

456  
29°



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

NATURALEZA Y REGIMEN DEL  
NOMBRE COMERCIAL EN LA  
LEGISLACION MEXICANA

T E S I S  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO  
P R E S E N T A:  
MARIA GUADALUPE LAZCANO XOXOTLA



MEXICO,

1992

FALLA DE ORIGEN



## **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	Pág.
<b>CAPITULO I. NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL . . . . .</b>	<b>1</b>
1. CONCEPTUALIZACION DOCTRINAL . . . . .	6
2. TEORIAS SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL . . . . .	9
3. ELEMENTOS . . . . .	22
A) El nombre patronímico. . . . .	23
B) La razón y la denominación social . . . . .	29
C) Permisos de Relaciones Exte- riores. . . . .	35
4. EL NOMBRE COMERCIAL COMO INSTITU- CION DE ORDEN PUBLICO . . . . .	39
5. OTRAS FIGURAS EN RELACION CON EL- NOMBRE COMERCIAL . . . . .	44
A) El rótulo de establecimiento . . . . .	44
B) Marcas de Servicios . . . . .	50
C) Aviso Comercial . . . . .	58
<b>CAPITULO II. ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGIS- LATIVOS DEL NOMBRE COMERCIAL . . . . .</b>	<b>60</b>
1. EL NOMBRE EN EL DERECHO ROMANO . . . . .	60
2. EL NOMBRE EN EL DERECHO ESPAÑOL . . . . .	62
3. PRESENCIA DEL NOMBRE EN LA LE - GISLACION MEXICANA. SU EVOLUCION. . . . .	66
4. BREVE ESTUDIO DEL CONVENIO DE - PARIS . . . . .	87

CAPITULO III. TUTELA LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACION VIGENTE. . . .	98
1. ESTUDIO DE LA LEGISLACION AC - TUAL . . . . .	102
A) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial - de 27 de junio de 1991. . . . .	105
B) Nuevo Reglamento de la Ley - de Invencciones y Marcas de - 30 de agosto de 1988. . . . .	112
2. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL . . . . .	114
A) Empresa o establecimiento industrial o comercial o de <u>ser</u> vicios. . . . .	116
B) Zona geográfica . . . . .	123
C) Clientela efectiva. . . . .	124
D) Difusión o conocimiento. . . . .	128
E) Uso efectivo . . . . .	129
F) Giro o actividad comercial . . . . .	133
G) Publicación . . . . .	135
3. EFECTOS DE LA PUBLICACION DEL - NOMBRE COMERCIAL . . . . .	137
4. ACCIONES PROCESALES EJERCITABLES EN RELACION CON EL NOMBRE COMERCIAL . . . . .	144
A) Infracción . . . . .	154
B) Delito . . . . .	164
C) Cesación de los efectos . . . . .	168
CAPITULO IV. COMENTARIOS GENERALES A LA PRO - TECCION LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL . . . . .	173

1. EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL . . . . .	176
2. SOBRE EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS . . . . .	188
3. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS ADOPTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL . . . . .	192
4. TESIS SUSTENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRICTO RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL . . . . .	196

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

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

A través de la historia, el hombre se ha preocupado por dar cuenta de sus actos y costumbres, regulando sus relaciones personales y comerciales para la propia satisfacción de sus necesidades. La constante evolución del Derecho, evidentemente depende del desarrollo del País.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial como parte de la Propiedad Industrial, repercute de manera directa en la vida económica, industrial, comercial y empresarial, al tener como finalidad el garantizar los derechos que la misma otorga a los titulares de sus instituciones, creando una esfera de seguridad jurídica a nivel nacional que fomenta dichas actividades.

El nombre comercial como factor indispensable en la vida económica de una empresa, negociación o establecimiento, ha pasado desapercibido, trayendo como consecuencia una deficiente regulación y falsas concepciones de sus efectos jurídicos.

El estado de derecho en que vivimos y el fomento que se le ha dado a la industria y al comercio, nos han motivado a tener interés sobre el tema, pensando que en el futuro nuestra legislación sobre la materia, pueda establecer normas adecuadas

respecto a la protección del nombre comercial.

La estructura del presente trabajo se divide en - cuatro partes : la primera consiste en el análisis de la naturaleza jurídica del nombre comercial, para así identificar plenamente a este signo distintivo. La segunda corresponde al - análisis de los antecedentes históricos del nombre comercial, así como su presencia y evolución en la legislación mexicana, - haciendo para ello un breve estudio del Convenio de París. En el tercer capítulo se hace referencia a la tutela legal del - nombre comercial en la legislación vigente sin hacer mención a las deficiencias o contradicciones que a nuestro criterio - tiene la ley, por considerarlas parte del capítulo siguiente - del tema a tratar. Finalmente, externamos nuestra opinión para establecer en la ley normas precisas respecto a la protección nacional del nombre comercial.

Este estudio trata de dar a conocer la importancia - y alcance legal del nombre comercial, a fin de que sea reconocido su justo valor, para que de esta manera nuestro sistema - jurídico se vea perfeccionado y cuente con disposiciones legales acordes con las necesidades económicas, políticas, comercia - les e industriales del País.

## CAPITULO I

### NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Hablar acerca de la naturaleza jurídica de una institución, no solo se hace necesaria cuando se halla cuestionada, sino también porque sin aquélla es imposible interpretar la ley al no tener claro el principio filosófico que la inspira. Precisamente, de dicho principio se extrae el modo con que debe ser interpretada, la intención del legislador y la aplicación práctica del texto legal.

La naturaleza jurídica del nombre comercial, adquiere importancia por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho que lo rige, como una institución protegida y reconocida por nuestro sistema jurídico; y por otra parte, para distinguirlo de otras instituciones con las que guarda alguna semejanza. Por eso, es indispensable determinar el objeto mismo de su regulación.

La palabra naturaleza, deriva del vocablo 'natura' que significa : "esencia y características de cada ser" (1). El lenguaje corriente y el científico hacen converger sobre dicha pa-

(1) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno. Ediciones - Océano, S.A. Barcelona España 1990. s/pág.

labra los sentidos más diversos y la llevan a desempeñar un papel verdaderamente importante por su extensión significativa.

Dentro de los principales significados del término - 'naturaleza' en función de los temas de la filosofía jurídica, - encontramos que es : " el principio que provoca y gobierna el - desarrollo de un ser tendiendo a realizar en él cierto tipo; el principio fundamental de todo juicio normativo; la realidad de un ser considerada neutralmente y en cuanto permite explicar su comportamiento; es esencia, es decir, conjunto de propiedades de un género; todo lo que es innato, instintivo, espontáneo; todo lo que de una u otra manera, resulta un obstáculo infranqueable para la voluntad humana " (2).

Las definiciones antes citadas tienden a ser descriptivas, ya que en ellas predomina la intención de determinar el ámbito al cual es aplicable el concepto.

García Maynez (3), indica que para el jurista la palabra 'naturaleza' significa "todo lo que es objeto de regulación, es decir, toda relación social entre hombres que sea o deba ser regulada por el derecho ".

(2) Enciclopedia Jurídica Omeba. Editorial Driskill, S.A. Buenos Aires Argentina, 1978. Págs.70 a 73.

(3) García Maynez, Eduardo. Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México, 1974. Pág. 323.

A este respecto, podemos decir que el autor va más allá del significado de la expresión naturaleza, debido a que su definición no determina la esencia o el porqué de las cosas, sino que su finalidad tiende a establecer directamente su regulación. Dado lo anterior, trataremos de determinar lo que es la naturaleza jurídica.

Existen por lo menos dos significados de su expresión. A veces, " designa al conjunto de rasgos que permiten identificar la institución de que se trata, distinguiéndola de las demás de una manera rápida y fácil "(4) ; es decir, está representada por descripciones. Otras veces, " indica aquéllos rasgos que son necesarios y suficientes para comprender la presencia de los demás y para explicar el comportamiento de la institución"(5); se trata pues, de una definición.

Lo jurídico de la naturaleza de una institución, por tanto no se refiere a su comportamiento efectivo, sino a la conducta en cuanto ella es objeto de la regulación efectuada por el derecho. La naturaleza jurídica de una institución se refiere, pues, a la construida por la regulación jurídica que nos lleva a establecer las propiedades necesarias y suficientes para plasmar su definición.

(4) Enciclopedia Jurídica Omeba. Ob. cit. pág.78.

(5) Idem

En relación con el tema que nos ocupa, según la exposición de Luces Gil (6), la naturaleza jurídica consiste "...en descubrir la causa genética o razón de ser trascendental de la - institución. Por ello, la naturaleza jurídica del nombre civil, la RATIO explicativa del porqué de su existencia y de la protección que el ordenamiento jurídico le dispensa, no puede ser otra que la de ser el nombre un instrumento necesario para la adecuada individualización de las personas como unidades del grupo social, un medio imprescindible para identificar y distinguir a - los sujetos protagonistas de las relaciones jurídicas".

Al respecto, Luzzato (7) señala que " es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente de la aplicación práctica de la Ley".

Determinar la naturaleza jurídica del nombre comercial, es de suma importancia, debido a que el mismo siempre es estudiado por los elementos formales que lo rodean que en función de su propia naturaleza. La mayoría de veces, se ha tratado de diferenciarlo con las instituciones jurídicas que se le asemejan, sin -

- (6) Citado por Michaus Romero, Martín. Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México. Tesis Profesional. Universidad Iberoamericana. México, 1984. pág.15
- (7) Citado por Nava Negrete. Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985. pág. 121.

analizar las propiedades necesarias y suficientes que lo constituyen para individualizarlo.

Barrera Graf (8), nos 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... "

Este criterio, nos lleva a pensar en primera instancia que la naturaleza jurídica del nombre comercial radica esencialmente en su propia individualidad y a los derechos que por la misma, confiere a su titular.

No se trata pues, de definir lo que es el nombre comercial, sino de comprender la presencia de la institución jurídica a estudio, con todos aquéllos rasgos que pueden explicar su comportamiento, distinguiéndola de los demás. Sin embargo, también es importante establecer su conceptualización para realizar un estudio más detallado sobre las teorías que tratan de explicar su naturaleza jurídica y entender más a fondo la figura que nos ocupa, en base a sus elementos y en un momento determinado a explicar las características que lo hacen diferente y autónomo frente a otras instituciones jurídicas.

(8) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol.I Editorial Porrúa, S.A. México, 1957. págs. 260,261.

## 1.- CONCEPTUALIZACION DOCTRINAL

Rafael de Pina (9), en su Diccionario de Derecho, nos dice que el nombre comercial " es la designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento mercantil".

El maestro Jorge Barrera Graf (10), señala que " 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 ".

Para César Sepúlveda (11)," el nombre de comercio o - nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona".

Por su parte el Lic. Jaime Alvarez Soberanis (12) indica que " a las sociedades se les atribuye un nombre comercial ( razón o denominación ) y para las empresas o negociaciones mercantiles, el nombre está constituido por los signos que las hacen distintivas de las demás".

(9) De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. México, 1988. pág. 363.

(10) Ob cit. pág. 249.

(11) Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México 1981. pág. 171.

(12) Alvarez Soberanis, J. La Regulación de las Inventiones y Marcas y la Transferencia de la Tecnología. Editorial Porrúa, S. A. México, 1979. pág. 72.

Asimismo, Mario Bauche Garciadiego (13), subraya que "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 otra; es un signo distintivo de la empresa ".

El Lic. Enrique Correa M. (14), define al nombre comercial como " 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 ".

Finalmente el Dr. David Rangel Medina (15) , expresa que " el nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil ".

De lo anterior observamos, que los autores citados, a excepción de Bauche Garciadiego, definen al nombre comercial tratando de incluir en dicha definición las características y elementos que lo pueden hacer identificable, y el autor citado, además de individualizarlo, trata de determinar en su concepto la naturaleza jurídica del nombre comercial al referirse " forma -

(13) Bauche Garciadiego, Mario. La Empresa. Editorial Porrúa, S. A. México, 1977. pág.97.

(14) Correa M, Enrique. " Protección del Nombre Comercial en México". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año 1, No. 1. Enero-Junio 1963. México, D.F. pág.23.

parte de los bienes materiales e inmateriales de la empresa ". Al respecto, consideramos que éste concepto de nombre comercial es bueno, sin embargo, en nuestra opinión vá más allá de establecer una definición de éste signo distintivo y a primera instancia nos puede dejar con la duda de lo que es el nombre comercial, si no se realiza un estudio más detallado de este signo. Por ello, nos inclinamos por adoptar alguna de las primeras ideas de lo que es el nombre comercial y dejar el tema de la naturaleza jurídica del mismo, en otro rubro de éste trabajo. Así, podemos decir que el nombre comercial corresponde al signo distintivo, razón o denominación social, que es utilizado por industriales, productores o comerciantes, sean personas físicas o morales para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil.

Tratando de explicar un poco más de lo que es el nombre comercial diremos que es el signo distintivo que es utilizado por los comerciantes para diferenciar su establecimiento ante el público consumidor en atención a la eficiencia, honradez y calidad de los servicios que presta o de los productos que distribuye o elabora.

El nombre comercial concreta la individualidad económica del comerciante en el ejercicio de su comercio. Por él se

(15) Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 1991. pág.62.

le conoce, adquiere fama, goza del crédito, se desenvuelve en el mundo de los negocios y representa dentro de sus actividades una significación estimable al adquirir un valor económico.

La identificación de un negocio o establecimiento para distinguirlo de otros, especialmente del mismo giro, establece su finalidad. Sobre todo, cuando se ha creado como ya se dijo, una clientela basada en la garantía de calidad de los productos que fabrica o expende, la confianza, seriedad y otras cualidades de las que ha dependido el éxito del negocio.

En nuestra legislación, no existe una definición acerca del nombre comercial. Su regulación, obedece a la necesidad de proteger la libre concurrencia sin afectar el derecho de otro de atraer y mantener la clientela que ha formado.

La Convención de París, por su parte, no fija un concepto de nombre comercial, pero sí regula su protección.

## 2.-TEORIAS SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

La figura del nombre comercial, nunca se ha caracterizado por la importancia que le den la ley o los tratadistas del derecho. Es por ello, que existe una gran ausencia de textos le-

gislativos que determinen perfectamente su naturaleza jurídica. No obstante, trataremos de estudiarla atendiendo a las teorías que intentan determinarla. Así, podemos destacar las siguientes :

- A) Del derecho de personalidad.
- B) Del derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial.
- C) Del patrimonio
- D) Del bien incorporeal
- E) Del derecho de propiedad

A) Teoría del derecho de personalidad

Se afirma que el derecho romano desconoció esta clase de derechos y que la protección de la personalidad funcionaba - a través de la llamada " actio iniuriarum " (\*), y fué hasta el renacimiento, cuando se experimentó la necesidad de afirmar los derechos de la persona y la intangibilidad de los derechos humanos, lo cual hizo aparecer construcciones jurídicas que habrían de ser la base de las modernas teorías de la personalidad.

Otro antecedente de esta tesis, se localiza en la escuela del derecho natural del siglo XVII en los llamados " derechos naturales o innatos " y los considerados como aquéllos - connaturales del hombre, que nacen con él, corresponden a su naturaleza, van unidos al ser mismo, y son preexistentes a su reconocimiento del Estado, esto es, que antes de que el Estado los reconozca, tales derechos corresponden al ser humano.

(\*)Acción por lesiones al honor

A los derechos de la personalidad se les ha definido, como indica Castán Tobeñas (16), como ... " los bienes constituidos por determinados atributos o cualidades, físicas o morales del hombre, individualizados por el ordenamiento jurídico". Son derechos que garantizan al sujeto el goce de sí mismo sobre una parte esencial de su propia personalidad. Entre ellos se incluyen : el derecho al nombre como categoría a su vez del derecho a la identidad personal; el derecho a la imagen, como una especie de los derechos al honor o la reserva y derecho a la vida e integridad física como parte de los derechos a la vida e integridad física; entre otros. Es ésta tesis, la que considera al nombre como atributo de la personalidad, porque ella no se concibe sin la individualización del sujeto.

Gierke, Fadda y Bensa, Coviello, Ferrara y Messineo, entre otros (17), sustentan la opinión de que el nombre es un derecho de la personalidad y aducen que dentro de los derechos que ejercen sobre bienes materiales, se encuentra el derecho al nombre y atribuyen a ese derecho una naturaleza especial, señalando que es un atributo de la personalidad y que como tal, es inherente a la personalidad del sujeto, es principio inseparable de la persona. Que por lo tanto, el derecho que sobre él ejerce su titular, tiene caracteres especiales, derivados de la función

(16) Citado por Gutierrez y González, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y Moral o derechos de la Personalidad y derecho sucesorio . Editorial Cajica, S.A. Puebla, Pue. Mexico 1980. pág.727.

(17) Citados por Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil . Editorial Porrúa S.A. México, 1973. Pág.332.

de identidad o de la expresión, en el mundo jurídico, de la personalidad misma a quien pertenece, que sitúa a aquélla, en la posibilidad como sujeto en quién concurre un conjunto de relaciones jurídicas, permitiendo con certeza atribuirle capacidad o incapacidad; un cierto estado civil y político, en tal manera que el nombre es el instrumento idóneo para situar al sujeto, frente a todo el ordenamiento jurídico.

