

154
2ej



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

**Escuela Nacional de Estudios Profesionales
" ARAGON "**

Naturaleza Jurídica
de la Denominación Comercial

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO**

P R E S E N T A:

JORGE HERNANDEZ CHOREÑO

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

San Juan de Aragón, Edo. de México.

1991.



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

INTRODUCCION.	I
CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL NOMBRE COMERCIAL.....	
A. ETAPA LOCAL.....	2
B. EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACION MEXICANA.....	6
C. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL CONVENIO DE PARIS EN LO REFERENTE A NOMBRES DE NEGOCIACIONES.	12
CAPITULO II. NATURALEZA JURIDICA.	
A. REGIMEN, DENOMINACION Y NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.....	27
B. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL NOMBRE DE UN COMERCIO.....	33
C. EL AMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.....	41
D. EL AMBITO PERSONAL DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.....	43
E. EL AMBITO MATERIAL DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.....	45
F. DIFERENCIAS DEL NOMBRE COMERCIAL CON OTRAS FIGURAS JURIDICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	46
CAPITULO III. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.	
A. REGISTRO Y PUBLICACION.....	53
B. TRANSMISION.....	57
C. REFRENDO.	59
D. MEDIOS DE DEFENSA DEL NOMBRE COMERCIAL.....	61

CONCLUSIONES.....66

BIBLIOGRAFIA.....71

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

Es propiedad de toda persona física o jurídico colectiva su nombre comercial.

El derecho al uso exclusivo de dicho nombre se tutela por la Ley de Invenciones y Marcas en la extensión de la clientela que lo conozca.

Existe preocupación por parte del sustentante acerca de la naturaleza jurídica que tiene dicho derecho al uso exclusivo de un nombre, concretamente consideramos necesario establecer si se trata de un derecho real o personal.

Por otra parte, aunque la ley no exige el registro de los nombres comerciales, es muy importante definir jurídicamente la función de dicha institución ya que aparentemente no tiene efectos constitutivos, pero atribuye al propietario que haya realizado la inscripción, una presunción de buena fe, que no beneficia al que haya omitido este trámite.

El sustentante conoce sus limitaciones, pero está seguro de haber empleado su mejor esfuerzo en la realización de este trabajo.

CAPITULO PRIMERO

A. ETAPA LOCAL O PRECODIFICADORA.

Cuando el hombre primitivo satisfizo sus propias - necesidades, aparece una nueva actividad, consistente en cambiar el sobrante de dichas necesidades, por otros artículos - que a su vez sobraban a otras personas.

La intensidad que tuvo este intercambio hace que -- los historiadores consideren que el llamado trueque es una de las primeras etapas del comercio en el devenir de la humanidad.

Con la división del trabajo, las actividades productivas poco a poco se fueron especializando , mejorando el volumen y la calidad de las mercancías, a tal grado que el trueque se volvería una figura jurídica insuficiente para atender el desmedido tráfico de productos.

Otra de las razones por las cuales el trueque cayó en desuso es la dificultad para determinar los equivalentes - entre las cosas que se intercambiaban.

Sin embargo, el trueque cumplió su misión histórica de ser el medio para satisfacción de necesidades ajenas.

Probablemente con el trueque surgió el personaje -

del comerciante , que es aquel intermediario en el cambio.
que permite que los bienes lleguen con mayor facilidad a
quien los necesita.

Resulta inconcuso que toda actividad humana requiere
una regulación jurídica que asegure el mantenimiento de la
paz social y de los ideales de justicia de la comunidad.

Nacido el comercio hubo de nacer la legislación mercantil.

Uno de los ordenamientos jurídico mercantiles mas antiguos que se conocen es el muy famoso Código de Hammurabi, dicho ordenamiento contenía normas jurídicas que se referían a distintas materias, incluyendo por supuesto la comercial.

Mucho tiempo despues los romanos nos hacen conocer la Lex Rhodia de Jactu, que no es otra cosa que un monumento legislativo sobre Derecho Marítimo, obra, por supuesto, de los fenicios. [1]

[1]Cfr. Cervantes Ahumada , Raúl. Derecho Mercantil. Primer Curso, pag. 10.

En la Edad Media, con la caída del imperio romano de occidente, la actividad mercantil sufrió una baja considerable, debido principalmente al clima de inseguridad que se generó.

Poco a poco, con la apertura de nuevos caminos y con la mejoría de los medios de transporte y a falta de un poder político uniforme, los comerciantes comenzaron a agruparse con la finalidad de establecer las reglas a las que debería sujetarse el tráfico mercantil.

El resultado de dicha intención fue el establecimiento de Consulados o Universidades de Mercaderes, en las cuales concurrían todos los oficios comerciales a efecto de que la reunión de sus experiencias profesionales, usos y costumbres comerciales fueran integrando un derecho consuetudinario.

Las sentencias que se dictaban en estos tribunales constituían las Ordenanzas, que no eran otra cosa que el conjunto de costumbres usos y soluciones en los que se basaba el Cónsul al momento de impartir justicia.

Al principio, los tribunales consulares, Consula-

dos o Universidades de Mercaderes, sólo conocían de asuntos en los que fueran partes los agremiados. sin embargo , la tendencia fue ampliar la competencia para conocer por materia, sin importar si las partes estaban o no afiliadas al consulado.

Poco a poco, el poder político fue aceptando los generosos beneficios que el auge del comercio traía para las poblaciones, de este modo empezara a interesarse en la producción de normas jurídicas .

En ese orden de ideas, el ministro francés que da nombre a las ordenanzas sobre el comercio terrestre [1673] y el marítimo [1681] hace que las Ordenanzas de Colbert, ocupen un lugar muy importante en la historia del Derecho Comercial.

La necesidad de una legislación uniforme, en contraposición de las distintas leyes que imperaban en cada plaza en la que existía un consulado , fue una de las principales causas que generó la aparición de la siguiente etapa en la historia del Derecho Mercantil.

B. EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACION MEXICANA.

Mucho se ha dicho y más se ha escrito sobre los códigos napoleónicos de 1808, por lo tanto nos limitaremos a destacar que aun tiene una notoria influencia en los códigos de comercio.

En México, con la consumación de la independencia, no existía legislación propia, por lo que el derecho español en especial, las Ordenanzas de Bilbao, siguieron en vigor.

Por decreto de fecha 14 de octubre de 1824 se suprimieron los Consulados existentes en nuestro país, correspondiendo conocer, a partir de esa fecha, a los jueces del orden común, asistidos por dos comerciantes.

El 7 de mayo de 1832 aparece en nuestro país, la primera ley en materia de propiedad industrial, denominada oficialmente como Ley sobre Derechos de Propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Aun cuando el nombre comercial no se encontraba establecido en algún ordenamiento mercantil o de propiedad industrial, es obvio que dicha figura ya existía, desde que

aparece la actividad comercial en nuestro país.

Al principio se conoció dentro del ámbito nacional y mas tarde apareció en el ámbito internacional , usando como medio de identificación y reconocimiento de la actividad comercial, ya que es un hecho comprobado que la atención de los clientes se capta por medio de un nombre que caracteriza al comerciante y a su actividad.

El uso continuo de una denominación comercial da como resultado que la clientela prefiera determinado comercio, como consecuencia de ello poco a poco la buena o mala fama del establecimiento se expande entre los consumidores de bienes o servicios.

