica de los competidores". (91)

La competencia ilícita la podemos definir como un acto o procedimiento ilícitos de un concurrente, engañando al cliente

(89) BAUCHE GARCIA DIEGO, MARIO. Ob. cit. PP.71,72.

(90) BARRERA GRAF, JORGE. Estudios de Derecho Mercantil. Derecho Bancario, Derecho Industrial. Editorial Porrúa, México 1958. P. 263.

(91) DIAZ BRAVO, ARTURO. Aspectos Jurídicos de la Competencia desleal. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV., 1966.7-8 México. P.29

sobre la capacidad propia o ajena, con el fin de sustraer al competidor su reputación industrial o comercial en beneficio propio.

Aunque por su parte Juan Carlos Zavala Rodríguez en su libro titulado 'Publicidad Comercial' define a la competencia ilícita como "todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en provecho propio, la clientela ajena sin empeñar la propia fuerza económica, para contraponerla a la de su rival".

La competencia ilícita tiene la intención de sustraer la clientela del comerciante competidor, atrayéndola para sí, recibiendo los beneficios de que disfrutaba su competidor.

La competencia ilícita, debe basarse en maquinaciones fraudulentas, engaños, sospechas, etc.

"Los elementos constitutivos de la competencia ilícita son:

- Un acto de competencia entre comerciantes.
- Una conducta ilícita de quien realiza la competencia.
- La circunstancia de que la competencia provoque o pueda provocar un perjuicio al competidor.
- Que exista la intención del concurrente ilícito de beneficiarse por el acto ilícito realizado.

En el caso del provocar un perjuicio, es necesario mencionar que existirá competencia ilícita aún en los casos en que no se esté provocando un perjuicio al competidor, pero que sí la puede llegar a provocar, por lo que será procedente que la autoridad comine al competidor ilícito a que se abstenga seguir realizando dichas actividades".(92)

(92) VIGNETTES LOPEZ, JORGE. La competencia ilícita. Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística. Año XIII ene-dic. 1975. 25-26. México. PP.244,245.

Existe la clasificación doctrinal de la Competencia Ilícita.

Hay gran variedad de formas de realizar la competencia ilícita comercial, la que tiene como único límite el ingenio del que las realiza, dichas formas pueden resumirse como sigue:

- a) Usurpación de la propiedad industrial
- b) Imitación de la propiedad industrial
- c) Confusión de la propiedad industrial
- d) Falsedades sobre atributos personales o ajenos
- e) La denigración del competidor.
- f) Las comparaciones ilícitas
- g) Boicot en contra del competidor y su establecimiento.
- h) Violación de convenios lícitos de no competencia
- i) Monopolios comerciales, como medio de restricción a la libre competencia.
- j) La publicidad como medio de competencia ilícita
- k) Concurrentes incompatibles.

Dentro de las formas más comunes de realizar la competencia ilícita, esta la usurpación de los derechos de propiedad industrial, ya que el comerciante ilícito, al ostentar o poseer la propiedad de los mismos, utilizándolos para su beneficio, está aprovechando el prestigio obtenido en los productos del comerciante o productor propietario de los mismos.

Otra forma de realizar la competencia ilícita es la de imitar las marcas y nombres comerciales del competidor, la cual puede ser total o parcial, obteniéndose así la confusión de la clientela, desviando el cauce lógico de la misma a los establecimientos del competidor ilícito.

La confusión de la clientela puede ser realizada también a través de medios que engañan a los consumidores, sin que para é llo sea necesario imitar el nombre, marca o avisos comerciales.

Una forma bastante común de realizar la competencia ilícita es la de emitir falsedades relativas a los atributos de la mercancía o servicios propios o ajenos, obteniendo así que el consumidor ocurra a los establecimientos de los concurrentes ilícitos.

Las falsedades emitidas en contra del competidor alcanzan tal grado que provocan la denigración de éste. Es obvio que ninguna persona tendrá interés en realizar actos mercantiles con un comerciante acusado de algún delito, que sea insolvente o que su estado físico y mental no estén del todo bien.

Otra forma de llevar a cabo la competencia ilícita es a través de la comparación de los beneficios del producto propio con el de las deficiencias del producto del comerciante competidor; esto con el objeto de provocar el rechazo por parte del consumidor al producto competidor.

El competidor ilícito, sobre todo cuando tiene los elementos o conexiones necesarios para realizarlo, puede crear boicots en contra de su competidor, por ejemplo, lograr que no le surtan materias primas, servicios de mantenimiento a sus aparatos u otorguen créditos bancarios necesarios al buen funcionamiento del establecimiento comercial del competidor.