Agustín Ramella (18), por su parte nos dice que "el nombre en el sentido amplio, corresponde al conjunto de la personalidad. Es inseparable a la persona humana a quien sirve para individualizar y distinguir a sus semejantes; es un signo -- para constatar la identidad de cada hombre a su entrada a la vida y en sus múltiples manifestaciones, y establecer por lo tanto las relaciones existentes entre una persona y las cosas y actos por ella verificados. El derecho al comerciante sobre la firma o razón social o nombre de fantasía, con el cual se designa un establecimiento, todas las denominaciones dirigidas a representar las relaciones entre una casa de comercio o establecimiento industrial y sus productos son por lo tanto, el signo de una parte esencial de su personalidad y toma la naturaleza de un bien patrimonial con valor propio. El nombre, como medio para distinguir la personalidad que lo lleva a individualizar los productos de una casa determinada se desconoce en gran parte por la competencia desleal, especialmente por la forma más grave de

(18) Ramella, Agustín. Tratado de Propiedad Industrial. Hijos de Reus, Editores. Madrid 1913. Vol. II. págs.197,198,205.

ella, que tiende a llevar confusión entre los establecimientos concurrentes o entre sus productos. Puede el comerciante adoptar para sus mercancías o para su empresa una forma particular, un emblema o una marca que permita al público reconocerlas fácilmente. Pero de todos los signos, el más sencillo, el más natural y eficaz para identificar a una persona, su establecimiento y productos que de él proceden, es el nombre. Ningún sello es más característico, ninguna designación más directa ni más personal que el nombre ".

Di Franco (19), en apoyo a esta teoría, afirma que el nombre comercial y las marcas aún cuando se vinculan a la hacienda, a un establecimiento o se acompañan con su producto, no quedan sino como exponentes de la actividad individual considerada en su abstracción, en su reputación, en su valor potencial, cuya actividad no podría considerarse independientemente del individuo.

Se indica, que la violación a los derechos de un nombre comercial, repercute directamente en la personalidad del comerciante, debido a que hay una disminución de su expansión económica a una posible ofensa de su propia reputación.

Al respecto, se puede decir que es absurdo sostener que un signo distintivo sea marca, nombre comercial, etc, ca -

(19) Citado por Nava Negrete, Justo. Ob cit., Pág. 130.

rezca de un valor pecuniario, sea intransmisible, inalienable, irrenunciable, imprescriptible y que nazca y se extinga con la vida de la persona misma, ya que entre múltiples ejemplos contrarios a ésta teoría, tenemos que el derecho sobre un nombre comercial se viola aún cuando la individualidad de su titular no sea lesionada. Por lo que no estamos de acuerdo con los argumentos que forman ésta teoría, como se puede apreciar del razonamiento antes indicado.

**B) Teoría del derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial.**

Dentro de ésta teoría se argumenta que el derecho al nombre es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, es decir, se confiere en el momento en que nace la persona, no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contratación. El nombre es una facultad inherente a la persona, que no le corresponde por herencia, sino que el derecho se lo atribuye por su calidad de persona. Se dice que es una institución de derecho privado pero coexistiendo elementos de derecho público, ya que la identificación de las personas para distinguirse de otras es de interés general. Como derecho subjetivo le dá poderes jurídicos a su titular para reclamar o sancionar toda usurpación, es decir, la facultad para impedir que otro interfiera en su persona y en su esfera jurídica. Por otra parte, el nombre no tiene un contenido patrimonial ya que no tiene un valor en dinero y en consecuencia, no puede ser objeto de enajenación o de

cualquier otro acto jurídico, porque suponen al nombre afectando a la persona física ( se refieren al nombre de éstas ).

Contrarios a ésta opinión, se puede decir que dada la posibilidad de que el nombre se utilice para efectos civiles o comerciales no es posible destacar su contenido patrimonial. Y el hecho de que el mismo sea una facultad inherente a la persona sin dejar a la voluntad del interesado el ejercicio de dichas facultades y éste sea protegido por la ley, es insuficiente para dar cavidad a un derecho subjetivo.

### C) Teoría del patrimonio

Hablar de las complicadas teorías del patrimonio nos llevarían a alejarnos del tema central a estudio, sin embargo para no omitir este rubro, nos referiremos brevemente a esta cuestión.

Se dice que el patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y , además por obligaciones y cargas; pero es requisito indispensable que éstos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valorización pecuniaria.

El nombre comercial tiene un contenido patrimonial, ya que puede ser objeto de transacciones y puede valorizarse como -

elemento a la hacienda a la que pertenece, es decir, puede cederse o enajenarse sin desvirtuar su carácter esencial de signo distintivo de la empresa; actúa tanto en beneficio del empresario como de la negociación respectiva y en provecho de la clientela.

Su contenido patrimonial es indiscutible, pero no se puede decir que su naturaleza jurídica radique precisamente en su valor pecuniario, pues si bien es un elemento del comercio al que pertenece, ello no nos lleva a establecer las propiedades necesarias y suficientes para determinarla.

#### D) Teoría del bien incorporal

Diversos autores dicen que el nombre de comercio es un bien incorpóreo equiparable a los llamados " derechos intelectuales " o derechos de autor. En relación con esta postura Picard (20) sostiene lo siguiente : " De los elementos que componen los derechos subjetivos ( sujeto, objeto, relación jurídica entre ambos ) solo el segundo debe tomarse como base en una clasificación sistemática de los mismos, pues el sujeto es invariable y, por el contrario, la relación entre él y el objeto varía en cada especie de derecho. El objeto de los derechos puede estar constituido : a) por bienes materiales ( cosas ) ; b) por acciones, positivas o negativas, de otras personas ; c) por bienes inmateriales por índole patrimonial, como los derechos al nombre, a -

la marca y a la obra de ingenio; los primeros son derechos reales; los segundos, derechos personales; los últimos, derechos intelectuales".

El maestro Jorge Barrera Graf (21), al hablar de la naturaleza jurídica del derecho al nombre comercial nos dice : " el nombre comercial atribuye a su titular un derecho típico de individualización, que se manifiesta en el uso y goce exclusivo de éste signo distintivo. A semejanza de todos los derechos que recaen sobre bienes inmateriales , es decir, sobre objetos - incorporeales e ideales, el derecho al nombre comercial concede a su titular un derecho de carácter real, similar al tradicional - derecho de propiedad que consiste en usar y gozar del nombre con exclusión de terceros; es un derecho que recae sobre una cosa in corporal. No se trata, pues de la cosa material en el 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 - real, lucra 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 exclu-

(20 ) Enciclopedia Jurídica Omeba. Ob. cit. pág.307.

(21) Ob cit. págs. 260 al 263.

sividad de su uso. En consecuencia, no estamos en presencia de un derecho de goce y disfrute de cosas corporales y sensibles, sino que, por el contrario, de un derecho sobre una cosa incorporal, que no afecta los sentidos. Las diferencias esenciales entre los objetos corporales e incorporales acarrearán distinciones en su regulación jurídica, las cuales, sin embargo, no lleguen a impedir que las cosas incorporales también puedan ser objeto de derechos reales. Dichos objetos incorporales no están sujetos, evidentemente, a la posesión material y, en consecuencia, no les son aplicables aquéllos derechos reales cuya existencia supone la detentación, como la servidumbre y la usucapión ni tampoco es procedente para su tutela la acción de reivindicación, ni cabe la ejecución forzada; en cambio conceden a su titular un derecho oponible ERGA OMNES, aunque siempre en función de la posibilidad de concurrencia; y así, en la marca que fundamentalmente es un signo distintivo de los productos y de las mercancías, el derecho a su uso exclusivo se limita a los artículos que ampara y respecto al nombre comercial tal derecho de exclusiva está limitado a actividades semejantes a las que realiza su titular. De ahí que la tutela del nombre comercial y de los otros signos distintivos se actúe en cuanto se logra la identificación de la empresa, o de elementos de ella como son el local y las mercancías ( por lo que ellos también se califican como derechos de individualización ), y en cuanto tales signos distintivos sirven, por un lado, para evitar la confusión de la negociación, del establecimiento de las mercaderías, y, por otro lado, como medios de atracción del público consumidor ".

Ante lo expuesto, creemos conveniente decir, que si se considera a los bienes incorporales como derechos, el nombre comercial cabría en esta postura únicamente en cuanto confiere un derecho a su titular.

E) Teoría del derecho de propiedad

Muchos autores se han inclinado en favor de esta postura. Ihering, manifiesta que aún cuando la protección jurídica de la propiedad incorporal tome una forma algo distinta que para la propiedad ordinaria, la protección jurídica tiende siempre, tanto en una como en otra, al goce exclusivo de una cosa.

Planiol (22), por su parte nos dice que " el derecho de propiedad es la atribución exclusiva de una cosa a una persona. La existencia de éste derecho supone que la cosa que constituye su objetivo es de tal naturaleza, que no puede pertenecer al mismo tiempo a varias personas, cada una de las cuales se aprovecha íntegramente de aquéllas. Tal es el caso de las cosas materiales : el goce exclusivo de cada una de ellas, por individuos diferentes, es la condición esencial de su buen aprovechamiento ".

El principio de la propiedad, se encuentra en la naturaleza misma de las cosas; es la atribución exclusiva de una cosa

(22) Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Traité élémentaire de droit civil, Tome I. Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence. ( Versión Española de Cajica Camacho, José M. Edito-

a una persona.

" La teoría de la propiedad, sostiene que el derecho al nombre constituye una propiedad absoluta. El nombre comercial adquiere un valor apreciable por el crédito que confiere, por ser el símbolo de la honradez y lealtad del que lo lleva y de la bondad de sus productos. La utilización de tal valor confiere por lo tanto un derecho exclusivo, ejercitable contra las ajenas ofensas y actos de usurpación cometidos para disfrutar las ventajas, sobre todo mediante confusión en la designación. El nombre, pues, atrae la clientela, y por ende la notoriedad de él es causa de beneficios, es un valor, una riqueza. Esto es tanto más cierto, por los usos comerciales que se hacen del nombre y por las conveniencias a que se presta. Así pues, siendo un verdadero bien, es también concebible un derecho sobre su propiedad "(23).

César Sepúlveda (24), en apoyo a ésta teoría manifiesta que " en estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener una valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de la propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones ex-

rial Cajica S.A.Tomo I, Puebla, Pue. México 1980).pág.236.  
(23) Ramella, Agustín. Ob. cit. págs. 200 y 201.  
(24) Sepúlveda, César. Ob cit. pág. 176.

presas en la ley y es un derecho privilegiado, en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de una empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso " .

En nuestro punto de vista, podemos decir, que el derecho sobre el nombre comercial puede considerarse como un derecho de propiedad exclusivo, es decir, consistente en la atribución del goce del nombre a una persona determinada con exclusión de las demás, aunque solo temporal dentro de una zona geográfica.

Asimismo, podemos llegar a concluir que la regulación jurídica que nos lleva a establecer las propiedades necesarias y suficientes para determinar la naturaleza jurídica del nombre comercial y su definición , tiene su origen en aquella teoría que considera al nombre comercial como un bien incorporal objeto de un derecho de propiedad. En efecto, en nuestra opinión, el nombre comercial, recae sobre objetos incorporales e ideales, es un bien, y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, que le dá a su titular la atribución exclusiva de una cosa. Es un bien, que forma parte del patrimonio de una empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho de propiedad exclusivo, es decir, puede cederse o enajenarse sin desvirtuar su carácter esencial de signo distintivo, aunque ese derecho de propiedad este limitado a un tiempo y a una zona geográfica determinada a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

El nombre comercial atribuye a su titular un derecho de propiedad que se manifiesta en el uso y goce exclusivo de este signo distintivo, que es un bien, un objeto incorpóreo, y que forma parte del patrimonio de la empresa. El nombre comercial, como ya se dijo, es el signo distintivo razón o denominación, que es utilizado por industriales, productores o comerciantes, sean personas físicas o morales para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil cuya naturaleza jurídica lo coloca como un bien incorporeal objeto de un derecho de propiedad.

### 3.- ELEMENTOS

En nuestra legislación, como hemos dicho, no se incluye una definición del nombre comercial. Las razones, creemos que pueden ser entre otras, seguir los principios del Convenio de París que tampoco lo define, pero sí regula su protección jurídica. En cambio, la doctrina sí ha tratado de definir este signo, lo cual ha sido motivo de diversas interpretaciones que han impedido que surja un concepto aceptado por la mayoría. Algunos lo identifican con el nombre del comerciante y otros con la razón y la denominación social.

Nuestra intención por supuesto, es tratar de identificar plenamente al nombre comercial de las demás figuras que pueden llegar a tener alguna semejanza con él, delimitando el régimen jurídico que lo rodea, así como precisar los elementos que pueden constituirlo.

A) El Nombre Patronímico

Uno de los problemas de la relación jurídica civil es el de la identificación de las personas, sujeto de la misma. La identificación de las personas es necesaria para que la vida jurídica y aún la vida social tengan unas condiciones mínimas de seguridad, ya que al asumir los derechos y obligaciones que en la relación se producen, es indispensable determinarla para precisar que es la misma a la que le están deferidos legítimamente dichos deberes y derechos. El signo de individualización que sirve para identificar al sujeto como unidad en la vida jurídica de todos los demás, es el nombre civil.

" Por nombre se entiende la palabra que sirve para designar a las personas o las cosas. En su concepto jurídico el nombre es palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras. El nombre es un atributo de las personas, entendiéndolo como atributo una característica que existe como elemento constante de algo, en este caso de las personas en derecho ".(25)

El nombre, según nos dice Rojina Villegas (26), "cumple una función de policía administrativa para la identificación de las personas y desde el punto de vista civil constituye una base de diferenciación de los sujetos para poder referir a ellos consecuencias jurídicas determinadas".

Desde luego, el nombre es el medio eficaz de que nos valemos para identificar a las personas físicas, y en ocasiones a las jurídicas. En el nombre tenemos la facultad de impedir que otro sujeto interfiera en nuestra esfera jurídica, pues la invasión de otros derechos del sujeto constituye un uso indebido del mismo.

Los elementos constitutivos de la designación legal de las personas son dos : el nombre individual o propio o nombre de pila y el apellido o nombre patronímico. Se indica, que el nombre desempeña dos funciones esenciales :

a) Un signo de identidad de las personas, pues como atributo de la personalidad, sirve para distinguir al sujeto de los demás y le permite atribuirlo en una o varias relaciones jurídicas, un conjunto de facultades, deberes, derechos y obligaciones.

- (25) B. Vadillo, Bjorn. El Nombre Comercial. Su concepto. Protección en la Ley de Invencciones y Marcas y bajo la Convención de Unión de París. Revista Mexicana de Justicia. No. 4. Vol II Octubre- diciembre, 1984. pág. 181.
- (26) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo I. Editorial Porrúa S.A. 1982. pág. 196.

b) Un índice de estado de familia. Ya que como el apellido es una consecuencia de la filiación de las personas, sirve para indicar que pertenece al conjunto de parientes que constituyen un determinado grupo familiar.

Por cuanto a la adquisición del mismo, tenemos que el nombre de pila se adquiere por atribución del padre o persona - que haga la declaración de un nacimiento ante el Oficial del Registro, o en su defecto, por la indicación o asignación que haga éste mismo oficial. El Patronímico o apellido se adquiere : por efecto de la filiación consanguínea, por la filiación adoptiva, por el matrimonio ( respecto de la mujer casada ) , por efecto de sentencia judicial pronunciada en un juicio de rectificación de acta de nacimiento por cambio de nombre, por decisión administrativa en el caso de hijo de padres desconocidos.

" La función de identificar y distinguir , esencial al concepto de nombre resulta de principal importancia cuando la actividad que realiza la persona es tal que requiere para su total realización dejar establecida frente a los demás su individualización, su diferencia con otras personas que llevan a cabo su misma actividad " (27 ).

El nombre patronímico o nombre de familia, que sirve normalmente para las relaciones de la vida civil, puede aplicar-

se a las relaciones comerciales, y por lo tanto puede ser empleado como signo de la propia personalidad en el ejercicio de la industria y comercio. Puede un nombre formar el lema o insignia del propio comercio o puede entrar en una razón o denominación social en cuanto forma parte de una sociedad el titular del nombre como socio. Entonces, surge un nombre comercial protegible.

El signo exterior de la actividad comercial de una persona, puede ser su nombre patronímico. La existencia de un nombre comercial impide a su vez el empleo de uno similar de competencia, aunque sea el nombre civil de una persona física. El nombre comercial, aunque sea idéntico al patronímico del titular, -- tiene una protección jurídica concedida, sometida necesariamente al régimen jurídico sobre la materia.

Nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 89 señala, que el nombre propio de una persona física puede constituir una marca (\*) siempre y cuando no exista un homónimo ya registrado, como se observa :

Art. 89. Pueden constituir una marca

los siguientes signos :

I.- ...

II.-...

(\*) Nótese que de acuerdo al artículo 112 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esa ley para las marcas.