La protección del nombre comercial en un principio no fue necesaria , ya que no existía lo que hoy conocemos como competencia desleal , pero en la medida en que los negocios crecen, es necesario tutelar el derecho al nombre, ya que su usurpación ocasiona desprestigio o, en el mejor de los casos, desviación del público consumidor.

En la actualidad, la ley de Invenciones y Marcas regula lo que se refiere a nombres o denominaciones .

La Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventos o perfeccionadores de algún ramo de la industria, de fecha 7 de mayo de 1832, es un ordenamiento con marcada influencia colonial española y, viene a ser el inicio de los ordenamientos que sobre esta materia ha tenido nuestro país.

Según nuestra investigación, en la referida ley no existen normas que regulen el nombre comercial o su tutela en caso de usurpación.

Bajo el mandato del General Porfirio Díaz, quien por su larga permanencia pudo darse cuenta de los problemas y necesidades del país, se aprecia un gran avance industrial y comercial, debido a la explotación de los recursos naturales y al empleo generado en base a la inversión de capital nacional y extranjero.

Durante este periodo se expide la Ley de Marcas de fábrica de fecha 28 de noviembre de 1889, con influencia de los ordenamientos franceses que sobre la materia existían en aquella época.

Esta ley constituye el antecedente de muchas disposiciones que figuran en la ley actual.

El 7 de junio de 1890 es publicada la ley de patentes de privilegio, que tiene como antecedente la ley francesa de 1844 sobre la materia.

Nuestra ley de ahí tomará el concepto de patentabilidad, mismo que ha sido adoptado en todo el mundo.

Este concepto no sufre variantes y permanece hasta la Ley de Propiedad Industrial de 1940.

En el año de 1896, es reformada la Ley de Patentes de Privilegio, introduciendo un reglamento y mayor información de carácter técnico.

Con fecha 25 de agosto de 1903 es publicada la Ley de marcas industriales y de comercio, misma que se crea bajo la influencia del convenio de Paris de 1883 y su revisión en Bruselas en 1900.

En 1909, se publica un reglamento que regula el registro internacional de las marcas, de conformidad con el arreglo de Madrid de 1891. [2]

[2]Ofr. Galgano, Francisco. Historia del Derecho Mercantil pag. 184.

Por primera vez, encontramos la incorporación del nombre comercial en un cuerpo legal, pues para el estudio que estamos realizando, la ley de marcas industriales, sólo constituye un pálido antecedente de lo que es el nombre comercial en nuestra legislación.

Además del nombre comercial, esta ley introduce otras novedades como los avisos comerciales, a los que en la antigüedad llamó "lema del negocio", que era una oración que expresaba las cualidades de la empresa y que se puede comparar con lo que hoy se conoce como anuncios comerciales.

Debido al movimiento social mexicano del año 1910, mismo que culminó con la formación de una nueva Constitución Política en el año de 1917, la materia de la Propiedad Industrial se mantuvo sin cambios hasta el 27 de julio de 1928 en que se publica la Ley de Invenciones, marcas de avisos y nombres comerciales.

Ese ordenamiento legal recogió las novedades que en materia de propiedad industrial se hallaban en distintos dispositivos de carácter internacional, principalmente lo relativo a los nombres comerciales.

En el año de 1943 aparece la Ley de la Propiedad Industrial, derogando como es natural los ordenamientos anteriores existentes sobre esta materia.

Constituye, evidentemente, un cuerpo legal con mayor riqueza que sus predecesores y amplía la protección jurídica a los titulares de los derechos de propiedad industrial.

Esta ley continuó en vigor hasta el año de 1976 en que se promulgó la vigente Ley de Invenciones y Marcas.

Por último cabe señalar que durante la vigencia de la ley de 1943 se desarrolló una abundante práctica y aplicación de sus normas tanto en la esfera administrativa como en la judicial.

Mucho del progreso de nuestro país en materia comercial se debe a esa ley.

Los críticos de la ley vigente aseguran que dicha ley de 1943 pudo haber continuado vigente, aun con todas sus imperfecciones y defectos, en ella el nombre comercial se protegía en la extensión de la clientela efectiva, sin delimitar el ámbito espacial, como lo hace la ley de 1976.

C. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL CONVENIO DE PARIS EN LO REFERENTE A NOMBRES DE NEGOCIACIONES.

La protección del nombre comercial a nivel internacional, se plasma en el Convenio de París, que data del año 1883.

Dicho instrumento establece en su artículo octavo que el nombre comercial sera protegido en todos los países - que suscriban el convenio, sin obligación para los titulares de depósito o registro.

Por lo tanto, encontramos a nivel internacional una tutela generalizada del nombre comercial que data del siglo - pasado.

El nombre o denominación comercial tiene en el ámbito interno de cada estado, mas o menos la misma definición que en todo el mundo.

Es muy clara la finalidad que se persigue con el establecimiento de un nombre comercial, ya que lo perseguido es precisamente tener un medio para identificar indubitablemente a la empresa.

No obstante que la finalidad es idéntica, su tutela varía en extensión de un Estado a otro.

En la actualidad, el Derecho Internacional constituye un buen instrumento para coordinar las relaciones entre sociedades, entendiendo a estas como sujetos de derecho.

No es este el lugar para discutir sobre la naturaleza jurídica del Derecho Internacional, sin embargo queremos hacer patente que nosotros estaremos de acuerdo con esta disciplina en la medida en que sea útil para la humanidad y que ayude a evitar o solucionar conflictos.

Para estudiar el convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, se hace necesario analizar el concepto de lo que es un tratado internacional, para poder manejar las categorías a que nos referiremos más adelante.

Los tratados forman parte de las fuentes fundamentales de Derecho Internacional, en primer término y por encima de la costumbre internacional, aun cuando ésta sea necesaria para interpretar el tratado.

Para Modesto Seara Vazquez, "Tratado es todo acuer-

do concluido entre dos o más sujetos de derecho internacio--
nal. " (3)

Este concepto incluye a las organizaciones inter--
nacionales y a los estados como sujetos de Derecho Internacio
nal.

Los tratados se clasifican en tratados contratos,
que son aquellos cuyo contenido es crear obligaciones jurídi
cas que se extinguen con el cumplimiento del contrato.

Otra clasificación consiste en expresarlos como
Tratado-ley, cuya finalidad es crear una regulación jurídica
permanente y con carácter obligatorio. En esta clasificac--
ción podía encontrarse correspondencia con el Convenio de Pa--
rís.

En orden a los sujetos que suscriben los tratados,
se puede hablar de tratados bilaterales o multilaterales.

En la actualidad, más de 80 países han suscrito el
Convenio de París.

(3) Derecho Internacional Público. pág. 61.

A continuación haremos una breve reseña histórica del Convenio de París.

En el siglo pasado surgió una lucha ideológica en el continente europeo entre quienes demandaban protección a las invenciones y quienes consideraban que dicha postura entorpecía el libre comercio, triunfando finalmente los partidarios que demandaban el establecimiento de un sistema de patentes.

Una vez que se estableció la protección a nivel nacional, los industriales y comerciantes se dieron cuenta de las dificultades derivadas de la territorialidad del sistema de patentes, esto es, debido a la diversidad de las legislaciones relativas a la protección de la propiedad industrial, no era posible tener protección fuera de la jurisdicción de un estado, por ende, y como consecuencia de esta problemática se inicia la internacionalización del sistema.

En esta época se pensaba en la unidad internacional bajo la guía occidental. Europa se ha sentido el guardián de la cultura y considera que el derecho natural es el guardián de la paz entre las naciones.