Si los comerciantes han firmado convenios obligándose a no realizar actos de competencia entre ellos, igualando precios, mercancías y servicios que prestan, al violar los convenios realizan una competencia ilícita entre ellos.

Los competidores más fuertes se encuentran en condiciones de ofrecer precios bajos, que no pueden resistir otros comerciantes con menos recursos. Eliminando así la competencia surge como lógico efecto, el monopolio, que es la negación palmaria de la economía liberal, la escasez de satisfactores, alza los precios.

Uno de los medios más comunes de realizar la competencia ilícita es la publicidad, ya que la forma idónea de llevar al público el conocimiento de ciertos productos es a través de un conjunto de maquinaciones fraudulentas de los comerciantes ilícitos.

Se considera que incurre en competencia ilícita la persona que realiza una actividad de comercio que atenta contra el orden lógico de las relaciones comerciales, o sea, que son incompatibles con la situación concreta que vive el sujeto que la realiza, por ejemplo la actividad comercial particular de transporte que por su cuenta realiza el capitán de un navío, aprovechando la clientela y el buque y en las que no reporta ningún beneficio al propietario del buque o compañía de transporte; o las que realiza el empleado de un comercio aprovechando el establecimiento y la clientela del patrón o bien la del socio colectivo.

" Para ésta competencia ilícita existe defensa jurídica entre las que se encuentran:

- a) Orden judicial de suspensión de las actividades que provocan la competencia ilícita.
- b) Apercebimiento de no seguir ejecutandolas
- c) Aplicación de sanción penal en caso de tipificarse un delito.

d) Imposición al concurrente ilícito de pagar los daños y perjuicios que causó al otro comerciante.

En ciertos casos podrá existir el dolo en los actos de competencia ilícita, consecuentemente se configura un delito, el cual podría ser sancionado aún hasta con la privación de la libertad, además del pago de los daños y perjuicios causados".(93)

## CAPITULO V

TUTELA DEL NOMBRE COMERCIAL.

## 1. CONDICIONES PARA LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL.

Según el artículo 8 de la Convención de Unión de París, el nombre comercial está protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. En México se aplica de una manera efectiva, dicha disposición internacional, ya que el mismo artículo 179 de la ley nacional establece que el derecho de uso exclusivo del nombre comercial se protegerá sin obligación de depósito o registro.

El derecho de exclusividad que la ley reconoce descansa en el uso del signo distintivo, condición primordial para que el nombre goce de la protección. Pero además del requisito de uso, es necesario que el signo elegido sea distintivo, especial, novedoso y lícito. En consecuencia, a nadie podrá negarse el derecho de usar en su establecimiento, palabras o frases que se limiten a mencionar o a describir propia y simplemente los productos que allí se fabriquen o expendan, o que constituyan la denominación usual de los establecimientos de su género.

Hay otra restricción al derecho exclusivo de uso del nombre comercial, pero "esta limitación es de carácter territorial ya que la eficacia de la protección está condicionada a la extensión del campo de la clientela del establecimiento. Es decir, diferencia del registro de la marca que tiene eficacia nacional, la protección del nombre comercial es regional pues el-



canza sólo al lugar geográfico en que está ubicado el industrial o comerciante que usa el nombre".(94)

Respecto a ésta condición de la clientela efectiva, nuestro sistema legal admite el derecho al uso exclusivo del nombre comercial en una extensión bien limitada. Sólo abarca la \*clientela efectiva\*, según dispone el artículo 179 L.I.M.y sólo protege el nombre en función de actividades del mismo género o de un género similar (arts.182 y 183), por lo que se permite que dos negociaciones cuyas actividades económicas sean distintas - puedan usar un nombre igual o semejante. La exclusividad no es, pues, absoluta, sino sólo se establece en relación a los competidores.

Que el nombre comercial sólo esté protegido en el campo de la clientela efectiva, no quiere decir, de ninguna manera, que la protección se concrete al público que en una época determinada - cuando se plantea la imitación del nombre - acuda a la empresa; esto, además de ilógico sería imposible de comprobar. También puede interpretarse esta limitación como una referencia a las posibilidades económicas de las empresas en un cierto momento, para atender los pedidos de los clientes, de acuerdo al monto de su patrimonio, ya que dichas posibilidades económicas están en función, precisamente, de una mayor o menor clientela.