III.- ...

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista en homónimo ya registrado como marca.

Asimismo, la fracción XII del artículo 90, a contrario sensu, establece que pueden constituir una marca los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas con consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes en adopción.

De lo expuesto desprendemos que los nombres de las personas físicas pueden ser utilizados como signos para identificar y distinguir a las empresas y establecimientos de los comerciantes, frente a otros de su misma especie. Cuando el nombre patronímico se utiliza en estas funciones y se convierte en un signo distintivo de la empresa, negociación o establecimiento, lo hace diferenciarse automáticamente del nombre comercial, ya que uno - como el otro cuentan con características propias y regulaciones jurídicas diferentes.

El nombre, es un atributo de la personalidad que es - imperativamente impuesto a los ciudadanos, es un derecho absoluto (\*), imprescriptible, intransmisible y no puede ser modificado más que por procedimientos muy especiales. El nombre comercial - por su parte, si bien puede ser un nombre patronímico, es un

(\*) En el sentido de que es oponible frente a todas las demás - personas, y se encuentra protegido contra cualquier acto que constituya una usurpación de terceros.

signo distintivo que concreta la individualidad económica del comerciante en el ejercicio de su comercio y forma parte del patrimonio de la empresa. Se puede considerar, como ya se dijo, al nombre patronímico como un elemento integrante del nombre comercial de un establecimiento industrial o comercial, pero ello no quiere decir que los mismos sean idénticos o semejantes dadas las características que los identifican e individualizan plenamente y que ya han sido mencionadas.

Cabe agregar, que de acuerdo a la exposición de Mantilla Molina (28), en relación con los nombres comerciales, nos dice que en otras legislaciones y países como lo son Italia, Francia y España, suele considerarse al nombre comercial, como el nombre del comerciante, sin existir un régimen jurídico y una disciplina jurídica para el nombre civil que para el comercial. Ello, nos lleva a reafirmar una vez más nuestra postura al indicar que el nombre civil y el nombre comercial son regulados por diferentes legislaciones en nuestro país y aunque uno y otro son totalmente distintos, el primero puede formar parte del segundo en la vida comercial de una empresa. Claro está que para que esto último pueda suceder, necesariamente se deben de observar las condiciones y requisitos que la ley de la materia establece.

(28) Mantilla Molina L, Roberto. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, S.A. México, 1982. pág. 108.

B) La razón y la denominación social

A fin de determinar a la razón y denominación social, trataremos brevemente las bases para identificar a la persona moral.

La persona jurídica es definida por Ruggiero (29), como : " toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes ya los que, para la consecución de un fin durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales ". La personalidad, de la cual gozan las personas físicas y morales, indica - Galindo Garfias (30 ), es en uno y en otro caso, un concepto de derecho; en otras palabras, la personalidad es jurídica en ambos supuestos .

Las sociedades, asociaciones y fundaciones, gozan de personalidad, son " conjuntos organizados de seres humanos o de bienes destinados a un fin lícito, y en razón de dicha finalidad reconocida como lícita, el derecho objetivo les ha atribuido personalidad mediante una construcción estrictamente jurídica o mejor, mediante la creación normativa de la personalidad (31)".

(29) De Ruggiero, Roberto. Instituciones de Derecho Civil .Traducción de Ramón Serrano y José Santa Cruz Teijeiro. pág.-- 433; citado por Rojina Villegas. Ob. cit. pág. 155.

(30) Ob. cit. pág. 308.

(31) Idem.

A las personas morales se les ha otorgado la posibilidad de generar con su propia conducta y de acuerdo con la norma, relaciones de derecho.

De acuerdo con el artículo 25 del Código Civil para el D.F. son personas morales :

- I.- La Nación, los Estados y los Municipios;
- II.-Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley ;
- III.- Las sociedades civiles o mercantiles;
- IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a ajas que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal ;
- V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas, y
- VI.-Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley ;
- VII.- Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.

Los atributos de las personas morales o colectivas, son los mismos que corresponden a las personas físicas excepto el estado civil o familiar, es decir, tienen : capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad.

En dichas personas no puede haber incapacidad de ejercicio y su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. En cuanto al patrimonio, cuentan con la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionadas con sus fines. Su domicilio lo tienen en donde se halle establecida su administración y la nacionalidad se define tomando en cuenta que se haya constituido conforme a las leyes mexicanas y que además establezcan su domicilio en el territorio de la República.

La denominación y la razón social, nos dice Domínguez Martínez (32), es " el medio por el cual el derecho individualiza a una persona moral. La primera usualmente alude a la actividad que la persona moral correspondiente va a desarrollar y la segunda en cambio, suele componerse con el o los nombres de alguno o algunos de sus miembros.

Cervantes Ahumada (33), llama a la razón social " al nombre de la sociedad en el que figura el nombre completo o solo el apellido o los apellidos propios de alguno o algunos de los socios y denominación al nombre de la sociedad en el que no figuran apellidos de los socios ".

(32) Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. Derecho Civil. Editorial Porrúa, S.A. México, 1990. pág. 294.

(33) Ob. cit. págs. 44, 45.

Al respecto, es importante determinar aunque sea brevemente qué sociedades se constituyen bajo una razón o una denominación social, así tenemos que : las asociaciones civiles no cuentan con disposición alguna que indique qué tipo de designación deben adoptar; las sociedades civiles deben constituirse por disposición expresa de los artículos 2693 fracción II y 2699 del Código Civil, bajo una razón social, acompañada-según disposición de éste último precepto legal- con las palabras : " sociedad civil "; las sociedades colectivas y en comandita simple, también deberán constituirse bajo una razón social de acuerdo a los artículos 25 y 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; - las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades en comandita por acciones podrán constituirse indistintamente bajo una razón o denominación social conforme a lo señalado por los artículos 59 y 210 de dicho Ordenamiento Legal; y la sociedad anónima por disposición del art. 87 de la ley en cita, deberá constituirse bajo una denominación social.

Respecto a los Organismos descentralizados en materia administrativa, no hay disposición expresa del medio identificatorio de los mismos; sus respectivas leyes constitutivas, por regla general indican el nombre que llevará dicho organismo, normalmente atendiendo a su actividad. Por ejemplo : el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano del café etc.

Algunas veces, la empresa utiliza su denominación o razón social como nombre comercial.

Dice Barrera Graf (34), que por nombre comercial se entiende " tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles. En otras palabras, en el derecho mexicano, al empresario colectivo o sociedad se le atribuye un nombre comercial ( razón social o denominación ), el cual, en cambio, no cabe respecto a la persona del empresario individual, quien tiene su nombre civil ( nombre propio y apellido ); asimismo, las negociaciones organizadas por aquéllos o por estos empresarios, se distinguen por su nombre comercial, el cual, en la generalidad de los casos, coincide con la denominación o razón social del empresario colectivo, y en ocasiones, con el nombre civil del empresario individual, aunque en ambos casos puede el nombre comercial ser diferente ".

En este orden de ideas, podemos decir que la razón y la denominación social como medios para identificar e individualizar a una persona moral, pueden constituirse en algunas ocasiones - en elementos del nombre comercial. El artículo 89 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial acepta - ésta opinión al indicar :

ART.89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos :  
I.- ...  
II.-...  
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siem -

(34) Ob cit, pág. 24

pre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.

A este respecto, se hace necesario que el nombre comercial se limite a lo permitido por la ley y no coincida en alguno de los impedimentos del artículo 90 que lo hace no publicable. Esas prohibiciones, están constituidas unas veces por cuestiones de orden público, otras por razones de reciprocidad internacional y otras por razones intrínsecas a los propios nombres comerciales.

Las denominaciones o razones sociales al formar parte del nombre comercial, no necesariamente deben de hacer referencia a la estructura de la sociedad, es decir, llevar las siglas o palabras de que deben acompañarse a las sociedades correspondientes. Sin embargo, en la práctica comercial llegamos a encontrar algunas en donde su denominación si corresponde a su nombre comercial, como lo es : " Compañía Cervecera Mexicana, S.A.".

No debe confundirse el nombre comercial con la denominación o razón social como nombre de una persona moral. El primero es un signo distintivo, es la denominación de una negociación comercial, y el segundo es un sujeto de derechos y obligaciones. Ello, aunado a que dichas figuras cuentan con regulaciones jurídicas diferentes que las delimitan y asignan características propias.

C) Permisos de Relaciones Exteriores

Provoca gran inquietud las posibilidades de conflicto que puedan surgir entre un nombre comercial y una denominación o razón social o en su caso entre una denominación o razón social y un nombre comercial.

Sabido es, como ya se dijo, que las sociedades cualquiera que sea su objetivo, deberán constituirse bajo una razóno denominación social y que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores conceder permisos para la constitución de éstas sociedades civiles o mercantiles, cualquiera que sea la naturaleza de su composición .

Por su parte, el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios, se obtiene mediante su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Dentro del capítulo de los nombres comerciales de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se establece que procederá la publicación de ésta figura de no encontrarse anterioridad, pues del exámen de fondo se determinará si existe publicado con anterioridad algún nombre comercial

idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, o una marca registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

De lo que se determina que el nombre comercial conforme a la ley, es una figura totalmente distinta a la razón o denominación social, es decir, una sociedad puede estar constituida por una razón o una denominación social y además dicha sociedad o empresa, puede estar protegida por un nombre comercial.

Es el caso que cuando el titular de un nombre comercial se percata que éste es usado por una empresa, no como signo distintivo, y que forma parte de su razón o denominación social, es que surge el conflicto y considera invadidos sus derechos de uso exclusivo. Así, cuando una empresa cuenta con una razón o denominación social y se percata que un tercero utiliza un nombre comercial para identificar su establecimiento o negociación y que dicho nombre es parte de su razón o denominación social, también considera que se ven afectados sus derechos. Es por ello que surge la necesidad de contar con disposiciones legales concreta que nos ayuden a evitar estos problemas dentro de la concurrencia mercantil.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, trató de incorporar en su artículo 91 una disposición que

regulara algo al respecto, en base a lo siguiente :

ART. 91 .Una marca previamente regis-  
trada no deberá usarse en la denomina-  
ción o razón social ni formar parte  
de éstas, de ninguna persona moral cu-  
ya actividad sea la producción, impor-  
tación o comercialización de bienes o  
servicios iguales o similares a los  
que se aplica la marca registrada,  
cuando no exista consentimiento mani-  
festado por escrito, del titular del  
registro de marca o de la persona a  
quien éste haya concedido licencia...

Cabe aclarar que si bien es cierto la disposición con-  
tenida en el artículo citado se refiere a marcas, de conformidad  
con el artículo 112 del mismo Ordenamiento Legal, el nombre co-  
mercial se registrará en lo que sea aplicable y no exista disposición  
especial, por lo establecido en esa ley para las marcas.

Pues bien, hecha la anterior aclaración podemos decir  
que el legislador estableció varias hipótesis :

a) Que una marca previamente registrada no podrá usar-  
se en la denominación o razón social de una persona moral;

b) Que una marca previamente registrada no podrá usar-  
se como parte en la denominación o razón social de una persona  
moral.;

c) Que una marca previamente registrada no podrá usar-  
se en todo o parte en la denominación o razón social de una per-  
sona moral;

d) Que la prohibición de usar la marca en todo o parte  
dentro de la denominación o razón social de una persona moral,-

esté condicionada a que la misma tenga como actividad la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada;

e) Que dicha prohibición sólo opera si el titular o - licenciatario de la marca registrada no haya otorgado consen - timiento expreso;

d) Que la violación a esta disposición puede traer co - mo consecuencia, la aplicación de sanciones, la supresión de la marca de la denominación o razón social correspondiente y el pa - go de daños y perjuicios.

De ésto se desprenden varias preguntas :

-¿ La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad In - dustrial tiene aplicabilidad para concesión de permisos para la constitución de las sociedades ?

-¿ La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con algún sistema para determinar marcas o nombres comerciales y evi - tar que dichas figuras formen parte de una denominación o razón social ?

En respuesta a éstas preguntas, diremos que si bien la ley citada trata de regular los conflictos que se puedan susci - tar entre nombres comerciales y razones o denominaciones socia - les, es omisa a este respecto y no da una solución concreta a - los problemas que lleguen a surgir .

Desde nuestro punto de vista, para el caso de conflic - to entre nombres comerciales y denominaciones o razones sociales

deberían establecerse normas precisas, y ante todo que existan canales de comunicación entre la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar la posible confusión o concesión entre una y otras de las figuras enunciadas. Los adelantos de la tecnología y una regulación jurídica apropiada, nos llevarían a publicar nombres comerciales y otorgar la concesión de permisos para las sociedades con certeza y seguridad jurídica, evitando la confusión tanto de los titulares como del público consumidor. Por ello, como ya se dijo, es preciso establecer normas precisas en la ley y sistemas de comunicación entre las autoridades responsables para responder a las necesidades de la colectividad y crear una esfera de seguridad jurídica en la vida comercial y mercantil del País.

#### 4.-EL NOMBRE COMERCIAL COMO INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO

A fin de explicar al nombre comercial como institución de orden público es necesario precisar el significado de éste último concepto.

La noción de orden público ha sido entendida de diverso modo por la doctrina y muchas veces interpretada como relativa al campo del derecho público. Profundizar en las diferentes posturas que lo rodean, es ir más allá del tema a estudio. Por ello

trataremos de identificarlo de la forma más breve.

Generalmente orden público tiende a identificarse como un conjunto de normas que tienen como característica general el de la prohibición.

José A. Dorant (35), entiende por orden público "aquél conjunto de principios que se consideran parte esencial del bien común, integrante de toda la sociedad o de un grupo social. En suma, aquellos principios esenciales a la vida social en su conjunto".

" En un sentido general orden público designa el estado de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad. Esta idea está asociada con la noción de paz pública, objetivo específico de las medidas de gobierno y policía. En un sentido técnico, la dogmática jurídica con orden público se refiere al conjunto de instituciones jurídicas que identifican o distinguen al derecho de una comunidad ; principios, normas e instituciones que no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos (no está bajo el imperio de la autonomía de la voluntad ) ni por la aplicación de derecho extranjero " (36).

(35) Dorant A., José. La noción de Orden Público en el Derecho - Civil Español. Universidad de Navarra, 1967, pág.68. Citado en Diccionario Unesco de Ciencias Sociales. Vol. III. Edit. Planeta, Agustini, 1988.págs.1558.

(36) Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo IV. Instituto de Investigaciones jurídicas. UNAM. México 1984.pág.316.

Ignacio Burgoa (37), indica que " el orden público - consiste en el arreglo, sistematización o composición de la vida social con vista a la determinada finalidad de satisfacer - una necesidad colectiva, a procurar un bienestar público o a im pedir un mal al conglomerado humano ".

El orden público, es la actuación individual y social de orden jurídico establecido en una sociedad, indispensable para la convivencia y para mantener la paz social. En un Estado - organizado jurídicamente es el derecho el que implanta y asegura el orden social genérico (\*). Dentro de éste, existen dos tipos: el público y el privado. En el derecho positivo se registran dos clases de normas : las de orden público y las de orden privado- cuya calificación es independiente de su adscripción al derecho público o al derecho privado.

Las leyes de orden público no necesariamente se reflejan al derecho público, sino también son consideradas las que regulan la existencia, la condición jurídica y la capacidad de las personas para adquirir, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones y que son sujetos de derecho privado como lo es el caso del parentesco, el matrimonio, etc.

(37) Burgoa, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparos. Editorial Porrúa, S.A. México 1984. Pág.325

(\*) Este consiste en la vida sistematizada de la sociedad, es el arreglo o composición de los múltiples y diversos fenómenos que se registran dentro de la convivencia humana con miras a establecer el equilibrio de las diferentes fuerzas, actividades o poderes que en su seno se desarrollan, a fin de establecer una compatibilidad entre ellos, que garantice su coexistencia y respeto recíprocos. El orden público es una especie del orden social genérico.

El orden público funciona como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos o se impide que ciertos actos jurídicos tengan efectos dentro de un orden jurídico específico. En algunas ocasiones son las propias disposiciones legislativas las que se declaran expresamente de 'orden público'.

Las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, son de orden público de acuerdo a lo dispuesto en su artículo primero :

ART.1 Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial .

Lo anterior es así, porque siendo un ordenamiento legal regulador de la actividad económica y previsor de los actos que atenten contra la Propiedad Industrial, protege por una parte, a los intereses de la colectividad representados por los consumidores de bienes o servicios y, por otra, tutela el interés de los particulares en diversos aspectos, tales como : su actividad incentiva de aplicación industrial, su creatividad, su esfuerzo en el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios en la industria y el comercio y, como consecuencia, previenen y reprimen los actos que atentan contra su legítima propiedad en este campo y que constituyen competencia desleal.

Por otro lado, el citado Ordenamiento Legal, tiene por objeto, entre otros, de acuerdo a su artículo 2º fracción

V: " Proteger la Propiedad Industrial -  
mediante la regulación de patentes -  
de invención; de registros de mode -  
los de utilidad, de diseños indus -  
triales, marcas y avisos comerciales;  
de nombres comerciales; de denomina -  
ciones de origen y de secretos indus -  
triales ".