Esa filosofía tuvo una influencia predominante en las discusiones que precedieron a la redacción del convenio.

En él se adoptó el criterio de que asiste a los inventores un derecho natural respecto al fruto de su creación.

El tratado de París corresponde a esa preocupación su propósito es muy claro, proteger las instituciones de propiedad industrial para que no sean objeto de piratería internacional.

El antecedente directo del convenio de París, se encuentra en la conferencia de París de 1878, que tuvo como motivo fundamental la exposición de los problemas relacionados con la piratería o usurpación de invenciones.

La finalidad y esencia del Convenio de París es establecer normas generales respecto a las instituciones de propiedad industrial aplicables a los países adheridos al sistema del convenio.

Un tratado internacional no puede y no tiene que

que tratar de constituir una reglamentación completa del asunto en cuestión, al contrario, el tratado debe dejar en libertad absoluta a los países contratantes para adoptar una legislación que corresponda a las exigencias locales y nacionales.

Debido a circunstancias de distinto orden, la intención del convenio de París tuvo como meta fijar una amplia protección a los derechos de propiedad industrial, ésta postura favorecía, evidentemente a los países más avanzados.

Se consideraba que al otorgar protección a las invenciones, se incentivaba la actividad intelectual.

Los principios en que se basó el Convenio de París son los siguientes:

a) El principio de trato nacional, de igualdad de tratamiento o asimilación, establecido en los artículos 2º y 3º de la convención, al estipular que los nacionales de cada uno de los países miembros, así como las empresas domiciliadas en un país unionista, gozarán de la protección que establece el tratado y las garantías que en esta materia conceden las leyes locales a sus propios nacionales.

Por lo anterior, el convenio tiene una definición - y contenido muy amplio de la propiedad industrial, al establecer en el párrafo tercero de su artículo primero que la misma se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio, propiamente dichos, sino también en el campo de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales.

b) Derecho de Prioridad, contenido en el artículo 4º que es utilizado en algunas figuras de la propiedad industrial como las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales; consistiendo en que si en uno de los países miembros el titular del derecho solicita protección análoga en los demás países unionistas, deberá concedérsele siempre y cuando haya presentado su solicitud dentro del plazo fijado para tal efecto. (6 a 12 meses.)

La importancia de este derecho es palmaria, cuando se requiere protección internacional para una patente, una marca, un dibujo o modelo industrial, se hace uso de este derecho, resaltando el significado y la ventaja práctica de esta institución, al no tener que presentar solicitudes en todos y cada uno de los países del mundo al mismo tiempo para -

obtener protección internacional.

Es posible emplear el plazo de prioridad en forma tal que pueda organizarse con cuidado y exactitud su protección internacional, porque, durante este plazo, ninguna solicitud presentada por un tercero, ninguna publicación de las invenciones y ningún uso de la marca por un competidor perjudica los derechos del primer solicitante.

En el campo de las patentes, el convenio contiene algunas reglas especiales y más detalladas, se hace la definición de lo que es una primera solicitud con capacidad para dar nacimiento al derecho de prioridad y además dispone el procedimiento aplicable en caso de combinación o división de dicho derecho.

c) El convenio también contiene cierto número de reglas generales para la tutela de la propiedad industrial. Son reglas reconocidas por todos los países adheridos al convenio. (4)

 (4) Cfr. Aracana Zorraquin, Ernesto. El convenio de París y los países de América Latina. págs. 119 a 121.

El Convenio de París pertenece a uno de los tres ámbitos del sistema de propiedad industrial, es considerado como un tratado marco, que contiene principios generales y obligatorios para los estados miembros, incluyendo además preceptos que no pueden ser infringidos por las legislaciones locales.

Las leyes nacionales sobre propiedad industrial, expedidas por los estados en ejercicio de su soberanía, y el sistema local de administración de los instrumentos legales de la propiedad industrial, verbi gratia patentes, marcas, avisos y nombres comerciales, constituyen junto con el Convenio de París el sistema de la propiedad industrial.

Sin que se confunda el sistema de la propiedad industrial con lo que es el régimen internacional de la propiedad industrial, debemos señalar que dicho régimen constituye un interesante y amplio campo de estudio para el mejor entendimiento de esta materia.

El régimen internacional de la propiedad industrial es el conjunto de instrumentos internacionales que sirven para garantizar o proteger los derechos de los extranjeros.

respecto de sus privilegios de propiedad industrial dentro de los territorios de los países que los aceptan , imponiendo a dichos estados ciertas obligaciones.

Uno de los instrumentos a los que nos referimos y de los cuales ya se explicó con anterioridad son los tratados , incluyendo dentro de esta denominación al convenio de París , y sus diversas revisiones.

De menor importancia, pero integrante de este régimen es el arreglo de Madrid de 1891, que se refiere al registro internacional de las marcas, estableciendo un registro central en la ciudad de Berna, asegurando de éste modo la protección de las marcas en los estados unionistas.

Este pacto tiene la intención de establecer una igualdad en los derechos que le corresponden a una marca nacional frente a una internacional.

Otro instrumento destacado lo es el arreglo de Lisboa de 1958 , relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

El registro de las denominaciones de origen se lleva a cabo en las instalaciones de la O. M. P. I.

El ordenamiento jurídico internacional promueve uniformidad de disposiciones nacionales al establecer cartabones depurados del contenido de ciertos derechos, se trata de generalizar la protección de las figuras de la propiedad industrial en beneficio de los miembros unionistas.

También persuade al estado miembro a legislar en consonancia con las convenciones, elevando el nivel nacional de protección, esto es, favoreciendo a los nacionales.

Esta nota se refiere a que los estados miembros de la unión pueden o deben legislar en materia de propiedad industrial, a fin de que los nacionales no reciban menor protección que un extranjero por la aplicación de los convenios.

El orden jurídico internacional también promueve el progreso de la propiedad industrial, a través del intercambio de los diferentes países, para reformar periódicamente las convenciones que integran el régimen internacional.

Por medio de las constantes revisiones que se llevan a cabo al régimen internacional se ve favorecido el desarrollo de la industria que mira hacia el perfeccionamiento de la materia.

Asimismo, el régimen internacional, favorece los estudios sobre la propiedad industrial.

Una de las finalidades más importantes que se obtienen con el régimen internacional es la protección de los consumidores en todo el mundo, en tanto que se proscriben la competencia desleal y engañosa y prescribe algunos lineamientos para garantizar la procedencia de ciertos productos.

El consumidor de bienes y servicios requiere de una tutela que evite que sea engañado por piratas o usurpadores de nombres o marcas.

A fin de evitar que la convención internacional se quede estancada, se ha implantado un sistema de revisiones que tiene como principal función actualizar y adecuar a la realidad el convenio.

Dicha revisión se hace constar en una acta, la cual es firmada por los representantes autorizados de cada país.

Es natural encontrar algunas imperfecciones en el original de la convención de París de 1883, por lo que el sistema de las revisiones es necesario para que tal convenio tenga actualidad y vigencia permanente.

El régimen internacional se caracteriza por el sistema de las periódicas revisiones.

Ejemplo de revisiones son, la Conferencia de Bruselas de 1900, la Revisión de Washington de 1911, la Conferencia de la Haya en 1925, la Revisión de Londres de 1934, la Conferencia de Lisboa de 1958 y por último la revisión de Estocolmo de 1967.

México forma parte de la unión para la protección de la propiedad industrial, desde 1903, año en que suscribió el texto de Bruselas.