Por clientela efectiva en una negociación mercantil, para los efectos de este artículo 179, debemos entender toda la que acude o puede acudir a ella para la satisfacción de sus necesi-

(94) CORREA M. ENRIQUE. Ob. cit. P.24

dades, con las mercancías producidas o vendidas, o con los servicios prestados, sin que el flujo relativo de los clientes se vea impedido por otra empresa que, al usar un nombre igual o semejante, provoque la confusión del público. Ahora bien, como este concepto es imposible de determinar cuantitativamente, por que en los casos normales es imposible precisar quiénes son los clientes e identificarlos, el criterio para fijar lo "efectivo" de la clientela debe ser cualitativo y recaer en la esfera de actividad de la empresa, con lo cual la primera limitación apuntada desaparece para que sólo subsista la segunda. "Mantilla Molina prefiere hacer una interpretación extensiva de la norma que estudiamos, para considerar no sólo la clientela efectiva, sino la adventicia; esta postura no es plenamente satisfactoria, ya que no se lograría interpretar el artículo extensivamente, sino más bien se prescindiría del calificativo (efectiva), para admitir la aplicación a situaciones contrarias a las previstas. No obstante, este autor y otros en nuestro derecho, muestran su inconformidad y su perplejidad ante una limitación tan carente de sentido".(95)

## 2. TUTELA Y GENERALIDADES DEL NOMBRE COMERCIAL.

"Primero que nada es conveniente determinar por qué el nombre de comercio merece protección. El nombre juega un papel importantísimo en la vida mercantil moderna, por las repercusiones que tiene en la prosperidad de un negocio.

(95) BARRERA GRAF, JORGE. Ob. cit. P.270

Cualquier usurpación, de permitirse, podría llevar al fracaso a una empresa, lo cual es deseable evitar desde todos los puntos de vista por los trastornos que se causan a la colectividad. Por otro lado los consumidores merecen protección, en particular, los menos ayesados, los menos experimentados y es preciso ponerlos al abrigo de confusiones.

En otro sentido, la usurpación del nombre comercial constituye una de las formas más innobles de la competencia desleal, y nunca hasta ahora habían existido tantos y tan variados medios a la disposición del pirata mercantil, para beneficiarse del crédito y del esfuerzo de otros con la mayor facilidad.

Todo ello debe perseguirse, para promover la integridad comercial, que es uno de los fundamentos de la convivencia social y para proscribir el fraude que es dañoso a esa convivencia.

A través de la tutela del nombre se protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los productos que fabrica o expende, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, ese sinnúmero de circunstancias que caracterizan a un negocio, y en una palabra, la clientela. La protección al nombre comercial tiende precisamente a prevenir el desvío de clientela de un establecimiento hacia el de un usurpador. El desvío de clientela, que constituye precisamente el acto por excelencia de la competencia deshonesto.

La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre de comercio. La clientela no como mero agregado de compradores ocasionales o más o menos constantes sino como valor inmanente, como una generalidad propia inherente al negocio, que comprende también los clientes futuros o probables.

La clientela tiene un valor importante en todo negocio. Es a la vez la comprobación de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito, la posibilidad de continuar obteniéndolo. Es un camino ya andado. De suerte que quien compra un negocio en marcha elimina elementos de riesgo a la par con la certeza que adquiere de que en circunstancias normales la negociación producirá un determinado rendimiento.

Hay quienes insisten que la clientela no es valuable. Que está asociada a la personalidad del comerciante, que es un elemento aleatorio, y que al transmitirse a una empresa se transfiere algo que no es susceptible de medición y que entraña improbabilidad o incertidumbre.

Debe hacerse la anotación que la clientela ha de entenderse siempre en función de la competencia mercantil. Es un concepto que entraña preferencia. Los monopolios no pueden tener clientela sino sólo un conjunto de compradores que concurren a ese negocio por no tener otros de donde surtirse.

Para ser precisos debemos referirnos al concepto de "clientela efectiva" de que habla la Ley de Invenciones y Marcas. Es difícil establecer qué quiso decir el legislador con "clientela efectiva". Es posible que haya querido referirse a los clientes habituales de un negocio, aquella clientela que puede ser determinable. Pero también es probable que haya pretendido abarcar el concepto general de clientela, tal como se ha venido explicando. El problema reviste sin embargo importancia en la práctica, porque en los casos de usurpación del nombre basta con que se compruebe que esa infracción afecta de alguna manera a los

compradores del negocio legítimo, sean ocasionales o sean constantes, para que se decrete la protección.