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial por los preceptos que establece, confiere a éstas figuras efectos y aplicabilidad jurídica, elevandolas al rango de instituciones de orden público.

Consecuente con lo anterior, el nombre comercial puede ser considerado como una institución de orden público, cuyo fundamento legal lo encuentra en los artículos 1º y 2º de la ley en cita.

El nombre comercial juega un papel importante en la vida comercial e industrial, por las repercusiones que tiene en la prosperidad mercantil. Es un elemento valorable para cualquier empresa, pues su usurpación podría causar daños y perjuicios irreparables a su titular llevándolo al fracaso. Es por ello, que para evitar los trastornos que se puedan causar a la colectividad que existe una regulación jurídica específica entorno a este signo distintivo, y que de acuerdo a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, lo eleva al rango de instituciónde orden público.

## 5.- OTRAS FIGURAS EN RELACION CON EL NOMBRE COMERCIAL

Una vez identificada en términos generales a la figura del nombre comercial, nos parece importante tratar de identificarlo frente a otras figuras con las que tiene relación en su vida jurídica. En este sentido haremos mención a sus características más sobresalientes sin profundizar en los problemas jurídicos que las puedan rodear.

### A) El rótulo de establecimiento

Cuando se habla de un nombre comercial, generalmente tiende a confundirse con el rótulo de establecimiento, la muestra, la enseña y el emblema; y otras veces es considerado como sinónimo de los mismos. El nombre comercial tiene características propias que lo individualizan como signo distintivo y lo hacen diferente frente a otras figuras; motivo por el cual se hace necesario identificarlo plenamente .

Baylos Carroza (37), indica que " por lo general las legislaciones establecen tres grupos de modalidades protegibles: las que se destinan a identificar a la propia empresa, como entidad que actúa en el tráfico ofreciendo bienes y servicios; las que distinguen los locales en que desarrolla la empresa su acti-

(37) Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1978. pág.592.

vidad mercantil, y las que tienen por finalidad señalar los productos que elabora o expende la empresa o los servicios que se dedica a prestar. En definitiva, dichos signos distintivos típicos son el nombre comercial ( designador de la empresa misma ); la enseña y el rótulo de establecimiento ( que identifica sus locales ) y la marca ( individualizadora de sus productos o servicios ) ".

Ferri (38), nos dice que " la enseña es el signo distintivo del local en el que se desarrolla la actividad del empresario ".

Barrera Graf (39), señala que " debe distinguirse el nombre de la muestra o rótulo, porque a pesar de que ambos signos pueden integrarse con letras, palabras, siglas o números, o con una expresión de éstas expresiones, el primero es signo distintivo de la empresa en tanto que el segundo lo es del establecimiento o local perteneciente a dicha empresa. Es frecuente que ambos signos se identifiquen, ya sea porque el nombre comercial, se use como rótulo del establecimiento, o porque éste, por su importancia y notoriedad, califique a toda la negociación; pero también es usual que uno sea el nombre de la empresa y otro u otros distintos los nombres de los diferentes locales que ella pueda tener, o bien que sin que el negocio constituya una empresa, su titular sí tenga el derecho exclusivo al uso del rótulo de su pequeño comercio o taller ".

(38) Citado por Bauche Garciadiego. Ob. cit. pág.111

(39) Ob.cit. pág. 281.

Mantilla Molina (40), indica que " no solamente con palabras se identifica una negociación, sino también por medio de signos, dibujos o esculturas, que constituyen la muestra o emblema. El nombre es, por esencia, una palabra o conjunto de palabras con el cual se designa a la negociación o al local - en que está establecida ( establecimiento ). El emblema es la representación plástica de la negociación cuya manifestación - tangible en el exterior del establecimiento constituye la muestra ".

Cervantes Ahumada (41), considera que " el emblema de una negociación se constituye por medio de signos, dibujos o esculturas ". César Vivante (42), dice que "el rótulo o emblema es el signo formado por palabras o dibujos, con el cual se distingue el establecimiento mercantil ". Por su parte Rangel Medina (43) dice que " el rótulo del establecimiento es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, - como una variante del nombre comercial; y la muestra de este establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En la ley mexicana vigente en la actualidad, ni la muestra ni el rótulo, que

(40) Ob cit, págs.110,111

(41) Cervantes Ahumada Raúl. Derecho Mercantil.-Editorial Herre-  
ro S.A.MéxicoD.F. 1986.pág.359.

(42) Vivante, César. Tratado de Derecho Mercantil. Traducc.Miguel  
Cabeza Yanido. Editorial Reus, S.A.Madrid, 1936, pág.16.

en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones - independientes del nombre comercial ".

Waelbroeck (44) dice : " Se entiende por enseña un cuadro colocado al exterior de un establecimiento industrial o comercial con el fin de designarlo a la atención de los consumidores por medio de una figura, signo, denominación o nombre que el dicho cuadro representa ".

Ferrara (45), define al rótulo como " el signo distintivo del local en que se ejercita el comercio y que resulta de una placa colocada en la entrada del establecimiento ".

El rótulo o emblema puede consistir en una palabra o en un signo caprichoso como dice Vivante, o en representaciones simbólicas, o sólo para caracterizar los actos de la negociación como afirman Barrera Graf y Mantilla Molina, respectivamente como por ejemplo, la representación de un caballo pintado de blanco, para identificar el nombre o rótulo de una palettería : " El potro blanco "; o la de un elefante para identificar la droguería de igual denominación; o como el águila emblemática de la Compañía de Seguros sobre la vida : " La latinoamericana ( substituida ulteriormente por la imagen de la torre latinoamericana); la cabeza de perro que caracteriza a una compañía de finanzas- etc. En ocasiones la muestra es completamente arbitraria, de pura

(43) Ob. cit. pág.62,63.

(44) Citado por Michaus, Martín. Ob. cit. pág. 191.

(45) Idem.

fantasía: como lo es el muñeco dibujado con triángulos que caracteriza a una de las dulcerías de la capital. Hay también emblemas de uso común y simbólicas como el cilindro rojo, azul y blanco que señala alas barberías.

Un establecimiento industrial, señala Vivante, puede tener un rótulo o emblema siempre y cuando no se forme un vocablo genérico que, por uso común sirva para indicar o para definir el ramo del comercio que en ella se cultiva, como serían :fábrica, cervecería, hotel, farmacia. Ni puede adquirir el uso exclusivo de éstas indicaciones genéricas, traduciendo-las en lengua extranjera Vgr: Hotel por Grand Hotel, o cervecería por Bierhaus.

Un ejemplo de fantasía- indica Mantilla Molina - distinguirá el nombre de la negociación ( nombre comercial ) del rótulo de establecimiento o muestra; la muestra del emblema, y el nombre de la negociación del establecimiento: Helados y Dulces, S.A., es propietaria de la negociación 'Nevería el Polar' (nombre de la negociación ), cuyo emblema es un oso blanco en determinada actitud ( emblema en sentido estricto ), que realizado en bulto ostenta sobre la fachada de cada establecimiento (muestra ), que tiene un nombre que lo distingue de los demás; 'Merendero de las Lomas de la Nevería Polar ' (nombre del establecimiento ).

De todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que

de acuerdo con lo que afirma Rangel Medina, adoptamos el criterio de que el rótulo, el emblema, la muestra y la enseña son sinónimos del nombre comercial. Ello debido a que dichas figuras tienen como único fin el identificar a una empresa o a un establecimiento industrial comercial o de servicios y que la ley vigente únicamente establece dentro de sus disposiciones la figura del nombre comercial.

Sirve de apoyo a lo dicho, el criterio sostenido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (46) al definir al nombre comercial en base a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en los términos siguientes:

"NOMBRE COMERCIAL"

"DEFINICION: Cualquier signo ( por ejemplo, una palabra o palabras, una figura, una forma tridimensional o nombre propio de una persona ), que sirva para distinguir un establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona donde esté establecida su clientela, respecto de otros establecimientos de su mismo giro ".

No estamos de acuerdo con la definición antes señalada, sin embargo a través de ella podemos afirmar que para nuestra legislación sobre Propiedad Industrial no hay distinción entre las figuras multicitadas y el nombre comercial y por ésto en la práctica se adapta ese criterio.

(46) Información básica sobre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Subsecretaría de Industria e Inversiones Extranjeras, Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Serie - Desarrollo Tecnológico. México, 1991. pág.19.

B) Marcas de Servicio

Existen numerosas definiciones que se han elaborado en relación con las marcas.

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano (47), son " los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquéllos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie ".

Justo Nava Negrete (48), las define como " todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquéllas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla ".

David Rangel Medina (49), las considera " como el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios

(47) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México 1984. Tomo VI. pág. 143.

(48) Ob cit. pág. 147

(49) Ob. cit. pág. 48

de los de sus competidores ".

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 88 nos dice que : " se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado ".

A este respecto, podemos decir que no obstante las múltiples definiciones que puedan existir, a la marca siempre se le ha caracterizado por ser un signo distintivo de productos o servicios que sirven para diferenciar a esos productos o servicios, de otros de su misma especie o clase.

Las marcas cumplen con diversas funciones :

- a) Función de procedencia u origen
- b) Función de protección
- c) Función de distinción
- d) Función de garantía de calidad
- e) Función de propaganda o colector de clientela

a) Función de procedencia u origen. - Indica el origen de los productos o servicios elaborados o prestados por una persona física o moral.

b) Función de protección . - El registro de una marca, siempre tendrá por objeto el proteger a su titular contra sus competidores y posibles usurpaciones, creando una esfera de seguridad

al consumidor al adquirir un producto o solicitar un servicio con una determinada marca. Su función protectora se encuentra concedida en el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial al conferir un derecho de uso exclusivo a su titular.

c) Función de distinción. Esta función resulta de la naturaleza misma de la marca. Con la marca se cumple con la función de individualizar los productos de otros, pues permite diferenciar a un producto o servicio de otros de su misma clase o especie.

d) Función de garantía de calidad.-La marca se considera como una garantía tanto para el consumidor como para el fabricante. Generalmente el consumidor al adquirir un producto o solicitar la prestación de un servicio determinado, considera que dichos productos o servicios al estar tutelados por una misma marca, tienen la misma o semejante calidad. Cosa que en la práctica común no es cierto.

e) Función de propaganda o colector de clientela.- Generalmente la atracción de la clientela se basa en la propaganda que tiene una marca ante el público consumidor. Aquí, la marca mediante su función de distinción, permite al fabricante o comerciante el adquirir una clientela, conservarla y aumentarla a través de atracción por medio de la publicidad.

El conocimiento de las funciones de las marcas nos permite tener una idea clara de algunos rasgos que constituyen a éstos signos distintivos. Sin embargo, éstas tienen características propias que las identifican de los demás signos distintivos que establece la ley y que le son indispensables para que cumplan con esas funciones. Entre sus caracteres más importantes encontramos :

- a) Distintividad
- b) Especialidad
- c) Novedad
- d) Licitud
- e) Veracidad

a) Distintividad. - Uno de los objetos principales de las marcas es que son medios por virtud de los cuales, un producto o servicio se hace diferente de los productos o servicios de la competencia. El artículo 89 de la L.F.P.P.I (\*) a este respecto establece que : pueden constituir una marca las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas..." La marca está destinada a especializar el producto y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con los otros productos similares " (50).

b) Especialidad. - La marca debe de ser original y cumplir con una función diferenciadora para llamar la atención del consumi-

(50) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México , 1960, pág. 185.

(\*) Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

dor, debe tener como finalidad individualizar, particularizar e indicar el origen y procedencia de los productos o servicios que protege de otros de su misma clase o especie. Debe de ser especial, es decir, debe reconocerse inmediatamente sin confundirse con otra.

c) Novedad .- Un signo solo puede ser distintivo, en cuanto no haya sido utilizado o registrado por una persona física o moral para amparar o proteger productos o servicios de su misma especie o clase. La novedad significa que el signo escogido debe de ser nuevo y no comunmente conocido. A este respecto, el artículo 90 de la ley en comento establece que no se registrarán como marca, en su fracción XVI : Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios...

d) Licitud .- Se afirma que las marcas nunca deben de ser contrarias a la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público.

e) Veracidad.- La constitución de una marca deberá de ser veráz y no engañar al público consumidor sobre el origen y calidad de los productos o servicios que la misma protege.

No obstante los caracteres esenciales de las marcas, encontramos que éstas cuentan además con algunos caracteres se

cundarios como son :

- a) **Facultativo**
- b) **Individual**
- c) **De ubicación o adherencia**
- e) **Visual o de apariencia.**

a) Facultativo.- Implica que cualquier persona puede o no registrar una marca para diferenciar o distinguir sus productos o servicios de otros de su misma clase o especie. ( art.87L.F.P.P.I ).

b) Individual.- Significa que el derecho al uso exclusivo de una marca corresponde a una sola persona, llamese persona física, moral, sociedad, etc. ( aquí existe la excepción en el caso de licencias de uso o marcas colectivas ).

c) De ubicación o de adherencia.- No es necesario adherir materialmente la marca sobre las mercancías.

e) Visual o de apariencia.- No es necesario que la marca vaya fijada al exterior del objeto, basta que el signo distintivo en un momento determinado sea identificable.

Desde el punto de vista de su protección existen dos tipos de marcas :

- a) **De productos**
- b) **De servicios**

a) De productos.- Las marcas de productos son aquellas que sir-

ven para identificar a un producto de otro de su misma especie o clase.

b) De servicios. - Las marcas de servicios son aquéllas que sirven para identificar un servicio de otro de su misma especie o clase.

Contempladas desde su composición o tipo, éstas pueden ser :

- a) Nominativas
- b) Innominadas
- c) Mixtas
- d) Tridimensionales

a) Nominativas. - También son conocidas como : verbales, denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra, se componen exclusivamente de una o más palabras.

b) Innominadas. - Figurativas, sin denominación, visuales, gráficas o emblemáticas, consisten en dibujos o figuras.

c) Mixtas. - También llamadas compuestas, surgen de la combinación de las nominativas e innominadas.

d) Tridimensionales. - Animadas o cambiantes, son aquéllas que se expresan de manera dinámica.

El derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ( Art. 87 L.F.P.P.I. ) . Su vigencia es de 10 años - contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y pueden renovarse por períodos de la misma duración ( art.95 L.F.P.P.I. ).

Por las características que las marcas tienen, éstas se diferencian de los nombres comerciales, atendiendo a su objeto y a su naturaleza jurídica. Con las marcas se distinguen mercancías y servicios, con el nombre comercial se identifican establecimientos industriales y comerciales. Sin embargo, a veces, alguna empresa utiliza una designación como nombre comercial para identificarse a sí misma, y otra empresa utiliza el mismo nombre o designación similar susceptible de producir confusión con él como marca para distinguir sus servicios. Surge entonces una confusión que provoca un error a los consumidores en cuanto al origen de los servicios que se prestan bajo la marca, haciéndoles creer que tienen su origen en la empresa que utiliza la misma designación u otra semejante como nombre comercial. Por lo tanto, es de gran importancia tener plenamente identificado lo que es un nombre comercial y una marca de servicios.

" Sin duda, el nombre comercial sirve, ante todo y directamente para designar la empresa ; pero indirectamente; también designa la procedencia de las mercancías que son expuestas

a la venta en la empresa " (51).

C) Aviso Comercial

El aviso comercial sirve para llamar la atención de la clientela hacia un establecimiento comercial o industrial a través de su publicidad.

Con el aviso comercial " se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación, para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen " (52).

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial considera al aviso comercial, de acuerdo a su artículo - 100 : " a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos fácilmente de los de su especie ".

El aviso comercial, es en realidad un anuncio publicitario; son frases sugestivas al público consumidor para adquirir un producto o servicio de algún establecimiento comercial. El - derecho exclusivo para usarlo se adquiere mediante su registro

(51) Saint-Gal Yves. " Conflictos entre Marca y Nombre Comercial" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Núm 7. Enero-junio. 1966, México D.F. pág.69.

ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ( art. 101 L.F.P.P.I. ). Su registro tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede renovarse por períodos de la misma duración ( art. 103 L.F.P.P.I ). Los avisos comerciales se rigen, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la ley para las marcas ( art. 104 L. F.P.P.I.).

En relación con el nombre comercial, se distingue por las características y funciones que cada uno tiene. Con el nombre comercial se identifican establecimientos industriales o comerciales; con el aviso comercial se llama la atención del público consumidor hacia un establecimiento industrial o comercial, a través de las frases publicitarias de que se valen los medios de comunicación. Es un anuncio que de alguna manera influye en la vida de un establecimiento, negociación o empresa, pues con ellos se atrae a la clientela efectiva que como veremos más adelante es uno de los elementos que le dan validez al nombre comercial.

(52) Range) Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Ob cit. pág. 71.