El Convenio de París se encuentra actualmente en re

visión ya que se ha considerado que su aplicación acarrea problemas a los países en desarrollo.

La protección al nombre comercial se encuentra regulada en las legislaciones nacionales y a falta de ésta, la convención de París suple tales deficiencias tratando de conciliar a las partes contendientes en caso de conflicto.

El nombre comercial se encuentra inserto entre las figuras que protege la convención de París, en su artículo primero parrafo segundo.

El artículo noveno autoriza el decomiso de artículos o productos importados que ostenten en forma ilegal un nombre comercial.

El artículo décimo impone la obligación a los miembros de la unión, a proporcionar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Por todo lo anteriormente señalado podemos concluir que el Convenio de París, al que se encuentra suscrito nuestro país desde principios de siglo, es el instrumento con que la comunidad internacional tutela la propiedad industrial.

CAPITULO SEGUNDO

A. REGIMEN, DENOMINACION Y NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.

La protección genérica del nombre comercial se establece por el artículo octavo del Convenio de París, cuyo origen se remonta a una conferencia diplomática previa al Convenio de París.

Dicha conferencia se efectuó en la Ciudad Luz en el mes de noviembre de 1880.

La Ratio Legis del artículo octavo consistió en establecer un mecanismo normativo para evitar que el nombre comercial deviniera en res nullius cuando la marca de la cual formaba parte cayera en la figura denominada dominio público.

En las jornadas de Fontainbleau, se propuso una definición del nombre comercial, señalando que éste se adquiere por la inscripción en el registro de comercio, con posibilidad de reivindicar solamente una protección regional. (5)

En el resumen de dichas jornadas se hace constar que se consideraba que un sistema de registro de los nombres

(5) CFR. Revista Mexicana de la Propiedad Intelectual, pág 268

garantizaría la seguridad para el titular del nombre comercial y para los terceros interesados en conocer los nombres utilizados.

La propuesta del registro forzoso ya había sido propuesta desde el año de 1890 por el señor Maillard de Marafy, quien entonces era director de la unión de fabricantes francesa.

En el régimen nacional, en cada país se establecen requisitos para la debida protección del nombre comercial, sin embargo, se puede establecer que los estados de la unión básicamente adoptan alguno de los siguientes sistemas: a- Protección del nombre comercial sin que se haya usado el mismo ni se haya creado reputación dentro del territorio nacional o, b- Protección sólo en caso de que se haya hecho uso de la denominación o se haya generado prestigio como consecuencia de los negocios celebrados dentro del territorio nacional.

Con uso efectivo, o sin el, la intención del Convenio de París es buena, falta sin embargo unificar el criterio de los países de la unión a efecto de adoptar un sistema como el mexicano, que trataremos adelante, y que consideramos es bueno.

Se ha planteado la reforma del artículo octavo con el fin de determinar su alcance para el congreso de Praga de 1938 de la A. I. P. P. I. , sin embargo ésta propuesta quedó si efecto debido a que el mundo en aquella época se encontraba afligido por un mal que por notorio no se menciona.

Sobre el concepto del nombre comercial, y no teniendo definición alguna que provenga del Convenio de París y toda vez que corresponde a cada país dar la interpretación restrictiva o extensiva al artículo octavo, a continuación mencionaremos su naturaleza jurídica conforme a las leyes mexicanas.

Afirma Rafael de Pina, que el nombre es el signo - que distingue a una persona de las demás en sus relaciones - jurídicas y sociales (6).

Sin embargo, debemos señalar que el anterior es un concepto doctrinario, que si bien para nosotros es muy bueno en estricto rigor jurídico no alcanza la fuerza que podría tener alguno que se encontrará inserto en la ley.

El mismo autor opina que el nombre comercial es la

(6) Cfr. Diccionario de Derecho. pág. 365.

designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Lo anterior da lugar a preguntarse si la razón social o la denominación, que son nombres de personas jurídicas colectivas, sociedades mercantiles y que, en ocasiones, estas mismas usan para identificar a sus establecimientos, sucursales o agencias, son materia de protección, o bien podrían llegar a considerarse nombres comerciales.

Ante tal cuestionamiento cabe reflexionar que no todos los nombres comerciales constituyen razón o denominación social o viceversa.

También cabe recordar que las razones sociales se emplean en sociedades intuitu personae y las denominaciones en sociedades intuitu pecuniae. (arts. 25 y 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.).

Aunque no exista posibilidad de confusión, y aunque en alguna ocasión las denominaciones o razones sociales sean usadas como nombres comerciales, no existe razón legal para negar la protección de la clientela a las personas que se encuentren en ese supuesto.

Además, en apoyo de lo mencionado en el anterior párrafo, debemos señalar que de conformidad con la ley de la materia, es posible convertir el nombre comercial, razón social o denominación, en su caso, a la figura conocida como marca.

Con ello se genera mayor protección al empresario y a su clientela. (Art. 90 fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas.)

Sobre la naturaleza jurídica del nombre comercial es unánime la doctrina en considerarlo como una cosa mercantil incorporea, objeto de derechos comerciales, objeto del tráfico comercial, directamente o como auxiliar del mismo.(7)

Define el Doctor Cervantes Ahumada a las cosas mercantiles como "...la que puede ser objeto de derechos comerciales..." (8), y al respecto y con fundamento en su comentario, es preciso aclarar que no es lo mismo el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial que el mismo nombre comercial, de tal modo que, reiteramos, el nombre comercial es una cosa mercantil.

(7) Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Mercantil. pág. 338.

(8) IBIDEM.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial es un derecho subjetivo, del cual puede ser titular una persona física o moral, comerciante, la cual lo puede ceder o inclusive autorizar su uso, siempre que se cumplan con las formalidades que marca la ley.

B. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA DENOMINACION O NOMBRE DE UN COMERCIO.

Los nombres comerciales, al igual que las marcas, han sido utilizados desde años remotos, tanto así que en la antigüedad se conocía la figura jurídica de signo mercatoris que era la marca que un comerciante ostentaba en su negociación y que imprimía o grababa en sus mercaderías.

Al principio, los comerciantes utilizaban su nombre civil para denominar sus comercios, pero poco a poco esta tendencia fue cambiando, debido precisamente a la aparición de las sociedades en la que los socios responden únicamente de sus aportaciones, ya que como se recordará en las sociedades en las que los socios responden solidario, subsidiaria e ilimitadamente, normalmente se utiliza una razón social, esto es el nombre social en el que se incluye nombre, nombres, apellido o apellidos de algún, algunos o todos los socios. (9)

Sinónimo de nombre comercial en la jerga mercantil es la palabra firma, que sirve para identificar a un comerciante, persona física o moral, y para diferenciarlo de cual

(9) Arts. 25 a 30 de la Ley Gral. de Sociedades Mercantiles.

quier otra que desarrolle la misma actividad.

La firma, nombre o denominación comercial sólo pueden ser usados por las personas a quienes la ley considera comerciantes, de conformidad con el texto del artículo 3º del Código de Comercio.

Por otra parte, y como consecuencia lógica de lo anotado en el párrafo que antecede, debemos considerar que las personas que menciona el artículo 12 del referido Código, no tienen derecho a usar firma, nombre o denominación comercial.

Quedan sujetos a las leyes mercantiles las personas que accidentalmente llegaren a realizar algún acto de comercio que, en este caso, implique el uso de algún nombre comercial, de conformidad con lo que establece el artículo 4 del Código de Comercio.