Para obtener la tutela del nombre éste se tiene que usar efectivamente y también de una manera ostensible. Es el uso lo que confiere derechos. Pero no basta con un empleo recatado y más o menos privado, sino que debe usarse el nombre abiertamente, públicamente. El uso puede hacerse sólo en el establecimiento en sí, o también correlativamente en la correspondencia, facturas, notas de remisión, pedidos, vehículos, anuncios, y propaganda en general de la empresa.

A este particular conviene hacer un paralelismo entre los nombres de comercio y las marcas de servicio, porque es indudable que éstas auxilian incuestionablemente a la protección del nombre comercial. Las marcas de servicios conceden protección en giros especiales, que son los servicios que se prestan, y no la venta, la comisión, etc., porque de otra manera esos establecimientos no podrían encontrar tutela dentro del rubro de nombres comerciales.

Pero el nombre de comercio normal puede recibir una protección adicional si además se registra la marca de servicio.

Surge la cuestión de establecer desde qué tiempo principia la protección al nombre. Esto adquiere importancia en los casos de tienda, en los que puede haber una diferencia pequeña de fechas, en principio, resulta fácil determinarlas si se trata de una razón social, desde que se constituye; si se trata de un comerciante individual, desde que hace su manifestación de apertura, si es el caso de un cambio de nombre de un negocio establecido, desde que participe ese cambio. Mas el problema se agrava

cuando se comienza a usar un nombre con propaganda de un negocio que aún no funciona, pero al que es necesario acreditar de antemano, por la naturaleza de las actividades a que se va a dedicar. Puede aparecer un negociante que de buena o de mala fé adopte ese nombre sobre la base que le corresponde el derecho por el uso actual que de él hace. En tales casos la equidad reclama que se tenga por fecha inicial de la explotación la del primer anuncio, porque desde entonces ha nacido la clientela potencial del negocio. Un ejemplo de esto acontece en los casos de edificios en construcción que van a ser destinados en explotación comercial, un hotel que empieza a darse a conocer con el nombre que tendrá desde la primera fase de la construcción o bien un restaurante que principia su anuncio con la debida antelación, y manda fabricar la vajilla con su nombre.

Existe un margen para que la autoridad ejerza el criterio subjetivo, en la parte de las disposiciones que señala que ella apreciará también "la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".

Por ello es conveniente constituir la prueba de que uno o varios clientes se han visto engañados al ocurrir al establecimiento que se siente afectado por ese uso indebido.

### 3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Por lo que se refiere a las infracciones administrativas que se contemplan en la Ley de Invenciones y Marcas vigente tenemos consideradas como tales en su art. 210, las violaciones a las disposiciones de dicha ley y las que de ella deriven. y la realización de actos relacionados con la materia regulada en la mencionada ley, contrarios a los buenos usos y costumbres -

en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

Así mismo y de manera enunciativa en el mismo artículo tenemos también como infracciones administrativas relativas a - nuestro tema : Usar, dentro de la zona geográfica en que reside la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro (fracc.IV).

También el hecho de intentar o lograr el propósito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro (fracc.X).

#### SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Toda infracción administrativa debe ser sancionada de igual manera según lo indica el art. 225 LIM. y respecto a las infracciones que se cometan en dicha ley las cuáles se sancionarán - con:

.Multa hasta por el importe de diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. En caso de que persista la infracción, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato respectivo (fracc.I).

.Clausura temporal hasta por noventa días (fracc.II).

.Clausura definitiva (fracc.III)

.Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas (fracc. IV).

Para la imposición de dichas sanciones existen disposiciones legales específicas entre las cuáles tenemos:

.Que las sanciones serán impuestas con base en las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, o con base en las resoluciones que se dicten de acuerdo a lo previsto en el título octavo de la misma ley; tomando en cuenta en uno y otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos. (art.226 LIM).

. Cuando lleguen a suceder casos de reincidencia se tiene como sanción el duplicar la multa impuesta anteriormente, sin que exceda del triple diez mil veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal. (art.227 LIM).

.Las clausuras y arrestos administrativos podrán imponerse además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, independientemente de las penas corporales que la autoridad competente determine tratándose de delitos y del pago de daños y perjuicios que corresponda.

También tenemos que podrá ser clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción. El arresto en los casos de persistencia en la infracción. (art.228 LIM).

. Para poder determinar la sanción que se debe de imponer es necesario tomar en cuenta ciertos criterios para que sea una sanción más justa y entre dichos criterios están: .

- I. El carácter intencional de la acción u omisión.
- II. Las condiciones económicas del infractor.