## CAPITULO II

### ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DEL NOMBRE COMERCIAL

#### 1.- EL NOMBRE EN EL DERECHO ROMANO

En algunos pueblos, como los griegos y hebreos, el nombre de las personas era único e individual, pues cada persona - solo llevaba un nombre y no lo transmitía a sus descendientes. En cambio, los romanos poseían un sistema de nombres organizado. " Sus elementos eran el nomen o gentilitium, llevado por todos los miembros de la familia ( gens ) y por el praenomen o prenombre, propio de cada individuo " (53). Sin embargo, por la escasez de los prenombrados masculinos y por la enorme cantidad de - miembros con que cuentan algunas gentes, fué necesario para facilitar la identificación añadirse un tercer elemento, un cognomen.

Para la elección del cognomen " los padres daban rienda suelta a su fantasía, inspirándose a menudo en curiosos presagios, el aspecto del niño, etc. Por ejemplo, Cicerón es un - cognomen y significa chicharo, y se le aplicó a causa de una - verruga en la nariz del famoso orador romano " (54).

(53) Planiol, Marcel. Ob.cit.pág.227

(54) Floris Margadant S, Guillermo. El Derecho Privado Romano. Editorial Esfinge,S.A. México, 1981.pág.135.

Este sistema tenía la doble ventaja de evitar cualquier confusión e indicaba por el solo nombre, la filiación del individuo. El nombre de la mujer comunmente sólo se componía de dos elementos : el nomen y el praenomen.

" Personal al principio, el cognomen terminó por ser hereditario, sirviendo para distinguir las diferentes ramas de una misma gens. Por lo demás, el triple nombre de los hombres sólo se usaba por la nobleza y por las primeras familias de los municipios. Las personas de humilde condición tenían un nombre único o compuesto, cuando más, de dos elementos "(55).

El esclavo, por su parte, tenía su nombre como consecuencia de la personalidad refleja del amo. En el derecho romano el nombre tenía como única finalidad la de la identificación de las personas y el mismo no se consideraba como un de recho de propiedad. El nombre así, quedó completamente ajeno al comercio.

" El derecho romano no reconoció la existencia de cosas culturales inmateriales; nunca desarrolló teorías sobre la propiedad intelectual ( derechos de autor, etc. ) " (56).

El nombre comercial, no fué reconocido en el derecho romano como un derecho de la Propiedad Industrial, ya que en -

(55) Planiol, Marcel. Ob. cit. pág.227

(56) Floris Margadant,Guillermo. Ob cit.pág.232.

la vida de la ciudad ( polis ) antigua, " era normal que cada uno pusiera su ingenio a la disposición de la colectividad a que pertenecía y a la cual debía el desarrollo de su personalidad " (57).

## 2.- EL NOMBRE EN EL DERECHO ESPAÑOL

" Es verdad que no se puede conservar de modo perfecto la historia si no se consigna por escrito; y es sabido que nuestros primeros pueblos no tuvieron escritura propiamente dicha, sino que se valían de la jeroglífica, a la que ayudaba la tradición que oralmente se enseñaba en las escuelas de los templos.- La pintura jeroglífica en lo general venía a reducirse a anales o efemérides , consignaban con claridad los años y su sucesión, de suerte que tenían una cronología perfecta; y como al lado del año correspondiente colocaban el acontecimiento que querían consignar, unían a la cronología la relación de los sucesos históricos. Pero, además , en los jeroglíficos - pintaron también sus peregrinaciones, formaron cartas geográficas, dieron cuenta de los tributos y figuraron sus costumbres. Pudieron pues, nuestros antiguos pueblos dejarnos, no solamente la historia de sus hechos, sino la de sus costumbres públicas

(57) Floris Margadant, Guillermo. Ob. cit. pág.232.

y privadas, sus ideas religiosas, sus conocimientos astronómicos, su cronología y sus supersticiones, su organización política, y en una palabra, el conjunto de su civilización" (58).

" En la edad de piedra las marcas ya eran usadas, pero como signos de propiedad en ganados, herramientas y demás posesiones. Los primeros vasos de barro conocidos con más de 5.000 años, tienen en un sitio variable una figura geométrica que representa la marca, hecha con una especie de intuición de defensa de la Propiedad Industrial " (59).

Sin embargo, en esos tiempos no se puede hablar de nombre comercial, sino solamente de aquéllos signos que se utilizaban como marcas en general; y al parecer, no existía dictada alguna disposición sobre el derecho de las marcas,

Con la Conquista de México en 1519, los españoles se percataron que los indígenas poseían una tecnología realmente avanzada, debido a su alto grado de perfección en las artes y en la industria, por lo que se encontraron con un campo propicio para ejercer la industria y el comercio. Pero siendo la industria y el comercio los elementos que le dan vida al derecho de propiedad industrial, se dice que en éste período de la his-

(58) De Dios Arias, Juan y otros. Resúmen Integral de México a través de los siglos. Tomo I. Compañía General de Ediciones, S.A. Mexico, D.F. 1960. pág.8

(59) Mendieta R. Sonia. " Evolución histórica de las marcas ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística Año I, enero-junio de 1963. México D.F. Pag. 67

toría : " no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas reguladoras de ésta materia a lo largo del período colonial. Pero en series nutridas de legajos que se conservan en el Archivo General de Indias de Sevilla, se contienen numerosos testimonios históricos de expedientes instruidos a - instancias de particulares, por virtud de los cuales se concede permiso para la impresión y venta exclusiva de algún libro en los territorios de las Indias por el plazo de tiempo que se señala, o para la explotación, también con carácter exclusivo y - por el tiempo que concretamente se fija, de algún invento de - aplicación industrial que detalladamente se describe " (60).

Después de la conquista española podemos apreciar el surgimiento de las marcas transparentes de agua o filigrana - hispana que consistían en la fabricación de papel y las contra- señas y marcas que se empleaban en el procedimiento de su elaboración para diferenciarlo de otros fabricantes.

De 1523 a 1525 se empezaron a usar las marcas de fuego que para su impresión se utilizó el hierro o bronce calentado al rojo vivo para imprimirlas en los cortes superiores e - inferiores de los libros, asicomo en el ganado para acreditar la propiedad del bien, y sobre todo para marcar a los esclavos Indígenas como un medio probatorio de posesión legítima para - sus propietarios.

(60) Ots Capdequi, José María. Historia del Derecho Español de las Indias y el Derecho propiamente indiano . Editorial Losada, S.A. Buenos Aires, 1945. pág. 451.

Posteriormente, se crean las ordenanzas en relación al arte de la platería, encontrándose entre ellas, las dictadas por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638, y las cuales consistían en que los fabricantes de oro y plata debían tener como marca señal conocida para identificar las piezas labradas, además debían ser registradas ante un escribano público, - bajo pena de sanción en caso de venderlas sin ese requisito.

" La deficiente protección legislativa del derecho sobre las marcas durante la colonia, prevaleció hasta la última década del siglo XIX. En los años siguientes a su preparación política de España, en México encontramos únicamente disposiciones aisladas a propósito de las instituciones marcarias. Pero - tal ausencia de una codificación protectora de éstos derechos - no es privativa de nuestro país, sino que también se advierte - en las demás naciones. Así vemos que en España el primer cuerpo de reglas para el aseguramiento de las marcas se contiene en el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850" (61).

Cabe mencionar que con fecha 2 de octubre de 1820 se expidió un decreto por las Cortes Españolas, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria, pero de sus 25 artículos que lo componen, no existe ninguna disposición que haga referencia a las marcas, los nombres comerciales o cualquier otro signo -

(61) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario. Ob.cit. pág. 12.

que actualmente comprende el derecho de Propiedad Industrial.

Flores Camacho (62), manifiesta " que los antecedentes más remotos de nombre comercial los encontramos en el derecho Español, dentro del cual se encontraba implícitamente regulado".

### 3.- PRESENCIA DEL NOMBRE EN LA LEGISLACION MEXICANA. SU EVOLUCION.

Consideramos importante hacer referencia en este rubro a las legislaciones que en materia de propiedad industrial han regido en México, independientemente de que las mismas por su propia naturaleza de definición, impliquen una reglamentación ajena a la figura a estudio.

A.- Decreto expedido por las cortes españolas de 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria.

Esta ley fué la primera que rigió en México en materia de patentes de invención. Regula la propiedad del inventor, perfeccionador o introductor en algún ramo de la industria.

(62) Flores Camacho, Carlos. " Nombre Comercial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV, Enero-diciembre de 1976. Nums. 27-28. Pag. 284.

El nombre comercial, así como las marcas y otros signos distintivos no forman parte de su reglamentación, ya que su idea de protección va encaminada a las patentes de invención; trata de alentar la capacidad inventiva de los hombres, para derivar beneficios a la sociedad.

En el artículo 20 de este decreto se estableció el derecho del titular de una invención, mejora o introducción de perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe en el uso exclusivo de su propiedad; y en el artículo 22 se dispusieron las penas que el tribunal impondría a actores o reos, limitándose éstas a las costas del proceso, o a los perjuicios cuando no haya intervenido mala fé; y a costas y al cuatro tantos del perjuicio cuando el actor o el reo hayan procedido de mala fé.

B.- Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y su reglamento de 12 de julio de 1852.

Al igual que el decreto de 2 de octubre de 1820, ésta ley y su reglamento destacan por el impulso que tratan de dar a la creatividad individual como asunto de interés público. No regula al nombre comercial, ni a cualquier otro signo distintivo y dentro de sus 21 artículos que la componen, no existe disposición alguna que regule la posible usurpación de las figuras que contempla.

C.- Código de Comercio de México de 16 de mayo de 1854; Código Civil de 1870; Código Penal de 1871; Código de Comercio de 1884; Ley de 11 de diciembre de 1885; Código de Comercio de 1889.

En estas leyes ordinarias, ya se hace referencia a - las marcas. Se reconoce su existencia y su función de signo distintivo; se llega a rendir una auténtica protección legal sobre su derecho exclusivo.

" Con el título genérico de falsedad, reglamentó el Código de 1871 en varios capítulos la falsificación de moneda, de acciones, documentos de crédito público, de billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas" (63).

Por lo que respecta al nombre comercial, el Código de Comercio de 15 de abril de 1884 " registra en su articulado - ( artículos 1403 al 1449 ) principios importantes acerca del - establecimiento comercial, privilegios de invención, nombre comercial, muestra, título de obras y marcas e instituye para el fabricante o comerciante la propiedad en sus marcas (art.1419) y considera que hay usurpación cuando se usa una marca enteramente igual a otra, así como cuando entre las marcas resulta gran analogía, sea porque las palabras más importantes de una marca se repiten en la otra o porque la nueva marca se redacte de manera que pueda confundirse con otra nominativa o, en fin,

(63) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ob. cit. pág. 15.

porque consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusión (art.1441); además de las penas señaladas por el Código Penal de 1871, la falsificación de marcas produce la acción de daños y perjuicios (art.1423) " (64).

En la ley de 11 de diciembre de 1885 se creó el Registro de Comercio en donde se estableció la obligación a los comerciantes de matricularse y anotar en dicha hoja los títulos de propiedad industrial, trayendo como consecuencia su omisión, un impedimento para el ejercicio de sus derechos en relación a terceros.

El Código de Comercio de 1889 mantuvo el criterio de la ley de 1885 estableciéndose como sanción que la falta del registro de los documentos de propiedad industrial no podrían producir perjuicio a terceros .

D.- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.

Esta ley fué el primer intento del legislador para regular los derecho sobre las marcas. En sus 19 artículos que la constituyen se hace referencia al fabricante o comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas, al establecimiento de fabricación o de comercio, y al industrial. Su artículo 11 establece que las marcas de fábrica no se transmitirán sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvan de distinción.

Ello, y siendo que el nombre comercial es un signo distintivo de establecimientos industriales o comerciales, nos puede llevar a creer que ésta ley sea el antecedente más remoto para la reglamentación de la figura jurídica del nombre comercial, dentro de una ley especializada de propiedad industrial.

En relación con la protección que otorga a sus instituciones, señala, que hay falsificación de marcas de fábrica: cuando se usan marcas de fábrica que sean una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad esté ya reservada, y cuando la imitación sea de tal naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de confundirse con otra legalmente depositada (art.16). Así también indica que serán considerados como culpables del delito de falsificación, cualquiera que sea el lugar en que éste se haya cometido, los que hubiesen falsificado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplique a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil (art.17). Los delitos de falsificación, para ésta ley, quedan sujetos a las penas que señala el Código respectivo, produciendo además la acción de daños y perjuicios (art.18).

E.- Ley de Patentes de 7 de junio de 1890.

Esta ley fué la primera en adquirir una perspectiva-

(64) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ob cit. pág. 17.

moderna de la propiedad industrial, bajo la influencia de la - Unión de París acerca de patentes. Inspirada en miras progresistas la ley dió considerables facilidades y otorgó serias - garantías a los inventores y perfeccionadores de alguna industria o arte. Como su nombre lo indica, esta ley regula única - mente a las patentes y no así a otro signo distintivo, como lo es el nombre comercial.

F.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.

Sin duda, la ley de 1903 fué el primer Ordenamiento - legal en materia de propiedad industrial que reglamentó al nombre comercial a través de su capítulo VI, artículos 73 a 78 y - 84.

Para ésta ley, el dueño de un nombre comercial tiene - el derecho exclusivo de usarlo sin necesidad de registro ni de - ningún otro requisito; y para ejercitar este derecho tendrá en - contra de quien se lo usurpe o se lo imite acción civil para ha - cer cesar la usurpación o imitación y exigir daños y perjuicios, y acción penal, para que se castigue al culpable (art.73).

Todo comerciante, ya sea nacional o extranjero, tiene derecho para que se publique su nombre comercial en la Gaceta - Oficial de Patentes y Marcas con el fin de obtener la prerroga - tiva que establece el artículo 77. Para conservar ésta prerroga -

tiva se necesita renovar la publicación cada diez años (art.74).

En su artículo 75 y 76 establece las penas en que incurrirá el que de cualquier manera use un nombre comercial que no le pertenece o el que lo imite de tal manera que pueda producir confusión, así como el que indebidamente usado se hace figurar acompañado a una marca y formando parte de ella, siempre -- que el uso de la marca constituya un delito conforme a ésa ley.

Para que se puedan imponer las penas que establece el art.75, es requisito indispensable que el actor pruebe que hubo dolo por parte del reo. Esto no obstante, el comerciante que ha ya hecho publicar su nombre comercial en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas de acuerdo con lo que previene el artículo 74, - estará exento de tal requisito y la presunción legal será de que el reo obró con dolo (art.77).

La acción penal y la de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 73, corresponde igualmente a un tercero que haya sufrido perjuicios con motivo de la usurpación o imitación de un nombre comercial (art.78).

De acuerdo al artículo 84, lo dispuesto en los capítulos III, IV y V es aplicable en lo conducente a los nombres y avisos comerciales.

La ley de 1903, no dá una definición de lo que es el

nombre comercial, la competencia de protección que lo rige, ni la presunción de buena fé para su publicación, entre otros aspectos; sin embargo para ser el primer intento de reglamentación al respecto, resulta contener elementos suficientemente - distintivos que le dan validéz.

Por lo que respecta a su Reglamento de 24 de septiembre de 1903, éste solo dedida el artículo 20 a la figura jurídica en cuestión.

G.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

Existen importantes innovaciones en ésta ley con respecto a la derogada del 25 de agosto de 1903. Se adopta el modo de adquirir el derecho sobre el nombre comercial y se reconoce el uso del nombre como fuente de derechos sobre el mismo (arts. 49 y 50 ).

Por primera vez se habla de la imitación por infracción para la imposición de penas, exigir civilmente daños y perjuicios y hacer que cese la usurpación (art.46 ). La presunción de buena fé del uso anterior del nombre comercial, aparece plasmado en el artículo 48.

Para poder llevar a cabo la publicación de un nombre comercial se estableció el examen previo a la solicitud relati-

va, tanto por lo que respecta a la forma administrativa de los documentos, cuanto para averiguar si existe en vigor un nombre comercial publicado, igual o semejante, con que pueda confundirse (art.50).

Se dispuso que con la publicación de un nombre comercial, se procederá, en lo que sea aplicable y no esté regido por precepto especial, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 al 21 relativos a las marcas; mismos que establecieron el exámen administrativo y de novedad como requisito previo al registro de una marca, así como el procedimiento de oposición de los terceros que se consideren afectados y el sometimiento a la resolución de una Junta Arbitral, para decidir acerca de la semejanza entre la marca presentada a registro y las señaladas como anterioridades (art.51).

La vigencia de la publicación de un nombre comercial se consideró de 10 años, renovable indefinidamente por períodos de la misma duración, dentro del segundo semestre del último año de cada período (art.52).

La extinción del nombre comercial se daba cuando éste no era renovado en los términos establecidos por el artículo 52 o cuando no existiera algún convenio en el traspaso de un establecimiento comercial con derecho al uso del nombre comercial que lo distinga y que comprenda el traspaso del derecho al uso

exclusivo del nombre como marca, si así estuviere registrado.  
(art.53).