Entrando en la materia de este inciso y con la finalidad de determinar jurídicamente cuales son los elementos que constituyen la denominación o nombre de un comercio, permitasenos citar algunas disposiciones de la Ley de Inventiones y Marcas.

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

El artículo 180 establece que el usuario de un nombre comercial tiene la posibilidad de solicitar a la Secretaría de Comercio, la publicación del mismo en la Gaceta de Invencciones y Marcas.

Establece el mismo precepto que la publicación del nombre comercial producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo.

El artículo 181, establece los requisitos que deben cumplirse al presentar la solicitud antes mencionada, señalando que es necesario formular dicha petición por escrito, anexando los documentos que acrediten la personalidad del promovente , mismo que deberá acreditar la utilización efectiva del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

El artículo 182 norma el criterio que la autoridad debe seguir para determinar si el nombre presentado se publica o no en la gaceta, estableciendo que se efectuará un examen de novedad a fin de determinar si existe o no 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 del nombre comercial.

El artículo 183 se refiere a que no deberán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos para diferenciar a la empresa o establecimiento que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan las disposiciones a que se refiere el artículo 91.

El artículo 91 al que nos envía el precepto anteriormente comentado define en veintitres fracciones las palabras que no pueden ser objeto de registro o protección como marcas, tales como nombres de uso común, la figura de los envases que sean del dominio público, las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, las que reproduzcan o imiten monedas o billetes, etc.

El artículo 184 establece que la publicación de un nombre comercial surtirá efectos cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración.

La nueva solicitud para renovación deberá presentarse durante el último semestre de cada periodo.

De no solicitarse cesaran los efectos de la publicación, a menos que la Secretaría de Comercio, en casos excepcionales y cuando se justifique conceda un plazo de gracia.

El artículo 185 indica que en la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho a uso exclusivo del nombre comercial salvo cláusula en contrario.

El artículo 186 ordena que el derecho al uso exclusivo al nombre comercial terminará cuando deje de usarse dentro de un año consecutivo a un año despues de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido.

El artículo 187 estipula que el nombre comercial se registrará en lo que no exista disposición especial, por el régimen aplicable a las marcas.

Por último, el artículo 188 establece que los actos jurídicos que se refieran a nombres comerciales deberán para surtir efectos frente a terceros, ser aprobados e inscritos en el Registro Nacional de transferencia de tecnología.

Para los efectos de dicho artículo, la ley de Inven- ciones y Marcas, declara aplicable a la Ley Sobre el Control y Registro de la transferencia de tecnología y el uso y explo- tación de patentes y marcas.

De los artículos que preceden, se puede desprender con claridad que el nombre comercial se constituye con pala- bras que, sin contravenir lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas.

Dichas palabras pueden ser iniciales, siglas, nom- bres propios, apellidos, nombres de fantasía, signos, figuras dibujos o esculturas que formen una muestra o emblema.

Barrera Graf, en este punto comenta que el nombre - comercial recaé sobre la empresa y forma parte del conjunto - orgánico y unitario de bienes materiales e inmateriales de la misma, sirve para distinguir una negociación de otra, es un signo distintivo de la misma; aunque el titular sea empresa-

rio, el nombre comercial no recaerá sobre éste, como si suceda en cambio, con el nombre de las sociedades cosa que ya hemos comentado nosotros. (10)

Aunque persista la dificultad de su definición, en la actualidad ya se pueden apuntar algunos elementos que constituyen el nombre comercial.

El primer elemento es que todo nombre comercial debe poseer características que lo distingan de otro de una empresa o establecimiento del mismo genero.

La muestra o emblema es otro de los elementos que forman o constituyen el nombre comercial.

La muestra o emblema puede ser utilizada sola o haciendo mención de su expresión verbal, al igual que en el caso de denominaciones, la figura puede ser inventada o resultante de la fantasía .

En este punto podrían concurrir los derechos del autor con los derechos de uso exclusivo del nombre o emblema.

[10] Tratado de Derecho Mercantil pág.300.

Las muestras o emblemas que formen parte de los nombres comerciales pueden ver ampliada su protección, a diferencia de los que sucedería con una patente o un aviso comercial. [11]

Para concluir, nos permitiremos hacer eco de las palabras del maestro Mantilla Molina quien diferencia en los siguientes términos " El nombre es por esencia una palabra o un conjunto de palabras con el cual se designa a la negociación o al local en que esta establecida -establecimiento-, el emblema es la representación plástica de la negociación, cuya manifestación tangible en el exterior del establecimiento constituye la muestra." [11]

[11] Arts. 40, 49 y 175 de la Ley de Invenciones y Marcas.

C. AMBITO ESPACIAL DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.

Como ya lo hemos citado, el artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas establece que se otorga la protección del nombre comercial dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial.

Zona geográfica es aquella porción de territorio a la que se quiere destacar por determinados parámetros.

La ley no distingue sobre lo que debe entenderse por zona geográfica que abarque la clientela efectiva, así que en caso de litigio, correrá a cargo de la empresa poseedora del derecho de uso exclusivo, acreditar la zona geográfica donde ejerce influencia o tiene clientela, lo que podrá hacer por cualquier medio de prueba.

No se considera óbice el caso de que la zona geográfica se encuentre ocupando el territorio o parte del territorio de dos estados que hayan suscrito la Convención de París, sin embargo, en el caso que alguno de los dos estados no haya suscrito el tratado, obviamente la protección se restringe únicamente al estado unionista.

Debemos considerar, por último, que nuestra ley no toma en cuenta el gran avance de los medios de comunicación, que hacen que las zonas de influencia de los establecimientos que se dan a conocer por esos medios, se amplíen más que nunca, haciendo que las zonas geográficas de protección sean cada vez más amplias en beneficio de las firmas transnacionales.

D. EL AMBITO PERSONAL DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.

Cientela es el conjunto de personas que habitualmente utilizan los servicios de algún comerciante o profesional.

La clientela es una preferencia surgida como consecuencia de las relaciones que el público mantiene con los satisfactores de sus necesidades. Es una relación de simpatía que contiene confianza mutua, esmero, calidad, buen precio y probidad en los servicios.

Para el comerciante, la conservación del cliente es algo muy importante.

De acuerdo al artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, la fijación de la zona geográfica a que se limitará la protección legal, depende de la clientela efectiva que se encuentre dentro de dicha zona.

Sin embargo el precepto no contempla la importancia que puede tener el concepto de clientela potencial, que representa una fuente de expansión del comercio y de la zona geográfica en la que va a tener influencia.

La clientela efectiva a que se refiere la ley es - aquel grupo de personas que concurren a un establecimiento o comercio, de manera habitual o frecuente, con el objeto de hacer uso de las instalaciones, solicitar un servicio profesional o la compra de bienes y satisfactores que el comerciante ofrece al público en general.

En contraposición a la anterior idea, la clientela potencial es aquel número indeterminado de personas que aun - cuando no concurren al establecimiento comercial, se encuentran dentro de una zona geográfica en la que el comerciante - puede expandirse, jugando un papel importante ya que representan nuevos o futuros clientes.

La clientela y el avio son considerados como elementos incorporales de la empresa y es de explorado derecho que todo comerciante puede llegar a tener derecho a ellos.

E. AMBITO MATERIAL DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL.

El giro comercial es el objeto de la sociedad o actividad que explota el comerciante.

Tanto para el comerciante persona física como para las comerciantes personas morales, el Código de Comercio les impone la obligación de hacer publicidad sobre el objeto de su calidad mercantil y el objeto de su comercio.