III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o de la prestación de servicios, - así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. (art.229 LIM)

Es legal citar que las sanciones administrativas se pueden imponer al infractor, independientemente de que a éste se le apliquen penas por delitos relacionados y de la indemnización por daños y perjuicios. (art.230 LIM).

#### DELITOS.

En el art.211 de la Ley de Invencciones y Marcas vigente se señalan diversos delitos en la propiedad industrial, de los cuáles el que interesa para efectos del nombre comercial es el que considera como delito: Usar dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar - un establecimiento industrial, comercial o de servicio del mismo giro (fracc.VII)

Para efectos de sancionar el delito antes citado es aplicable de dos a seis años de prisión. (art.212 LIM)

En cuanto se conozca del delito citado, el Ministerio Público deberá ocuparse de la investigación de la averiguación - previa para tipificar los hechos, con las medidas cautelares - que disponga la legislación de la materia, entre las cuáles se encuentran las citadas en el Código de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren

resultar constitutivos del delito de que se trate. Dichas declaraciones se formularán desde un punto de vista técnico, en el cuál no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan y se harán del conocimiento de la Procuraduría General de la República (art.213 LIM)

El perjudicado por infracciones o delito a que nos hemos estado refiriendo tiene derecho a demandar la reparación y el pago de daños y perjuicios sufridos independientemente de la sanción administrativa y de la acción penal que se haya realizado en contra del autor de la violación de derechos mencionados. (art.214)

Para conocer del delito de referencia son competentes los tribunales de la Federación. También conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de la LIM. Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ella, a elección del titular de la acción, los tribunales del orden común. (art.215)

Las sanciones y las penas que respectivamente se han señalado son prescritas expresamente por la Ley de Inventiones y Marcas, pensando exclusivamente para los casos que de manera específica señala entre los cuáles encontramos lo relativo a la violación de derechos referentes al nombre comercial.

En México es muy común que se incurra en el uso indebido de un nombre comercial que legalmente ha sido utilizado con anterioridad, porque el prestigio es las más de las veces, objeto de utilidad económica que los que violan las disposiciones legales (usurpadores) para que éstos obtengan beneficios más rápido sin interesarles el perjuicio que ocasionen.

#### 4. CONFLICTO ENTRE NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS.

Los conflictos entre el derecho sobre la marca y el derecho sobre el nombre comercial pueden originarse en muy variados modos.

Se considera usurpada la marca si persona distinta a su propietario, sin consentimiento de éste la adopta como nombre comercial para un establecimiento cuyo giro es de la misma naturaleza que las mercancías que se amparan con la marca. Este caso presenta tres hipótesis: A) que la marca se haya usado con anterioridad al uso del nombre comercial; B) que la marca se haya registrado antes de la adopción del nombre comercial; C) o que la marca usada como nombre comercial esté protegida tanto por su registro como por su uso, efectuados con anterioridad.

Aún cuando no se reproduzca íntegramente, la marca también se estima invadida cuando el nombre comercial se forma con palabras, frases o figuras que la imiten.

Por su parte, el nombre comercial resulta afectado cuando, sin la autorización de su propietario, un tercero lo emplea a título de marca, para distinguir artículos del mismo género que los que son objeto de la actividad mercantil del establecimiento designado con el nombre comercial. La usurpación se produce independientemente de que el nombre comercial esté o no publicado, pues 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 tanto, se justificará el derecho de oponerse al empleo del nombre a título de marca si, además de las circunstancias apuntadas, existe -

el uso anterior del nombre comercial.

Bajo las mismas condiciones, el nombre comercial puede oponerse al uso de una marca compuesta de elementos que lo imiten.

De acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas decimos: no es registrable la marca que produce o imita las características esenciales de un nombre comercial ajeno, porque de lo contrario se violarían las normas que lo protegen. Más en la práctica, en atención a que no existen registros de propiedad industrial relativos al nombre comercial, el exámen de novedad de las marcas no incluye las anterioridades que pudieran existir de nombres comerciales afectados, razón por la cuál es posible que sin mayor obstáculo se expida el registro de la marca. Ello determina que el conflicto no llegue a suscitarse formalmente antes de concederse el citado registro, sino hasta que éste se impugna mediante el procedimiento de nulidad.