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial, no se extinguirá con el establecimiento industrial o casa de comercio que lo lleve (art.54). Se estableció que sería aplicable en lo conducente, a los nombres comerciales, lo dispuesto en los capítulos VIII, X y XI relativos al procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas ante los jueces de Distrito de la Ciudad de México. " De este modo las resoluciones del Departamento de la Propiedad Industrial acerca de negativas de registro de marcas, concesión de dicho registro, nulidad, extinción, imitación, falsificación y uso ilegal, sólo quedarían firmes cuando no hubieren sido recurridas dentro del plazo de quince días de la fecha en que fué dada a conocer la resolución o por sentencia definitiva que en última instancia vendría a pronunciar la Suprema Corte en el amparo promovido contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelación conocía de la dictada por el Juez de Distrito " (70). Asimismo el procedimiento para los juicios civiles y de orden penal.

Se consideró al nombre comercial propiedad exclusiva de toda persona jurídica ya sea productora o comerciante (art. 45) y dentro del capítulo I, relativo a las marcas y su registro, se estableció que no podría negarse a nadie el derecho de

(70) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ob cit. pág.38

aplicar su nombre propio a los efectos que produzca o expenda, ya sea que constituya o no, una marca o parte de ella, con tal que la aplique en la forma que este acostumbrado a usarla y - que tenga caracteres que lo hagan distinguir de un homónimo ya registrado como marca; ni el de un nombre comercial cualquiera que se haya hecho publicar en la gaceta oficial de la Propiedad Industrial, o de una sociedad que se haya constituido legalmente, con anterioridad a la fecha legal de una marca ya registrada en que aparezca ese nombre (art.22).

Es evidente, que esta ley sobre propiedad industrial supera en gran medida a la legislación anterior, aunque tampoco nos dá una definición de lo que es el nombre comercial, y si - bien es cierto que entre sus disposiciones estableció la aplicabilidad de los capítulos VIII, X Y XI relativos a las marcas, a los nombres comerciales, también lo es que existen lagunas respecto a su reglamentación.

Por otra parte, tenemos que en el capítulo VII de la falsificación, imitación o uso ilegal de las marcas, nombres o - avisos comerciales, no se deja desapercibido al nombre comercial (art.59 a 64).

El Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 31 de diciembre de 1928 comprende entre -- otras dispósiciones la falsificación, imitación y uso ilegal - de las marcas, avisos y nombres comerciales (art.70 a 98)." En

este reglamento están incorporadas numerosas disposiciones que más que corresponder a un ordenamiento que tiene su razón de ser, su medida y justificación, en relación con un ordenamiento superior al cual hace referencia y está subordinado, son propias de la ley que se pretende desarrollar "(71).

II.- Ley de Patentes de Invención de 27 de julio de 1928.

A efecto de no dejar desapercibida a esta ley, se hace mención a la misma. Más sin embargo, como su nombre lo indica únicamente regula la figura jurídica de las patentes .

I.- Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.

"Se caracteriza esta ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invenciones, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a la competencia desleal. Toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas Washington y la Haya " (72).

De acuerdo a la exposición de motivos de la ley de Propiedad Industrial, está indica que con la denominación de Propie-

(71) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ob.cit pág. 38 y 39

(72) Idem, págs.43 y 44.

dad Industrial se trata de distinguir una de las formas de los derechos de autor y que sus disposiciones protegen y defienden las concepciones o creaciones intelectuales de los inventores y aún cuando en el caso de las marcas, los avisos y los nombres comerciales, frecuentemente no son considerados como verdaderas creaciones intelectuales, son protegidos debido a que éstos signos tienden a defender los resultados de la actividad industrial del productor impidiendo las confusiones.

En materia de nombres comerciales, se dice en la exposición de motivos, se amplían y aclaran las disposiciones relativas a la propiedad de los nombres, y a los efectos de su publicación y se modifica la presunción legal establecida en los casos de la venta o transmisión de un establecimiento en el sentido de que, cuando nada se exprese sobre el nombre comercial, se transfiere la propiedad de éste.

La Ley de la Propiedad Industrial en su título Quinto, se refiere a los nombres comerciales. En ella, la propiedad del nombre comercial conferida a toda persona física o jurídica, - productora o comerciante; y en consecuencia el derecho de uso exclusivo del mismo es protegida sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva (art. 214).

Se establece que cuando se infringa el derecho exclusi

- 79 -

vo de uso que concede el artículo 214, por el empleo de un nombre igual o semejante, en un establecimiento del mismo género, el propietario del nombre comercial podrá, obtenida la declaración administrativa correspondiente, presentar querrela contra el infractor para que se le impongan las penas que señala el capítulo II del Título octavo de esa ley, exigir civilmente daños o perjuicios, y hacer que cese la usurpación (art.215) .

El derecho al mejor uso sobre un nombre comercial y - su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial en relación con la aplicación de las penas que establece la ley quedan comprendidas en el artículo 216.

Se determina cuales son las denominaciones susceptibles a publicarse como nombre comercial y cuales son aquéllas - que no pueden ser publicadas como tales (art.217). Para obtener la publicación del nombre comercial se estipulan los requisitos de solicitud, el exámen administrativo y el de novedad (arts.218 al 221). La duración de los efectos de la publicación dura diez años, pudiéndose renovarse indefinidamente por períodos de la - misma duración (art.22).La transmisión del nombre comercial queda sujeta a la venta o transmisiones del establecimiento, salvo estipulación en contrario (arts 223, 224). Por lo que se refiere al derecho al uso exclusivo que tiene el propietario de un - nombre comercial, éste termina cuando el nombre consista en una denominación de fantasía, dos años después de que se haya exting

guido el establecimiento industrial o casa de comercio que la hubiese llevado (art.225).

La acción penal y la de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 215, corresponde al tercero que haya sufrido perjuicios con motivo de la usurpación o imitación de un nombre comercial (art.226). Cabe señalar que en cuanto a los delitos y sus penas que contempla esta ley, es menester indicar que el título VIII denominado : Responsabilidades Penales y Civiles en sus capítulos I y II, denominados: De los que infringan los derechos que otorgan las patentes, y de los que violen otras -- disposiciones relativas a la propiedad industrial, respectivamente, establece el artículo 240 al 279 los delitos y sus penas sobre propiedad industrial.

Se establece que en relación al nombre comercial, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial regirán las reglas establecidas en relación con las marcas (art.228).

En el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas se establecen normas para las solicitudes de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, de un aviso comercial registrados, o de un nombre comercial publicado o no - (art.229); así como los requisitos de procedibilidad del mismo. Se reglamenta la notificación de la demanda y el derecho para - que el demandado ocurra por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado a enterarse de los documentos en que se funda

la acción instaurada en su contra y a presentar por escrito - las objeciones u observaciones que considere pertinentes (art. 230). También se establece la posibilidad de que la Secretaría de la Economía Nacional inicie de oficio alguna de las declaraciones administrativas previstas por el artículo 229 y la forma prevenida para ese supuesto (art.232). E indica la forma en que se dictará la resolución administrativa correspondiente (art.- 233). En cuanto a la nulidad (o cesación de los efectos de la publicación ) o extinción del nombre comercial, al no establecerse disposición alguna, son aplicables las disposiciones en materia de marcas de acuerdo al artículo 228 de la ley.

Se puede decir, que esta ley trata de una manera más amplia al nombre comercial y es la primera que establece la - aplicabilidad de las reglas establecidas en relación con las - marcas, en términos generales a los nombres comerciales, en lo que sean aplicables y no haya disposición especial. Es una ley que trata de definir en lo que cabe, los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger los intereses de los titulares de éstos y los del público consumidor. Es un ordenamiento legal que para su época alcanzó grandes logros para el bien de la industria y el comercio.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, abroga y substituye al reglamento de - la ley de Patentes de Invención, publicado en el Diario Oficial

de 8 de enero de 1929 y al reglamento de la ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, publicado en el mismo diario el 31 de diciembre de 1928.

Los artículos 85, 86 y 87 del Título cuarto de éste reglamento se refieren al nombre comercial y establecen los requisitos de solicitud para obtener la publicación de un nombre comercial.

J.- Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

Esta ley regula el otorgamiento de patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; el registro de modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga (art.1) .

Las disposiciones de ésta ley son de orden público y de interés social. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Industria y Comercio (art. 2).

En esta ley aparecen importantes innovaciones en relación con los nombres comerciales. Su regulación jurídica se encuentra en el capítulo único del título séptimo de la ley. Por primera vez se habla que el derecho a su uso exclusivo es-

tará 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.169).

Se estableció que la buena fé en la adopción y uso - del nombre comercial, produciría sus efectos con su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas y que su solicitud ante la Secretaría de Industria y Comercio podría ser gestionada por quien lo estuviera usando (art.180).

Por lo que respecta a la solicitud para la publica - ción de un nombre comercial, se reglamentó el exámen administra tivo y el de novedad; encontrándonos con la innovación de que - éste último tiene como finalidad la de determinar si existe al - gún 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 denomina - ción o giro de la empresa o establecimiento al que se aplique - el nombre comercial (arts.181 y 182). Se dispuso que los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género y aquéllos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91, no podrían ser sujetos de publica

ción para esta ley (art.183). Los efectos de su publicación a diferencia de la anterior ley de 1942, son de 5 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovables por períodos de la misma duración (art.184).

La cesación de los efectos de su publicación, se daba como consecuencia de la no renovación del nombre y dentro del último semestre de cada período (art.184). El derecho de uso exclusivo, también se comprendió en la transmisión de la empresa o establecimiento, salvo estipulación en contrario, además de que éste terminaría cuando dejara de usarse dentro de un año consecutivo o un año después de que la empresa o establecimiento que distingue haya desaparecido (arts.185 y 186 ). En relación con la concesión del uso de un nombre comercial por actos, convenios o contratos, éstos para surtir sus efectos deberían de ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, siendo aplicables, en lo conducente, las disposiciones de la Ley sobre el Registro de La Transferencia de Tecnología el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (art.188).

En cuanto no haya disposición especial, se estableció que el nombre comercial se registraría en lo que sea aplicable, por las reglas establecidas en relación con las marcas (art.187).

Esta ley establece los delitos y sus penas en su titu-

lo décimo, denominado: Infracciones, Inspecciones, Sanciones y Recursos, en específico en los artículos 210 al 215 de su capítulo I, denominado : Infracciones. La competencia desleal en relación con ésta figura jurídica, se ve reprimida por los artículos 210 fracción IV y 211 fracción VII. Cabe señalar, que en este Ordenamiento Legal se disminuyó de forma considerable la tipificación de los delitos sobre propiedad industrial, pues los mismos se detallan en las nueve fracciones del artículo 211 y sólo se impone una pena - - común, la cual señala el artículo 212.

En el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 20 de febrero de 1981, los nombres comerciales son materia de la regulación del artículo 68 contenido en el capítulo IV. En él se establecen los requisitos para la presentación de su solicitud ante la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial.

Podemos decir que la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento, tratan de colmar una laguna en materia de nombres comerciales dando una solución a los problemas que por la falta de disposiciones legales apropiadas se venían presentando, buscando contar con un sistema normativo que respondiera a los requerimientos del País en esta materia.

Por otra parte, las reformas adoptadas por el decreto

por el que se reforma y adiciona la Ley de Invencciones y Marcas de 16 de enero de 1987, introducen algunas novedades en el régimen de la propiedad Industrial. Dentro de éstas, y en relación con el tema que nos ocupa, encontramos que el artículo 184 incluye una adición en donde en casos excepcionales y cuando se justifique, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá conceder un plazo de gracia de seis meses para presentar la solicitud de renovación de los efectos de publicación de un nombre comercial.

Por lo que se refiere al nuevo Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas de 24 de agosto de 1988, reservaremos su estudio al capítulo tercero de éste trabajo, por ser materia de la legislación vigente.

Como se puede observar del análisis de la evolución legislativa sobre Propiedad Industrial, considerando la importancia que a través del tiempo ha adquirido la materia, el legislador de una manera sistemática la ha ido codificando en leyes especiales. En cuanto al Nombre Comercial, ha seguido la corriente de regularlo vagamente sin darle la importancia, que desde nuestro muy particular punto de vista, debería de tener. Sin embargo, no lo deja desapercibido y ello, es un logro para futuras regulaciones. No por ello, dejamos de restarle valor a la tarea que ha realizado el legislador; por el contrario, aplaudimos su gran esfuerzo por crear disposiciones jurídicas acordes con -

las necesidades en materia de propiedad industrial, y através-  
de ellas lograr el fomento y desarrollo de la actividad indus-  
trial, comercial y empresarial del País.

#### 4.- BREVE ESTUDIO DEL CONVENIO DE PARIS

En el ámbito internacional existen convenios o trata-  
dos bilaterales que rigen en materia de propiedad industrial. La  
falta de una disposición común entre los diversos países y la -  
total inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho  
adquirido, trajeron como consecuencia la creación de éstos con-  
venios o tratados.

La Convención de Unión de París de 20 de marzo de -  
1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, cumple con  
la idea de crear una convención especial con reglas comunes de-  
los países unidos para la unificación de las legislaciones en -  
la materia, así como el incentivo de que otros estados puedan -  
adherirse al pacto común.

El Convenio de París, fué revisado en Bruselas el 14 -  
de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en -  
la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de -  
1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 -

de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979.

Antes de su adhesión al Convenio de París, México " al igual que otros países del mundo, celebró un gran número de tratados o convenios bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación con otras naciones, en los que, por lo regular se incluía la cláusula de asimilación a los nacionales o de trato nacional sobre patentes, marcas de fábrica y de comercio y dibujos y modelos industriales; así también celebró dos con carácter especial " (73).

México se adhirió al Convenio de París el 7 de septiembre de 1903. Forma parte de la Unión desde hace 89 años que fué cuando suscribió el texto de Bruselas y se ha adherido a todas y cada una de sus revisiones, incluyendo la última, por lo que su texto se encuentra actualmente en vigor.

Es importante señalar que desde el año de 1903 y más todavía, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1907, el Convenio de París, forma parte integrante de nuestro derecho.

El Convenio de París, por ser un tratado internacional, se equipara a un mandamiento constitucional, en base al artículo 133 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice :

(73) Nava Negrete, Justo. Ob. cit. pág. 205.

ARTICULO 133: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Nación. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.

Al respecto, existen varias ejecutorias en el sentido en que el Convenio de París es derecho vigente en la República Mexicana, dándole el carácter de Ley Suprema. Entre algunas de ellas tenemos por ejemplo :

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA. Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fué aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente ( Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962 ), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo que las autoridades competentes están obligadas a acatarlo...

Séptima Epoca, Tercera Parte:  
Vol. 72, pág. 23. Denuncia de contradicción de tesis. Varios 329/71. Tribuna - les Colegiados Primero y Segundo en materia administrativa del Primer Circuito. 5 votos.

La Suprema Corte por su parte, ha establecido en concordancia con lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional, la igualdad de jerarquía entre los tratados internacionales co-

mo las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y al efecto -  
tenemos :

TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL DE IGUAL JERARQUÍA. El artículo 133-- Constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo legal no promulga la tesis de la Supremacía del Derecho Internacional, sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho Internacional es parte del Nacional, ya que si bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados no da a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de esta Constitución, sino que el rango que les confiere a unos y otros es el mismo.

Vols.151-152, Sexta Parte, p.196,  
Primer Circuito, Tercero Administrativo,  
Amparo en Revisión 256/81, C.H.Bohering  
Sahh, 9 de julio de 1981, unanimidad de  
votos.

Debemos anotar, que la Constitución " es la norma suprema que regula la vida jurídica de un país; es la ley de la ley en la cual está contenido el ordenamiento normativo de un pueblo . Sobre la norma constitucional no existe ningún precepto de mayor categoría, sino que es de ésta de donde parte todo el sistema jurídico, es la piedra angular del mundo del derecho de un pueblo. Además de ser la norma de mayor importancia jerárquica, todas las demás disposiciones legales, por generales o particulares que sean, no pueden contravenir lo que en ella está

establecido, pues de hacerlo así, serán nulas " (74).

En tal virtud, el Convenio de París, es un tratado-ley y su rango según lo dispone el artículo 133 de la Constitución, es igual al de las leyes federales. Sin embargo, nuestro País, como dice Justo Nava (75), no es adepto a que en caso de conflicto, sea la ley internacional la que fije la solución y por ende la Supremacía sobre la ley interna del Estado, nos inclinamos dice, al efecto de una postura nacionalista.

En particular, creemos que lo que dice el autor es cierto, debido a que en la práctica nacional se aplica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que es de carácter federal, sobre las disposiciones del Convenio de París.

Por último, distinguimos como afirma Ramella (76), - que el Convenio de París " tiene la calidad de sujeto de derecho internacional, presupone una unión organizada, de modo que pueda constituir una personalidad de derecho internacional gobernada por un idéntico derecho ".

Ahora bien, el Convenio de París contiene reglas bá-

(74) Flores Gomez Gonzalez, Fernando y otro. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. México, 1977. -

pág. 56

(75) Ob cit. pág. 210

(76) Ob cit. pág. 480.

sicas y el mismo es considerado por Bodenhausen (77), en cuatro categorías diferentes :

A.- En primer lugar, el Convenio contiene disposiciones de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los Estados miembros y establecen los órganos de la Unión creados por el Convenio, así como disposiciones de carácter administrativo. Ejemplos de ésta categoría son : los artículos 6ter 3) y 4), 12 al 23 y 27, 24,26,28,29 y 30.