El nombre comercial se tutela en razón de determinado giro comercial, a efecto de que la clientela efectiva o potencial no sufra confusión alguna respecto del establecimiento al que debe dirigirse.

Evidentemente el mismo nombre comercial puede ser usado por dos establecimientos que se dediquen a giros completamente diferentes.

F. DIFERENCIAS DEL NOMBRE COMERCIAL CON OTRAS FIGURAS JURIDICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El nombre comercial, por su propia naturaleza tiene semejanzas y diferencias con otras figuras jurídicas de propiedad industrial

Por ejemplo, normalmente se confunde el nombre comercial con las marcas, sin embargo no son lo mismo, por lo que a continuación trataremos de esclarecer este punto.

Desde el inicio de las culturas se encuentran datos de que los seres humanos han marcado los utensilios tales como herramientas, piedras, espadas e inclusive seres humanos - considerados esclavos, con la palmaria finalidad de ubicar o reconocer su propiedad.

Con el uso de maquinaria especializada en producir mercancías, los mercados se abren, los comerciantes se expanden y precisamente el medio para identificar sus productos son las marcas, a tal grado que son indispensables en la vida comercial moderna.

Las características esenciales de las marcas como -

se les conoce en la actualidad son las anotadas en los párrafos que siguen.

La marca es un signo distintivo que se utiliza para diferenciar mercancías.

El objeto primordial es proteger las mercancías o los servicios de una competencia desleal, de tal forma que se haga muy difícil su usurpación.

Gracias a las marcas los comerciantes pueden orientar a la clientela hacia sus productos.

La marca es una cosa mercantil, se encuentra en el comercio y es susceptible de apropiación.

Los artículos 90 y 91 de la Ley de Invenciones y Marcas establecen que palabras o signos son registrables como marcas.

Por mandato de la fracción II del artículo 90 del ordenamiento señalado, el nombre comercial puede ser registrado como marca, de lo que se desprende que cuando se utilice para designar el establecimiento será nombre comercial y cuan

do se use para diferenciar mercancías o servicios será marca.
(12)

Existe menor posibilidad de confusión entre el nombre comercial y las denominaciones de origen .

Desde el arreglo de Lisboa de 1958, se ha considerado que las denominaciones de origen son aquellos nombres que adoptados de la geografía de un país, de una región o de una localidad, sirven para designar un producto originario del lugar , cuya cualidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico.

Ejemplos de las denominaciones de origen son la champagne, o el tequila, que se producen en los lugares de tal nombre en Francia o México.

Las denominaciones de origen no son apropiables en forma particular o individual, cualquier persona puede hacer uso de tales palabras una vez que haya satisfecho los requisitos que establece la Ley de Invenciones y Marcas. (arts. 164, 165 y 166)

[12] Cfr. Manual Universitario de Propiedad Industrial, pag. 80.

Por lo anotado anteriormente, consideramos que es muy difícil la concurrencia de estas dos figuras, más si se observa el texto del artículo 91 fracción XIV en relación al 187 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por último, hemos de referirnos a los avisos comerciales y su relación con los nombres comerciales.

El aviso comercial no es una figura que llegue a constituir confusión con el nombre comercial, más bien el primero es el vehículo para que el comerciante se a conocer y atraiga la atención de futuros clientes.

Desde el año de 1903, esta figura es tomada en cuenta por los legisladores que reformaron la ley de Marcas Industriales y de Comercio .

El aviso comercial se forma con palabras que a su vez forman frases , estas frases en ocasiones van acompañadas de figuras o representaciones plásticas.

El régimen de los avisos comerciales podría ser tratado por la Ley Federal de Derechos de Autor, debido a la ca-

lidad de la actividad que implica su elaboración.

Sin embargo esto no es así. y su régimen jurídico se encuentra en la Ley de Invecciones y Marcas.

Establece el artículo 174 de la Ley, que toda persona que para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos, haga uso de avisos que tengan señalada originalidad, que los distinga fácilmente de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes al grado que se confundan.

El anuncio de la calidad mercantil es algo que ha sido considerado tradicionalmente como una obligación administrativa de los comerciantes.

A lo que se refiere la ley es a la publicidad de una negociación o de un producto, por lo que se sigue que los avisos comerciales pretenderán dar a conocer marcas, nombres comerciales o cualidades y bondades de una o ambas figuras.

Los avisos comerciales se rigen por lo establecido

en los artículos 174 q 178 de la Ley de Invenciones y Marcas. [13]

[13] Cfr. Manual Universitario de Propiedad Industrial pág.79

CAPITULO TERCERO

A. REGISTRO Y PUBLICACION.

De nada serviría haber investigado sobre este tema y omitir las notas esenciales de su aplicación práctica , así como indicar las posibilidades de transmisión, refrendo o las posibilidades de hacer efectiva la tutela del nombre comercial que marca la ley.

En nuestro sistema jurídico no existe un registro para los nombres comerciales, ya que el artículo 179 establece que la protección se otorga sin necesidad de depósito o registro.

La creación de un registro nacional o internacional, evitaría la existencia de nombres similares o semejantes ya que con los actuales sistemas informáticos , la búsqueda sería muy rápida y de ese modo se evitaría la competencia desleal o la usurpación de nombres.

Es inconcuso que los nombres comerciales se publican en la Gaceta de Invencciones y Marcas, pero dicha publicación es potestativa para los particulares y no constituye registro o depósito, amén de que la gran mayoría de los negocios pequeños y medianos, jamás publican su denominación.

En el medio de la Propiedad Industrial, se considera que la publicación en la Gaceta hace las veces de registro y que por ese hecho se adquieren derechos semejantes a los de una marca registrada.

Lo anterior es totalmente falso, desde el punto de vista jurídico, si se quiere que un nombre o denominación comercial produzca los efectos de una marca, tendrá que ser registrado como una marca, ya que la ley sí permite tal situación. [14]

Podríamos decir que la publicación de un nombre comercial en la Gaceta, tiene como efectos principales que las personas sepan de la existencia de dicho nombre, también se crea una presunción juris tantum de buena fe en el uso de dicho nombre.

También sirve como prueba en caso de que llegue a controvertirse el hecho de referente a la fecha de inicio de uso de dicho nombre.

Por último, la fecha de publicación inicia el plazo dentro del cual la ley garantiza los anteriores efectos.

[14] Artículo 90 fracción II de la Ley de Invenciones y M.

En cuanto al primero de los efectos mencionados, - habría que preguntarse sobre cuanta es la "generalidad" de personas que tienen acceso y conocimiento del contenido de la Gaceta de propiedad industrial.

En cuanto a la pretendida buena fe de la publicación, resulta palmario que en ocasiones puede ser cierta pero en otras, solo implica aprovecharse del desconocimiento general que hay sobre las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas.

Los dos últimos efectos son muy claros y consideramos que no es necesario su comentario.

La substanciación del procedimiento de publicación se reduce a tres etapas a saber, la de solicitud, la del examen de novedad y la de publicación, mismas que se regulan - por los artículos 181 a 184 de la Ley de Invenciones y Marcas [15].

El artículo 202 de la propia ley, establece que se publicaran en la Gaceta los datos relativos a las patentes y registros otorgados y a los nombres comerciales, entre otros

[15] Vid. supra. 35 y siguientes.

efectos de propiedad industrial.