" El criterio que sobre esta materia tienen las autoridades administrativas y judiciales es fluctuante. La uniformidad de opiniones orientadas en sentido proteccionista de la marca y del nombre comercial, cuando estos signos distintivos confluyen, seguramente se lograría, repudiando expresamente la protección de marcas constituidas por signos ya reservados como nombre comercial de persona distinta. Al acierto que en este punto aparece en la Ley cubana, añadimos asimismo el de la Ley de Haití, que rechaza las marcas formadas de "frases", nombres o dibujos que constituyen el nombre comercial, o una de sus partes características o esenciales de una persona que se dedica

al comercio o a la producción de artículos o mercancías de la misma naturaleza que los que amparan la marca". (art.2)".(96)

#### 5. Jurisprudencia Mexicana. Casos diversos.

"a) Se ha declarado la nulidad del nombre comercial Embotelladora Rex por consistir en una denominación parecida a la marca Rex que otra persona ya venía usando con anterioridad a la publicación del nombre comercial. (resolución 204 de 20-VI-1940).

b) También se nulificó el nombre comercial Productos Casso, porque su publicación se hizo posteriormente a la fecha en que la marca Caso de un tercero, ya estaba registrada. La oficina de Marcas fundó su decisión en este razonamiento: "Sin duda alguna, debe comprenderse que existe siempre la posibilidad de confusión entre las mismas denominaciones, tengan o no palabras secundarias, sobre todo cuando se trata de artículos de la misma clase y esta confusión se manifiesta porque el público consumidor ignora cuál es el origen o la procedencia de los productos que se quieren distinguir por esa denominación y aunque los productos que elabora la fábrica que lleva el nombre comercial Productos Casso, no tienen el nombre en cuestión, sin embargo, para el público existe esa confusión por la duda acerca de si se trata de los productos amparados por la marca anterior. (Res. 217 de 28-X-1940).

c) Se decretó la nulidad del nombre comercial Alpes tomando en cuenta que su publicación se hizo después de la fecha de primer uso de la marca Alpes, por un tercero. Del análisis de (96) CORREA M. ENRIQUE. Ob. cit. PP.28,29.

las pruebas respectivas la Oficina de Marcas desprendió que dicha persona 'a sabiendas de que ya era usada la denominación Alpes, la hizo registrar como nombre comercial y no conforme con esto, ya la usaba para anunciar sus productos como si fuera marca legalmente registrada, poniendo de relieve con este procedimiento el dolo con que obraba'. Como en los dos casos mencionados, se nulificó el nombre comercial 'de conformidad con el artículo 39 fracción I., (Ley de 1928) ya que las disposiciones de la Ley de Marcas están asociadas con los nombres comerciales, y por lo tanto son susceptibles de aplicación. (Res. 200, de 14-III-1940).

d) Se dejó sin efectos la publicación del nombre comercial Republic Pictures de México, por consistir en una denominación parecida a la marca Republic Pictures, anteriormente registrada para distinguir artículos similares a los que se explotan o venden en el establecimiento amparado por el nombre comercial. (Res. 32, de 2-III-1955).

e) Igual el uso ilegal de la marca Rex, por el empleo de la de nominación Embotelladora Rex sobre productos similares, aun cuando esta última se haya publicado como nombre comercial. (Res. 204, de 10-VI-1940).

f) Puede impedirse el uso de marcas en calidad de nombres comerciales, cuando el titular de aquéllas no es el que emplea estos últimos, porque dicho uso es subterfugio al que acuden des leales competidores para infringir las marcas legalmente registradas. En tal sentido se produjo la Dirección de la Propiedad Industrial cuando declaró que el uso del nombre comercial Aceros

Lax, S.A. constituye una imitación de la marca 'La C'. (res.174 de 12-VII-1955).

g) Los precedentes establecidos en conflictos sobre nulidad de las marcas por violación de nombres comerciales, son más escasos. Por su interés evidente citamos este: La Dirección de la Propiedad Industrial negó la declaración de nulidad de la marca 'Euzcadi', impugnada por haberse expedido con lesión de los derechos del nombre comercial Compañía Hulera Euzcadi, S. A. Entre las razones aducidas por dicha autoridad para resolver por la negativa manifestó que son distintos un nombre comercial y una marca, sin que puedan ser confundidos uno y otra. Analizado por el Juez Federal el alcance de la protección que debe darse a un nombre comercial y a la mención que del mismo se hace en cualquier mercancía, en sentencia confirmada por la Suprema Corte sostuvo 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'.(Res. 19, de 10-11-1959, dictada en cumplimiento de la ejecutoria de 23-X-957, que se pronunció en el toca 3167/55)".(97)

#### 6. Disposiciones Legales en la Ley de Patentes y Marcas de 1976.

El nombre comercial está expresamente reglamentado en la citada ley, de la cuál podemos desprender las siguientes disposiciones (97) CORREA M. ENRIQUE. Ob. cit. PP.30,31.

siciones generales:

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

Art. 180.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo.