B.- En segundo lugar, en el Convenio figuran disposiciones que exigen o permiten a los Estados miembros legislar sobre el campo de la propiedad industrial. En ésta categoría de disposiciones cabe mencionar : los artículos 4.D.1), 3),4) y 5), 4.6.2), 5.A.2), 5bis2), 6bis2), 6septies3), 10bis), 10ter,11 y 25.

C.- La tercera categoría de disposiciones del Convenio se refiere a la legislación sustantiva en el campo de la Propiedad Industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes. En esa categoría tenemos a los artículos 2, 3, 9.3, y 9.6.

D.- Finalmente la cuarta categoría de disposiciones del Convenio está constituida por normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que sin embargo, no se refieren únicamente a la aplica -

ción de las leyes internas, puesto que su contenido puede registrar directamente la situación en cuestión. Son disposiciones de este tipo: los artículos 1, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5 con excepción del párrafo A.2), 5 bis 1), 5 ter), 5 quater), 6, 6 quater) 6 quinquies), 6 septies), 7, 8, 10.2), 10 bis 2) y 3).

Este autor menciona que : "aunque las normas comunes relativas a la protección de la propiedad industrial que se dan en el Convenio tienen gran importancia, hay que señalar que su alcance es limitado y que dejan una libertad considerable a los Estados miembros para legislar sobre cuestiones de propiedad industrial de acuerdo con los intereses o sus preferencias "(78).

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de acuerdo a su artículo 1, párrafo 2), establece los signos distintivos objeto de su protección dentro de la propiedad industrial :

ARTICULO 1, PARRAFO 2: " La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal ".

(77) Bodenhausen, G.H. Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Revisado en Estocolmo en 1967. Birpi 1969. Ginebra Suiza. págs. 10 a 15.

(78) Idem, pág. 15.

Asimismo, su artículo 8 contiene la disposición relativa a la protección de los nombres comerciales :

ARTICULO 8.-" El nombre comercial será -  
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 ".

A este respecto, Bodenhausen (79) indica que: "el concepto de lo que es un nombre comercial varía en los diferentes Países de la Unión. Sin embargo, se puede definir, generalmente, como el nombre o designación para identificar la empresa de una persona natural o jurídica ".

El convenio en sí, no establece una definición de lo que es el nombre comercial, sino que básicamente regula su protección. " El saber si un nombre para el que se solicita protección es un 'nombre comercial' o no, es una cuestión de calificación que tiene que ser resuelta en el País donde se solicitó dicha protección " (80).

El artículo 8 no especifica como tiene que concederse la protección del nombre comercial. Sin embargo, el artículo 9 habla del embargo de todo el producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial al importarse en aquellos Países de la Unión en los cuales esta marca o nombre comercial tengan derecho a la protección legal; y el artículo 10 ter al indicar que los países de la Unión se comprometen a -

(79) Ob cit, págs 23 y 146

(80) Idem. pág.146.

asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

La regulación de esta protección, corresponde en todo caso a los estados miembros, a través de legislaciones especiales o los medios que considere apropiados. La protección debe ir en contra de actos ilegales que generen competencia desleal y que hagan confundir al público consumidor al creer que un nombre comercial igual o semejante a otro sea del mismo titular o tenga la misma procedencia del establecimiento comercial o industrial.

Bodenhausen (81), señala que " la protección dada a un nombre comercial extranjero, en vista del principio del tratado nacional encarnado en el artículo 2 del Convenio, tiene que ser igual a la protección que se conceda a los nombres comerciales nacionales. Sin embargo, si un País concede una protección diferente a los nombres comerciales que están registrados en el País y otra a los demás nombres comerciales nacionales no registrados, no estará obligado a conceder a los nombres comerciales extranjeros no registrados en el País de que se trate más protección que a los nombres comerciales nacionales, no registrados. Si, en un determinado País, la probabilidad de confusión por parte del público es el criterio para la protección de un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas, dicho País podrá exigir que un nombre comercial extranjero, para ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta-

cierto punto en el País porque de lo contrario la probabilidad de confusión no existiría ".

La protección del nombre comercial de acuerdo al artículo en comento, sin obligación de depósito o registro, significa que " en el País donde la protección se reclama no podrá - exigir el depósito ni el registro del nombre comercial, ni en - ese País ni en ningún otro País, particularmente en el País de origen del nombre comercial, aún cuando el registro fuese obligatorio allí " (82).

En México se aplica de alguna manera dicha disposición internacional, ya que el artículo 105 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial estará protegido, sin necesidad de registro.

La protección de exclusividad está limitada por una disposición de carácter territorial y de publicidad, dentro de una zona geográfica o toda la República. Esto deriva de la difusión masiva y constante a nivel nacional que se haga del nombre comercial. Encontramos también, que esta protección es extensiva al nombre comercial de una empresa o establecimiento - industrial o comercial o de servicios; mientras que el Convenio

(81) Ob.cit. pág. 147.

(82) Idem.

de París nos habla de la protección del nombre forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

La protección del nombre comercial a nivel internacional sea cual sea la forma de su regulación, es importante para la vida jurídica de éste signo distintivo.

Es de advertir, que el estudio pormenorizado de ésta figura, será motivo de estudio en otro capítulo. Por ello tratamos de no abundar en el tema en comento, pero no deja de establecerse el contenido del Convenio de París y la regulación que en él se incluye, por ser una disposición legislativa a nivel internacional y con repercusiones nacionales, verdaderamente importantes.

Así, conforme avancemos en el análisis del nombre, - trataremos de hacer referencia y de alguna manera correlacionar las disposiciones del Convenio de París.

La competencia desleal, que es otro factor importante y se encuentra regulado por los artículos 2, 3, 8,9, 10 bis y 10 ter del Convenio, lo veremos al tratar las infracciones administrativas.

### CAPITULO III

#### TUTELA LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACION VIGENTE

El nombre, como medio para distinguir un establecimiento juega un papel verdaderamente importante en la vida industrial y comercial. Por él quedan protegidos los fines para cuyo servicio se ha adoptado, es decir, la individualización y diferenciación del establecimiento del industrial o comerciante de otros de su misma clase o especie, acrecentan, conservan y fomentan su propia clientela. Es un elemento de la empresa - de gran valor pecuniario, pues su función de distintividad lo lleva a designar un establecimiento o los productos que ahí se fabrican o con los cuales se comercia. El uso por un tercero no autorizado podría causarle graves daños y perjuicios a su titular y en un momento determinado al fracaso o quiebra de su negocio.

Desde tal aspecto, el nombre es un signo distintivo - indispensable en la vida de todo industrial o comerciante y la concurrencia de la competencia desleal debe de ser reprimida en todos los sentidos para el beneficio de la propia colectividad, y porqué no, del País.

La seguridad que se pueda otorgar a los titulares de los nombres comerciales, es indispensable en la vida cotidiana

a fin de evitarles daños y perjuicios, y a la clientela, posibles confusiones del establecimiento comercial al que originalmente pretenda dirigirse y como consecuencia de ello, en uno u otro caso, un detrimento en su patrimonio.

Con el nombre, el comerciante es capaz de distinguir su negocio, adquirir prestigio, reconocimiento y preferencia - sobre los demás establecimientos que se dediquen a la misma o similar actividad, y por lo tanto merece protección.

Según Barrera Graf (83), la tutela del nombre comercial significa : " protección de la negociación y conservación de ella como unidad económica. Y tiende fundamentalmente a proteger la empresa como unidad, evitando su extinción y la disgregación de sus elementos, y está dirigida también a proteger al público, sancionando las prácticas desleales de competencia, que logran la desviación de la clientela de una negociación a otra".

Con gran acierto César Sepúlveda (84) , nos indica - que "através de la tutela del nombre comercial 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 y en fin, ese sinnúmero de circunstancias que caracterizan a un negocio, en una palabra, la clientela. La protección del nombre comercial tiende precisamente a-

(83) Ob. cit. págs.258 y 279.

(84) Ob. cit. págs.176 y 177.

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 deshonesta ".

La protección que se dé al nombre constituye una garantía para el comerciante y su negocio. La clientela es un elemento que le da validez a su ámbito de protección, ya que en nuestra opinión, a través de ella puede o no tener éxito el establecimiento industrial o comercial en donde se presten servicios o se fabriquen o vendan determinados productos, por la difusión que en propaganda haga la misma a la gente que la rodea, atrayendo o alejando a la gente que puede constituir una nueva clientela.

En realidad, la clientela es un valor que forma parte del patrimonio del establecimiento industrial o comercial. Su importancia es tan grande que sólo a través de ella puede tener vida una negociación o en su caso irse al fracaso. Es de ello de donde se deriva su protección. " La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre comercial " (85). Para toda negociación comercial, los clientes presentes, constituyen el pan de cada día, toda vez que una atención debida a los mismos trae como consecuencia que puedan existir probables clientes en el futuro. El desvío de esta clien

(85) Sepúlveda, César. Ob. cit. pág. 177

tela hacia otra negociación por un competidor que use un nombre semejante o idéntico en grado de confusión, - le puede - ocasionar al verdadero creador del nombre de prestigio, daños y perjuicios. De ahí que " la tutela jurídica del nombre comercial, en tanto se refiere sólo a las actividades comerciales en competencia, tiene como límites su propia función diferenciadora de establecimientos de un mismo ramo. Es decir, que de acuerdo con el principio de especialidad en materia de marcas, la protección del nombre comercial sólo puede ser asegurada frente a sus competidores " (86).

La protección que regula la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es bastante compleja, porque la rodea de condiciones. Entre ellas podemos citar que su uso exclusivo está supeditado a una zona geográfica o a toda la República, atendiendo si existe o no difusión masiva y constante a nivel nacional; demostrar el uso efectivo anterior a la solicitud de publicación; que el nombre no sea semejante o idéntico en grado de confusión a otro, aplicado al mismo giro o a una marca registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate; que sea distintivo de otros de su género; y que no contravenga las disposiciones del artículo 90 de la ley.

(86) Correa M, Enrique. Ob cit. pág. 23.

La tutela del nombre comercial, tiene como fin el proteger a sus titulares de posibles usurpadores, estableciendo acciones ejercitables en contra de éstos últimos, así como las sanciones que se les puedan imponer para hacerlos cesar de la competencia desleal que pretendan realizar. La represión de la competencia desleal, es el medio de mayor eficacia jurídica en contra de terceros no autorizados que pretendan utilizar un nombre comercial sin el consentimiento o autorización de su titular. Por lo que la protección a éste signo distintivo, así como a cualquier otro, adquiere vital importancia al existir en una legislación especializada, como lo es la Propiedad Industrial.

#### 1.- ESTUDIO DE LA LEGISLACION ACTUAL

Frecuentemente suelen confundirse los términos de derecho positivo y derecho vigente, tal confusión es indebida. El derecho positivo "está constituido por el conjunto de normas jurídicas que realmente se observan en una época determinada, aún en el caso de que hayan dejado de estar vigentes "(87). El derecho vigente, por su parte " es aquél que realmente rige en un momento determinado al grupo social y que no ha sido derogado ni abrogado, es decir, es un derecho actual " (88). De lo que se afirma que no todo derecho positivo es vigente, en cambio todo el vigente es positivo.

(87) Flores Gómez Gonzalez, Fernando y otro. Ob.cit. pág.48

(88) Idem.

La Propiedad Industrial como " 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 a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial " (89), forma parte de la propiedad inmaterial y le da vida a aquéllas leyes que rigen en esta materia.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, forma parte de nuestro derecho positivo y es la ley vigente que actualmente nos rige en materia de Propiedad Industrial.

En la iniciativa de ley, y en particular en la exposición de motivos, se argumenta que los cambios que se están realizando en México tienen el propósito común de sentar bases firmes para fincar el desarrollo económico en el nuevo contexto de la economía mundial. Asimismo, se dice que la actualización del marco jurídico en materia de los derechos de la propiedad tiene una importancia fundamental en el perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplicables tanto a la explotación de invenciones o innovaciones tecnológicas de productos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la producción y distribución de bienes y servicios.

Tomando en cuenta estos motivos y en relación a los nombres comerciales, que es el tema que nos ocupa, dicha expo-

(89) Ladas, citado por Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ob. cit. pág. 101.

sición indica que la iniciativa en el capítulo IV de su título cuarto, añade la posibilidad de que la publicación abarque todo el territorio nacional, a condición de que el usuario del nombre comercial lo use y difunda de manera permanente a nivel nacional, pues con ello se busca evitar la competencia desleal en este campo y propiciar la reputación comercial del establecimiento de todas las escalas en el comercio interno.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial fué publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y de acuerdo a su artículo PRIMERO TRANSITORIO, la misma entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Su artículo SEGUNDO TRANSITORIO, abroga a la Ley de Inventiones y Marcas de 10 de febrero de 1976, así como sus reformas y adiciones, con la salvedad de que ésta se seguirá aplicando por lo que se refiere a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal. También, por éste artículo queda abrogada la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento, publicados los días 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

El Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas de 30 de agosto de 1988, de acuerdo al artículo cuarto transitorio, continuará en vigor, en lo que no se oponga y en tanto el ejecu

tivo Federal expide el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

A.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.

Esta ley, encuentra su fundamento en los artículos 28 y 89 fracción XV, que se refieren 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.

Las disposiciones relativas a la propiedad industrial, protegen, defienden, promueven, fomentan, propician e impulsan los bienes y servicios en la industria y el comercio a nivel federal, además de ser de orden público.

Dentro de los objetivos más importantes de esta ley, y atendiendo al tema que nos ocupa, tenemos las fracciones V y VI del artículo 2º de la L.F.P.P.I. La tutela legal del nombre comercial tiene su fundamento en el capítulo IV, Título cuarto de ésta ley.

Siguiendo tal vez los lineamientos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y como lo expresábamos en el capítulo primero de éste trabajo, la Ley -

actual dentro de sus ocho artículos que van del 105 al 112 y - que regulan la figura de los nombres comerciales no establecen una definición de este signo distintivo.

No es el caso discutir el porqué nuestras legislaciones en esta materia no se han preocupado por definir al nombre comercial, sin embargo, podemos inclinarnos a creer que el legislador consideró más importante establecer su protección, tutelando los derechos a su uso exclusivo y reprimiendo la competencia desleal, que dar una definición o tratar de conceptualizarlo. Siendo así, estamos de acuerdo con ésta hipótesis, pero con las salvedades que se irán enunciando. Trataremos pues, en este capítulo de identificarnos con la tutela que se da al nombre comercial sin hacer referencia a las deficiencias, que como dijimos al principio de este rubro, cuenta la ley debido a las condiciones que rodean al nombre para obtener protección.

De acuerdo con el artículo 105 de la ley, el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

El derecho de exclusividad que la ley reconoce, des-

cansa en la protección que le dá sin la necesidad de un registro dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva del establecimiento en toda la República a nivel nacional si existe difusión masiva y constante. En consecuencia, a nadie podrá negarse el derecho de protección de usar en su establecimiento denominaciones o frases que identifiquen los productos que ahí se fabriquen, vendan, almacenen, expendan o distribuyan o los servicios que se presten al público consumidor.

Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Dirección - General de Desarrollo Tecnológico), la publicación del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fé en la adopción y uso del nombre comercial (art.106).

El nombre, debe de tener la característica de uso. Esto es, que para poder solicitar su publicación, el propietario o propietaria de la negociación comercial debe de estar utilizando su denominación en el establecimiento y haberlo adoptado de buena fé. Junto a este requisito que la ley establece se suman los que indica el artículo 105. Es decir, para solicitar la publicación de un nombre comercial debe de existir uso efectivo, buena fé y que exista clientela efectiva, para delimitar la esfera de protección del nombre ya sea dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva o en toda la República - si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del nom-

bre del establecimiento. La protección comprende en consecuencia, toda aquella porción de territorio en donde exista clientela efectiva.

Para obtener la protección de un nombre comercial, - dice la ley, se debe de presentar la solicitud de publicación por escrito a la Secretaría acompañada de los documentos que - acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un - giro determinado (art.107). Condición esencial del nombre comercial para que pueda publicarse es que el solicitante compruebe fehacientemente el uso efectivo del establecimiento comercial y el giro para el cual se trata de aplicar, y para ello tal publicación producirá el efecto de establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo (art.106 ).

La publicación no puede constituir una presunción absoluta, sino quién tenga interés en ello, deberá demostrar el uso efectivo del nombre antes de buscar la protección legal. Este uso efectivo lo puede comprobar através de los medios de prueba que establece la ley adjetiva, como lo son; testimonios, - facturas, notas de remisión etc, o en su caso también se puede comprobar através de una visita de inspección que realice la Secretaría en el domicilio del interesado. El uso efectivo es una condición primordial para conseguir la publicación del nombre - del establecimiento.

Una vez recibida la solicitud y satisfechos los requi-

sitos legales ( exámen administrativo ), se efectuará el exámen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, publicado con anterioridad a una marca registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o ser vicios íntimamente relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse an terioridad procederá la publicación (art.108).