El artículo 63 del reglamento de la Ley establece que la solicitud de publicación de un nombre comercial se debe presentar por duplicado ante la Secretaría, expresando el nombre comercial y la fecha en que empezó a usarse, nombre nacionalidad y domicilio del propietario del nombre, ubicación y giro del usuario, así como las pruebas documentales que acrediten el uso del nombre comercial.

Para el caso de duda sobre algún aspecto del procedimiento administrativo que no se encuentre expresamente regulado en la ley o su reglamento, el artículo 193 de la misma declara aplicable en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. (16)

Lo anterior nos asombra debido a que no se sigue el sistema de integración que establecen los ordenamientos mercantiles, en los cuales la ley procesal común es la que resulta aplicable.

[16] Son de consulta obligada los artículos 189 a de la propia Ley de Invencciones y Marcas.

B. TRANSMISION.

Como casi todos los derechos, el nombre comercial es susceptible de cederse o transmitirse, de conformidad con lo que se desprende de la lectura del artículo 185.

El artículo 14 del reglamento de la Ley, establece que todos los datos jurídicos que tengan que ver con alguna figura de propiedad industrial, deberán ser inscritos en la Dirección General de Inventiones y Marcas.

Establece el mismo dispositivo que en caso de que dichos actos sean inter vivos, deberán ser previamente aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El artículo 15 del Reglamento de la Ley, establece que el interesado en dicho registro debe presentar una solicitud por duplicado, en la que se expresaran los generales del nombre y propietario, así como los del adquirente.

A dicha solicitud deberá acompañarse copias certificadas del contrato y de la constancia de inscripción en el Re

gistro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El régimen legal de los llamados contratos de transferencia de tecnología está definido por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en vigor desde el 10 de febrero de 1982.

La expresión "transferencia de tecnología", denota a todos los contratos a virtud de los cuales se transmite el uso o autoriza la explotación de marcas, patentes, modelos, dibujos industriales o nombres comerciales. (16)

(16) Cfr. Díaz Bravo, Arturo, Contratos Mercantiles, pág. 149

C. REFRENDO.

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial no requiere refrendo, toda vez que la ley no establece registro o depósito .

El derecho se deriva del uso continuo y efectivo de un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento.

El refrendo sólo se solicita cada cinco años en los términos del artículo 184 que establece que podrá refrendarse la publicación por periodos de la misma duración y para los efectos que ya hemos señalado. [17]

Para poder solicitar la renovación es necesario acreditar los extremos a que se refieren las nuevas solicitudes de publicación y por supuesto es necesario acreditar que el nombre comercial que se pretende refrendar se ha seguido usando , para poder gozar de la tutela legal.

[17] Vid. supra . Pág. 54.

La ley no limita el número de veces que puede reafrendarse la publicación, ni tampoco establece que dentro de cada periodo de cinco años, el uso del nombre comercial debe ser continuo e ininterrumpido, como se suele sobraentender.

La parte final del artículo 184 establece que la solicitud de refrendo debiera presentarse dentro del último semestre de cada periodo, sin embargo, la Secretaría podrá conceder un plazo de gracia por otros seis meses.

D. MEDIOS DE DEFENSA DEL NOMBRE COMERCIAL.

Las controversias generadas con motivo de la aplicación de la Ley de Invenciones y Marcas, se trámítan en dos vías. En primer lugar se trámítan ante la autoridad administrativa competente, es decir, la Secretaría de Comercio y posteriormente si no se hubieran satisfecho las pretensiones de las partes, podran acudir a plantearlas ante el organo jurisdiccional competente federal o común.

Para acceder a los tribunales es necesario que la autoridad administrativa reconozca que alguna de las partes posea alguna acción para defender sus intereses.

Para el ejercicio de las acciones en contra de la imitación de los nombres comerciales, de cesación de la usurpación del nombre comercial, o de cesación de los efectos de la publicidad del nombre comercial, es necesario poseer intereses jurídicos, de conformidad con lo que establece el artículo 189 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Para solicitar la declaración de la autoridad administrativa sobre si se posee alguna de las acciones antes señaladas, es necesario sujetarse a lo dispuesto por el artículo

lo 193 que establece que la solicitud se presentará por escrito, al que se acompañarán los documentos y constancias en que se funda la promoción, que deberán formularse por separado tantas solicitudes como declaraciones requiera el solicitante.

El procedimiento administrativo se substancia en los términos de los artículos 194 y 197 y consiste fundamentalmente en la presentación de la solicitud de declaración de la autoridad administrativa, el traslado y la contestación, para que posteriormente la autoridad resuelva.

La declaración de la autoridad administrativa es el documento idóneo para que la parte a quien favorezca, pueda solicitar la ejecución correspondiente ante la autoridad judicial.

Prácticamente, la autoridad administrativa es la que decide a quién corresponde el derecho, por lo tanto estimamos que va en contra de lo que se conoce como economía procesal, el hecho de que la propia autoridad administrativa no ejecute sus declaraciones.

A continuación hemos de referirnos a las acciones -

que resultan de una interpretación sistemática de la ley.

Respecto de la acción en contra de la imitación de nombres comerciales, es preciso distinguir en primer lugar - que se ejercita contra los titulares de aquellos que imitan ciertos elementos del nombre afectado .

Si la imitación fuera de todos los elementos del nombre comercial , se trataría de una falsificación .

Para determinar si existe imitación se tiene que - atender a las semejanzas y diferencias que existen entre ambos nombres.

El uso dentro de la zona geográfica en que reside - la clientela efectiva, de un nombre comercial , semejante en grado de confusión con otro que ya este siendo usado por - otra persona para designar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo giro, se considera infracción administrativa de conformidad con la fracción IV del artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Se sanciona el objetivo principal de la imitación - que es el aprovechamiento del prestigio y reputación de un -

establecimiento o empresa con la intención de desviar a la clientela. [18]

Por otra parte el artículo 211 fracción VI tipifica el delito de usurpación de un nombre comercial estableciendo un tipo consistente en el uso dentro de la zona geográfica - que abarque la clientela efectiva, de un nombre comercial - IGUAL a otro que ya este siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio dentro del mismo giro.

El artículo 214 de la propia ley faculta al afectado por la usurpación a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan causado.

Por último, respecto de la acción para la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, es preciso señalar que es aquella que ejerce el titular de un nombre comercial, publicado o no, cuyo derecho al uso exclusivo ha sido violado, en contra de quien ha publicado un nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Anteriormente se mencionaron los efectos de dicha -----
[18] Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. pág. 240

publicación, resaltando la presunción de buena fe que acompaña al titular de la misma.

Teóricamente la Secretaría en el examen de novedad de un nombre comercial, debe percatarse de la originalidad del nombre y si afecta algún derecho de tercero.

Sin embargo la acción de cesación de efecto de la publicación esta adecuadamente establecida ya que en caso de que un titular con prioridad se considere afectado por la posterior publicación de un nombre repetido, podrá pedir la destrucción del efecto de buena fe que ya mencionamos, así como que el usurpador se abstenga de usar dicho nombre y, en su caso el pago de los daños y perjuicios que se hayan causado con la publicación y el uso duplicado.

CONCLUSIONES

PRIMERA. EN EL AÑO DE 1832 APARECE EN NUESTRO PAIS LA PRIMERA LEY EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

SEGUNDA. EL USO CONTINUO DE UN NOMBRE O DENOMINACION COMERCIAL. DA COMO RESULTADO QUE LA CLIENTELA PREFIERA DETERMINADO ESTABLECIMIENTO, POCO A POCO LA BUENA O MALA FAMA DEL LUGAR - SE EXPANDE ENTRE LOS CONSUMIDORES DE BIENES O SERVICIOS.