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

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

Art. 183.- No podrán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o esta-



blecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta ley.

Art. 184.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Podrá renovarse indefinidamente por períodos de la misma duración.

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

En casos excepcionales y cuando se justifique, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá conceder un plazo de gracia de seis meses, adicionales al plazo a que se refiere el párrafo precedente, para presentar la solicitud.

Art. 185.- En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario.

Art. 186.- El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial, terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido.

Art. 187.- El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas con relación a las marcas.

Art. 188.- Los actos, convenios o contratos que se realicen

o celebren con motivo de la concesión del uso de un nombre comercial deberán, para surtir efectos, ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas." (98)

En el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas podemos encontrar más disposiciones complementarias y en relación al nombre comercial.

Art. 103.- Para los efectos de establecer la buena fé en la adopción y uso del nombre comercial, la solicitud de su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, se presentará por duplicado en la Dirección, manifestando los siguientes datos:

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del propietario del establecimiento en que se use el nombre comercial;

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

III.- Actividades a que se dedica el establecimiento, así como ubicación del lugar o lugares donde se desarrollen las actividades y, en su caso, de las oficinas generales.

A la solicitud deberán anexarse los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y demuestren la utilización efectiva del nombre comercial.

Art. 104.- Al realizarse el exámen de novedad a que se refiere el artículo 182 de la Ley, se considerará que existe ante (98) Ley de Invenciones y Marcas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

rioridad de nombre comercial si éste o algún otro similar se utiliza en otro establecimiento del mismo giro. Cuando la anterioridad consite en una marca de servicio se estará a lo dispuesto en el artículo 91 y demás relativos de la Ley.

Art. 105.- La protección administrativa del nombre comercial se limitará al giro relativo a las actividades que se desarrollen en el establecimiento.

Art. 106.- Los efectos de la publicación de un nombre comercial tendrán una duración inicial de cinco años y podrán renovarse indefinidamente por períodos de igual duración, si la solicitud de renovación se presenta dentro del último semestre de cada período o dentro del semestre siguiente al término del período.

De no solicitarse, cesarán los efectos de la publicación sin necesidad de declaración expresa, pero deberá publicarse en la Gaceta de Invenciones y Marcas la cesación del derecho.

Art. 107.- La protección administrativa del nombre comercial comprenderá toda la República o una región geográficamente determinada. En el primer caso cuando en todo el país se haga publicidad permanente del establecimiento en que se utilice el nombre comercial por cualquier medio de difusión masiva o se realicen ventas de los productos que se elaboren por el establecimiento o se presten los servicios a que se dedique el mismo, siempre y cuando se pruebe la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial; y, en el segundo, la protección se limitará a la zona geográfica donde resida la clientela efectiva del establecimiento.

Al solicitarse la publicación del nombre comercial y la renovación de los efectos de la misma, deberá demostrarse su uso efectivo, la publicidad a que se refiere el párrafo anterior o la venta en toda la República de productos o la prestación de servicios, así como la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial.

Art. 108.- En todo caso en que se presenten reclamaciones respecto del mejor derecho para usar un nombre comercial, se ventilarán ante la Dirección, previo el procedimiento a que se refiere el artículo 114 de este Reglamento".( 99)

Es menester el citar los artículos ya descritos, toda vez que son los pilares fundamentales de nuestro tema del nombre comercial, incluyendo aquéllos artículos que suenan repetitivos en la respectiva Ley y su reglamento, que sin embargo vienen complementados de diferente forma y que también complementan los aspectos jurídicos tratados en este sencillo trabajo, y aunados a los diversos planteamientos de reconocidos autores.

( 99 ) Reglamento de La Ley de Invenciones y Marcas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988.

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

1. El nombre civil es un antecedente del nombre comercial, ya que primero hubo la necesidad de distinguir a las personas físicas y posteriormente a las cosas, bienes o servicios.

2. Fué en la Convención de Unión de París de 1883 en donde por primera vez se acordó se protegiese el nombre comercial in dependientemente de la obligación de depósito o de la idea de nacionalidad.

3. El nombre comercial es toda aquella designación, denominación, razón social o nombre civil, bajo la cuál los comerciantes colectivos o individuales, realizan sus actividades mer cantiles e identifican su negociación, así como los servicios prestados.