TERCERA. LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL EN UN PRINCIPIO NO FUE NECESARIA, YA QUE NO EXISTIA LO QUE HOY CONOCEMOS COMO COMPETENCIA DESLEAL, PERO EN LA MEDIDA DE QUE LOS NEGOCIOS - CRECEN. ES NECESARIO TUTELAR EL DERECHO AL NOMBRE YA QUE SU - USURPACION OCASIONA DESPRESTIGIO, O EN EL MEJOR DE LOS CASOS LA DESVIACION DE LA CLIENTELA.

CUARTA. LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL SE PLASMA EN EL CONVENIO DE PARIS QUE DATA DEL AÑO 1883.

QUINTA. EL SISTEMA JURIDICO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTA - CONSTITUIDO POR EL CONVENIO DE PARIS. LAS LEYES NACIONALES - SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y NUESTRO SISTEMA LOCAL DE ADMINISTRACION.

SEXTA. MEXICO FORMA PARTE DE LA UNION PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE EL AÑO 1900 EN QUE SUSCRIBIO EL TEXTO DE BRUSELAS.

SEPTIMA. EN CADA PAIS SE ESTABLECEN REQUISITOS PARA LA DEBIDA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL, SIN EMBARGO SE PUEDE PRECISAR QUE LOS ESTADOS DE LA UNION BASICAMENTE ADOPTAN ALGUNO DE LOS DOS SISTEMAS CONSISTENTES EN OTORGARLA SOLAMENTE CUANDO HA HABIDO USO PREVIO DEL NOMBRE COMERCIAL EN TERRITORIO DEL ESTADO QUE SE TRATE, O BIEN, EN NO EXIGIR USO PREVIO EN ESE ESTADO PERO SI EN ALGUNO DE LOS PAISES DE LA UNION.

OCTAVA.- NOMBRE COMERCIAL ES LA DESIGNACION CORRESPONDIENTE A UNA EMPRESA O A UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.

NOVENA. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UN NOMBRE COMERCIAL ES UN DERECHO SUBJETIVO DEL CUAL PUEDE SER TITULAR UNA PERSONA FISICA O MORAL, LA CUAL PUEDE ENAJENARLO O SIMPLEMENTE PERMITIR SU USO A TERCEROS.

DECIMA. - SOLO LAS PERSONAS CONSIDERADAS EN DERECHO COMERCIALES PUEDEN HACER USO DE UN NOMBRE COMERCIAL. LA VARIACION DEL NOMBRE CIVIL SE CASTIGA COMO DELITO.

DECIMAPRIMERA. EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS ES EL DISPOSITIVO MEDULAR PARA LA PROTECCION DEL -- NOMBRE COMERCIAL , AL ESTABLECER QUE DICHA FIGURA SE PROTEGE SIN NECESIDAD DE DEPOSITO O REGISTRO.

DECIMASEGUNDA. LA CREACION DE UN REGISTRO NACIONAL O INTERNA CIONAL EVITARIA LA EXISTENCIA DE NOMBRES SIMILARES O SEMEJANTES, YA QUE CON LOS ACTUALES SISTEMAS INFORMATICOS , LA BUSQUEDA SERIA MUY RAPIDA Y DE ESE MODO SE EVITARIA LA COMPETENCIA DESLEAL O LA USURPACION DE NOMBRES.

DECIMACUARTA. LOS NOMBRES COMERCIALES SE PUBLICAN EN LA GACETA DE INVENCIONES Y MARCAS PERO DICHA PUBLICACION ES POTESTATIVA PARA LOS PARTICULARES Y NO CONSTITUYE REGISTRO O DEPOSITO , INDEPENDIEMENTE DE QUE LA GRAN MAYORIA DE LOS NEGOCIOS MEDIANOS O PEQUEÑOS JAMAS EFECTUAN DICHA PUBLICACION.

DECIMOQUINTA. COMO CASI TODOS LOS DERECHOS SUBJETIVOS, EL NOMBRE COMERCIAL ES SUCEPTIBLE DE CEDERSE O TRANSMITIRSE, PREVIA INSERCIÓN DEL ACTO EN EL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA - DE TECNOLOGIA Y EN LA DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y MARCAS.

DECIMOSESTA. PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES A EFECTO DE HACER -

EJECUTABLES LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, HABRA QUE SOLICITAR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA UNA DECLARATORIA, QUE ES EL INSTRUMENTO IDONEO PARA FUNDAR Y ACREDITAR QUE SE POSEE DICHO DERECHO ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.

DECIMOSEPTIMA. PRACTICAMENTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ES LA QUE DECIDE QUIEN TIENE EL DERECHO. SIN EMBARGO NO TIENE PLENA JURISDICCION PARA EJECUTAR SUS DETERMINACIONES DEBIDO A QUE LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ES COMPLEJA Y DA ORIGEN A ACCIONES CIVILES O PENALES, QUE EVIDENTEMENTE NO CORRESPONDE CONOCER A LA SECRETARIA DE COMERCIO.

BIBLIOGRAFIA

ARACANA ZORRAQUIN, ERNESTO. EL CONVENIO DE PARIS Y LOS PAISES DE AMERICA LATINA. EDITORIAL TRILLAS, MEXICO . 1980.

BARRERA GRAFF, JORGE. TRATADO DE DERECHO MERCANTIL. EDITORIAL PORRUA, S.A. MEXICO. 1957.

CERVANTES AHUMADA , RAUL. DERECHO MERCANTIL. PRIMER CURSO . EDITORIAL HERRERO. MEXICO. 1983.

DE PINA, RAFAEL. DICCIONARIO DE DERECHO. EDITORIAL PORRUA S. A. MEXICO. 1984.

DIAZ BRAVO, ARTURO. CONTRATOS MERCANTILES. EDITORIAL HARLA MEXICO 1987.

GALGANO, FRANCISCO. HISTORIA DEL DERECHO MERCANTIL. EDITORIAL LAIA. BARCELONA 1981.

GOMEZ VEGA, BERNARDO. LA IMPORTANCIA DE LAS PATENTES Y LAS MARCAS. EDITORIAL PORRUA S. A. MEXICO. 1964.

NAVA NEGRETE, JUSTO. DERECHO DE LAS MARCAS. EDITORIAL
PORRUA S. A. MEXICO. 1985.

RANGEL MEDINA, DAVID. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. EDITORIAL
LIBROS DE MEXICO S.A. MEXICO . 1960.

RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN. TRATADO DE DERECHO MERCANTIL.
EDITORIAL PORRUA, S.A. MEXICO. 1968.

SEARA VAZQUEZ, MODESTO. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. EDITO-
RIAL PORRUA, S.A. MEXICO. 1979.

SEPULVEDA , CESAR. DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. EDITORIAL
PORRUA, S.A. MEXICO. 1982.

EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EDI-
TORIAL PORRUA S.A. MEXICO 1981.

R E V I S T A S

MANUAL UNIVERSITARIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. EDITADO POR EL CENTRO
PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA. MEXICO. 1986.

REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ENERO -DICIEM--
BRE DE 1987. SCFI. MEXICO. 1988.

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. INFORME DEL AÑO 1970.
PRESIDENCIA, SALAS Y TRIBUNALES COLEGIADOS. MEXICO
1970.

L E G I S L A C I O N

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

CODIGO DE COMERCIO.

CODIGO PENAL FEDERAL.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGULACION DE LA TRANSFERENCIA DE TEC-
NOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.