4. Se utiliza al nombre comercial para diferenciar un establecimiento de otro que tiene un giro mercantil similar.

5. Se protege al nombre comercial sin necesidad de registro, siempre que se compruebe su uso.

6. Además de utilizar al nombre comercial para distinguirse comercialmente, sirve para proteger y conservar la clientela e fectiva, evitando que ésta se confunda, beneficiándose a la vez tanto el titular del nombre comercial como la clientela, asegu rándole las ventajas o desventajas del producto que adquiere.

7. Con el nombre comercial se ayuda a su titular a obtener un prestigio en su empresa o negocio y que es susceptible de propiedad por representar un valor económico, es así como forma

parte de un patrimonio.

8. Al formarse un prestigio en relación con un nombre comercial, esto le ayuda a la negociación para competir con sus rivales.

9. El nombre comercial se ubica en el campo industrial - porque opera en ese ámbito, así como en el comercial.

10. A los usurpadores se les debería de sancionar rigurosamente de manera simultánea y obligatoria con prisión y multa, - entendiéndose que no sea opcional el aplicarse uno u otro sino ambos y forzosamente.

11. En los conflictos de competencia desleal es necesario especificar normas más precisas que las que contiene la Ley de Invenciones y Marcas.

12. Lo ideal sería que los nombres comerciales se registra ran forzosamente y se publicaran además en periódicos locales de mayor circulación.

13. El principal efecto de la publicación es de establecer la "buena fé" en la adopción y uso del nombre comercial.

14. Una vez vencida la vigencia del nombre comercial (5 - años), se podrá renovar y transmitir, pero también debiera ser objeto de herencia.

15. Es conveniente hacer una estrecha separación entre las disposiciones de los derechos de marcas y de los de nombres comerciales para evitar que haya dudas o repeticiones entre estos y para que se eviten también conflictos entre los mismos, conservando un riguroso registro de antecedentes para que no se repitan marcas y nombres comerciales.

## BIBLIOGRAFIA.

ALVAREZ SOBERANIS, JAIME. La regulación de las Invencciones y Marcas de la Transferencia de Tecnología. 1a. edición. Editorial Porrúa, S.A., México, 1979.

BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derecho Mercantil. Volúmen Primero. Generalidades y Derecho Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México, 1957.

BAUCHE GARCADIAGO, MARIO. La Empresa. Nuevo Derecho Industrial. Contratos Comerciales y Sociedades Mercantiles. Segunda edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1983.

BREUR MORENO, PEDRO C. Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio. 2a. Edición. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946.

CERVANTES AHUMADA, RAUL. Derecho Mercantil. 5a. Edición. Editorial Herro, S.A. México, 1985.

MAGALLON IBARRA, JORGE MARIO. Instituciones de Derecho Civil. Tomo II. Editorial Porrúa, S.A. México, 1987.

MANTILLA MOLINA, ROBERTO L. Derecho Mercantil. Vigésimoséptima edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1990.

MUÑOZ, LUIS. Derecho Mercantil. Tomos Primero y Segundo. Derechos reservados por el Autor. México, 1952.

DE PINA VARA, RAFAEL. Derecho Mercantil Mexicano. Editorial Porrúa, S.A., México, 1959.

DE PINA VARA, RAFAEL. Diccionario de Derecho. Decimotercera Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1987.

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

.....  
Control de la publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal. Revista de Propiedad Industrial y Artística, Año XVIII - 1979. ene-dic. México.

CORREA M., ENRIQUE. Protección del nombre comercial en México. "Revista" Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I 1963. 1-2 Enero-Junio de 1963. Número 1. México.

VIGNETTES LOPEZ, JORGE. La competencia ilícita. "Revista" Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV 1966. 7-8. México.

DIAZ BRAVO, ARTURO. Aspectos jurídicos de la competencia desleal. "Revista" Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV 1966. 7-8 México.

ROJINA VILLEGAS, RAFAEL. Compendio de Derecho Civil. Introducción Personas y Familia. Tomo I. Vigésima Segunda Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1988.

SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. 2a. Edición Editorial Porrúa, S.A. México, 1987.

VAZQUEZ DEL MERCADO, OSCAR. Contratos Mercantiles. Tercera edición. Editorial Porrúa, S.A. México, 1989.



## LEGISLACION.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Del 5 de febrero de 1917.

Código de Comercio. Del 15 de abril de 1884.

Ley de Invencciones y Marcas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976.

Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 1988.

Código Civil. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 1928.