Es necesario que además de la solicitud de publicación se satisfagan los requisitos que la ley establece y que el nombre elegido cuente con las características necesarias que lo ha gan totalmente distintivo de otros de su mismo género. La empre sa o establecimiento debe adoptar un nombre que relacionado con su giro sea diferente a una marca registrada semejante o idéntica que ampare servicios que se le asemejen. Así contará con dis tintividad y no podrá negarse su publicación como lo indica el artículo 109 de la ley.

Los nombres comerciales que contravengan las disposiciones contenidas en el artículo 90, tampoco serán susceptibles de publicación (art.109). En tales casos se observarán la moral, las buenas costumbres, el interés público y que no sean contrarios al derecho. Las disposiciones del artículo 90 de la ley si bien se refieren a las prohibiciones en relación con el registro de marcas, son aplicables a los nombres comerciales atento lo dispuesto por el artículo 112 de dicho Ordenamiento Legal.

La vigencia de los efectos de la publicación de un nombre comercial es de 10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la misma duración y si no es así, cesarán sus efectos (art.110).

En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, - salvo estipulación en contrario (art.111).

De acuerdo con la ley vigente, " 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 cliente - la " (90).

Con la tutela del nombre comercial, se protege la vida económica, industrial y empresarial, al tener como finalidad el garantizar los derechos que la ley otorga a sus titulares, - creando una esfera de seguridad jurídica a nivel nacional que - fomente el desarrollo de la actividad industrial y empresarial. Con ella se circunscribe el ámbito en que tiene efectividad el establecimiento dentro de las actividades idénticas o semejantes al mismo. Sin embargo, es bastante problemática, porque los

artículos 105 a 109 la llenan de requisitos y que en obvio de innútiles repeticiones, trataremos éste punto en el capítulo cuarto del presente trabajo. No obstante ello, surge la inquietud de establecer desde qué tiempo principia la protección del nombre.

De acuerdo con el artículo 110 de la ley, " los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán 10 años A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD ". Esto determina el empiezo de la tutela de los derechos otorgados a los nombres. Más si analizamos el contenido de los artículos 106 y 107, observamos que para solicitar la publicación de un nombre, se debe acreditar su uso efectivo. Ello nos lleva a pensar en varias contradicciones de la ley: que el nombre comercial se haya usado con anterioridad a la solicitud de publicación; que el nombre se haya adoptado de buena fé en su uso anterior a la publicación; que la protección del nombre surte sus efectos a partir de la fecha de presentación de la solicitud y no de la adopción y uso efectivo.

Por nuestra parte y en concordancia con el artículo 92 fracción II, aplicable al caso concreto y de acuerdo al 112 de la ley, encontramos que la protección del nombre comercial empieza a partir de la fecha en que se manda a hacer la publicación correspondiente del nombre en la Gaceta. Empero, el uso efectivo y su fecha de primer uso, guarda gran importancia para demostrar en un momento determinado la buena fé en su adopción.

La tutela legal del nombre comercial se ve perfeccionada cuando el titular de los derechos exclusivos de uso, ejerce las acciones legales correspondientes a fin de sancionar al presunto infractor, y el órgano administrativo previa sustanciación del procedimiento contencioso-administrativo correspondiente, aplica las sanciones pecuniarias o de clausura al usurpador del nombre, o en su caso cuando el titular pone en marcha al Poder Judicial ( Procuraduría General de la República ) para el inicio de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal que conforme a derecho corresponda. Por tanto, el derecho que otorga la ley a los titulares de sus instituciones se verá garantizado y en consecuencia su establecimiento comercial o industrial.

B.- Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de agosto de 1988.

Este reglamento como lo habíamos indicado en páginas de antecedentes, actualmente se encuentra en vigor de acuerdo al artículo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991.

El nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 103 a 102. En ellos, se establecen disposiciones de carácter administrativo como lo son los requisitos que debe llevar -

la solicitud de su publicación, así como los documentos que acrediten la personalidad del solicitante y demuestren la utilización efectiva del nombre comercial (art. 103); determine la forma de practicarse el exámen de novedad (art. 104); las limitaciones de los efectos de protección de los nombres comerciales (art. 105); la vigencia de los efectos de su publicación y la forma en que pueden extinguirse (art. 106); el ámbito de su protección (art. 107); y la acción procesal ejercitable para el caso de que se presenten reclamaciones respecto del mejor derecho para usar un nombre comercial (art.108).

Esta disposición reglamentaria tiene por objeto facilitar el mejor cumplimiento de la ley. Los siete artículos que abarcan la figura del nombre comercial reiteran de alguna manera su ámbito de protección jurídica. La tutela del nombre, en consecuencia se ve más reforzada a fin de garantizar la sagacidad de los comerciantes y evitar el desvío de la clientela a otro establecimiento que tenga la misma o similar actividad industrial o comercial.

En el rubro denominado 'procedimiento de publicación de un nombre comercial' así como en el capítulo cuarto de esta exposición, trataremos de analizar más a fondo las disposiciones del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, haciendo los comentarios pertinentes en relación a la deficiente tutela jurídica que establece la ley y como consecuencia de ello, las disposiciones reglamentarias.

## 2.- ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL

Uno de los múltiples objetivos de la propiedad industrial, es la protección de los signos distintivos que utilizan las empresas o negociaciones comerciales o industriales para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores.

La tutela jurídica que recae sobre estas figuras, garantiza a su titular el derecho de uso exclusivo en la adopción de alguno de éstos signos, en el ejercicio de sus actividades comerciales frente a sus competidores. Por lo tanto, la protección que se atribuye a su titular, consiste en que únicamente - él podrá utilizar el signo en forma distintiva a las diligencias que le son propias y nadie que no cuente con su consentimiento podrá utilizarlo.

Ahora bien, el signo distintivo para aspirar a la protección jurídica que le otorga la ley, debe contener diversos requisitos que lo hagan peculiar en relación con otros de su misma clase o especie. La combinación de elementos que constituyan el signo resulta de gran valor y es tutelada por su carácter distintivo, por su capacidad de aplicarse eficientemente a identificar a una empresa, establecimientos comerciales o industriales y a sus productos o servicios frente a sus competidores en el campo del comercio. Para satisfacer éstos extremos, - el signo mercantil debe de ser objeto de protección. La protec-

ción jurídica se limita entonces, al ámbito de actuación de la figura jurídica que trata de tutelar. Sus características lo - deben de hacer totalmente distintivo y original.

El nombre comercial, cuenta con esos elementos que lo hacen distinto frente a otros signos tutelados. Las características que lo rodean, crean esa esfera de protección que la ley establece. Se puede afirmar, que el nombre comercial tiene una existencia y en consecuencia que es válido. La validéz, por con siguiente la entendemos como una norma de carácter obligatorio que contenga todos aquellos elementos que le permitan subsistir.

Hans Kelsen (91), en su teoría sobre la validez, indica que : " con el término 'validez' designamos la existencia es pecífica de una norma. Cuando describimos el sentido, o el significado, de un acto que instituye una norma, decimos que, con el acto en cuestión, cierto comportamiento humano es ordenado, - mandado, prescrito, preceptuado, prohibido; o bien, admitido, - permitido, autorizado. Cuando nosotros, como hemos propuesto - anteriormente, recurrimos a la palabra 'deber' con un sentido - que comprende todos esos significados, podemos expresar la va - lidez de una norma diciendo que algo debe ser o no; o debe ser - hecho o no. Si la existencia específica de la norma es designa - da como su 'validez', recibe la expresión así la modalidad parti - cular en que se presenta, a diferencia de la realidad de los -

(91) Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Traducc. de Roberto J. Vernengo. México, UNAM 1982. págs 23,24.

hechos naturales ".

Entonces, la validez es la existencia de una norma, es lo ordenado, mandado, prescrito, preceptuado, prohibido; o bien admitido, permitido o autorizado. En otras palabras, se entiende como el acto que reúne los requisitos que la ley exige para producir los efectos que conforme a la ley le son propios, según su naturaleza; es decir, aquéllos elementos que le dan eficacia. De lo que desprendemos, que los elementos que le dan validez a la norma protectora del nombre comercial son :

A) Empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios.

B) Zona geográfica

C) Clientela efectiva

D) Difusión o conocimiento

E) Uso efectivo

F) Giro o actividad comercial (distintividad)

G) Publicación

A) Empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios.

Siendo la empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios uno de los elementos que le dan validez al contenido del texto legal de la ley en relación con los nombres comerciales, es importante identificarlos plenamente.

De acuerdo al Diccionario (92), se entiende por empresa " la entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Pueden ser públicas - privadas, multinacionales, sociedades anónimas, etc. "; y por establecimiento como " cosa fundada o establecida, colocación o suerte estable de una persona, lugar donde habitualmente se - ejerce una industria o profesión ".

Perroux (93) propone la siguiente definición : " Empresa es una forma de producción por medio de la cual, en el - seno de un mismo patrimonio, se convinan los precios de los - factores de la producción, aportados por sujetos distintos al propietario de la empresa, en vista de vender una producción - en el mercado, un bien o un servicio, y obtener una renta monetaria igual a la diferencia entre dos series de precios ".

El artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo nos puede dar una idea de lo que se entiende por empresa y establecimiento al señalar : " Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de

(92) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno. Ob.cit.s/pag.

(93) Citado por Gómez Granillo, Moisés. Teoría Económica . Editorial Esfinge, S.A. México, D.F. 1981. pág. 129.

la empresa" (94).

Por su parte Cervantes Ahumada (95), indica que "la empresa es concebida como actividad del empresario, como conjunto de bienes patrimoniales al servicio de la actividad empresarial, o como unidad de trabajo que se realiza en el seno de la empresa entre el empresario y sus auxiliares".

Para Mossa (96), la empresa es "una organización de capital, trabajo y fuentes naturales"; para Ferrara (97), es "organización de personas y bienes para el ejercicio de una actividad productiva cuyo riesgo soporta el empresario"; para Ghirón (98), es "el conjunto de los que trabajan, de los cuales el empresario, como jefe, forma parte"; para Garriges (99) "es un conjunto organizado de actividades industriales, de bienes patrimoniales y de relaciones materiales de valor económico"; para Uría (100), es el "ejercicio profesional de una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes o servicios; para Escarra (101), la noción de empresa se liga fundamentalmente a la noción de profesión comercial; para Vivante (102), es "un organismo económico que bajo su pro--

(94) Nueva Ley Federal del Trabajo, tematizada y sistematizada. Editorial Trillas. México, D.F. 1985, pág. 91.

(95) Ob.cit. pág. 507.

(96) Citado por Cervantes Ahumada, Raúl. Ob.cit. pág. 507.

(97) Idem

(98) Idem

(99) Idem

(100) Idem

(101) Idem

(102) Idem

pio riesgo, recoge y pone en actuación sistemáticamente los elementos necesarios para obtener un producto destinado al cambio "; y para Lordi (103), es " toda actividad económica coordinada, con capitales fijos y circulantes, con mano de obra y con trabajo intelectual, para el logro del fin de lucro que ella se propone ".

Mantilla Molina (104), por su parte define a la negociación mercantil " como el conjunto de cosas y derechos convi- nados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, sis temáticamente y con propósitos de lucro ".

Bjorn B. Vadillo (105), define a la empresa " como - la actividad del empresario consistente en la organización de - diversos factores de la producción con el fin de producir bie- nes o servicios para el mercado ", y al establecimiento como - " el asiento material de la empresa, lugar geográfico en el que permanentemente se desenvuelven sus negocios o el local en que materialmente se realizan dichas tareas ".

De los conceptos antes indicados, podemos decir que- todos ellos tienen como finalidad el representar una unidad pro ductora o distribuidora de bienes y servicios. A nuestro pare- cer, aún cuando la Ley Federal del Trabajo es una disciplina -

(103) Citado por Cervantes Ahumada, Raúl. Ob.cit. pág.507

(104) Ob cit. pág.97.

(105) Ob cit. pág.189.

totalmente ajena a la materia que nos ocupa, da un concepto se  
cillo de lo que es una empresa y establecimiento comercial, em-  
pero para la materia que nos rige es más completo el concepto-  
expuesto por B. Vadillo, por lo que nos adherimos a él. La defi-  
nición de negociación comercial es acertada tal y como lo plan-  
tea Mantilla Molina.

Ciertamente los vocablos empresa, establecimiento in-  
dustrial, comercial o de servicios y la negociación comercial -  
son usados como sinónimos de la actividad de prestar al público  
consumidor bienes o servicios con propósitos de lucro. Ello, -  
sin duda puede inducir a confusiones. Pero no sólo en la prácti-  
ca tenemos ese problema, sino que la misma confusión aparece en  
los textos legales.

Tanto la empresa como la negociación o establecimien-  
to tienen como finalidad común : proporcionar al público consu-  
midor bienes o servicios. Pero no deben confundirse una cosa -  
con la otra. Como señala Mantilla Molina (106), la empresa se--  
entiende como la organización de los factores de la producción;  
por negociación mercantil el conjunto de cosas y derechos con -  
vinados para obtener u ofrecer al público bienes o servicios, -  
sistemáticamente y con propósitos de lucro; y la expresión esta-  
blecimiento mercantil es más propia para designar el local don-

de se desarrollan las actividades de la negociación, la cual puede tener una multiplicidad de establecimientos conservando su propia unidad. En términos generales puede decirse que la negociación es una manifestación externa de la empresa; de lo que la negociación quedará diferenciada de la empresa pero también íntimamente ligada a la misma. Sin embargo, hay casos en que existen empresas sin negociación, como lo es la empresa de espectáculos público. Lo esencial de todo esto, continúa exponiendo Mantilla M., en ésta como en todas las cuestiones terminológicas, es determinar con rigor la acepción en que se va a emplear una palabra, y ser fiel a la determinación formada, sin introducir falsas sinonimias (\*) ni emplear equivocadamente el vocablo elegido.

Refuerza este criterio B. Vadillo (107), cuando indica: " ni empresa ni establecimiento son sinónimos, la empresa es el concepto más amplio y el establecimiento se refiere a un aspecto de la empresa más concreto y definido. Una empresa puede tener uno o varios establecimientos o también puede haber empresas sin establecimientos. Puede haber empresas que no tienen un lugar fijo para la realización de sus tareas como lo pueden ser los empresarios teatrales, ciertos comerciantes en joyas, algunos agentes de seguros y el comercio ambulante ".

(\*) Circunstancia de ser sinónimos dos vocablos; figura que consiste en usar adrede voces sinónimas para reforzar la expresión de un concepto.  
(107) Ob. cit. pág.189.

Lo expuesto, nos lleva a pensar que la tutela legal del nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios va encaminada a proteger los bienes y servicios proporcionados al público consumidor y no así a tratar de delimitar su ámbito de competencia. De lo que se deriva que no se podrá otorgar el derecho a su uso exclusivo a una persona física o moral que no cuente con una empresa, establecimiento o negociación.

La particularización de que sea industrial, comercial o de servicios, de acuerdo a la lógica jurídica, irá encaminada a determinar si en el establecimiento, sea empresa o negociación se fabrican, elaboran, diseñan, venden, comercializan, distribuyen o ponen en circulación productos o se presta algún servicio.

El nombre comercial, como ya hemos visto tiene como función específica la identificación de la empresa, establecimiento o negociación de otras que rivalicen con ella y permite que el público consumidor la distinga de todas las demás y asocie a ese nombre los valores de prestigio, seriedad, éxito, capacidad, calidad de los productos que fabrica o expende o presta, los precios razonables y justos, la equidad etc. que ha conseguido lograr en el mercado comercial. La negociación, empresa o establecimiento sea cual sea la denominación que se le dé, constituye por excelencia uno de los elementos que le dan validez o vida al nombre comercial en el ámbito de la propiedad -

industrial. Sin éste elemento sería imposible pensar en la existencia del signo distintivo en comento en la vida industrial o mercantil. El nombre comercial aspira a distinguir a la empresa, negociación o establecimiento, de todas aquéllas - otras que actúan dentro de la misma o similar actividad comercial. De donde se deduce que el derecho al uso exclusivo que se atribuye al titular del nombre comercial le faculta para im pedir el uso de ese mismo nombre o de un nombre parecido o semejante al tutelado, siempre que quién lo emplee se dedique a la misma o similar actividad.

#### B) Zona Geográfica

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece como uno de los requisitos de validez que necesariamente reunir un nombre comercial es el de la zona geográfica, la cual surge de sus propias características y funciones, en virtud de que el nombre comercial está destinado a identificar a una empresa, establecimiento o negociación entre las demás de su misma especie o clase en el ámbito de la competencia mercantil.

De las diversas acepciones del significado de 'zona', el Diccionario (108) indica que es " la extensión considerable de terreno cuyos límites están determinados por razones adminis

(108) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oceáno Uno. Ob.cit. s/pág.

trativas, políticas, etc ". De lo que se pueda deducir atendien-  
do al tema que nos ocupa, que el nombre comercial será protegido  
en aquella porción de territorio cuyos límites están determina-  
dos hasta donde se haya extendido la fama del nombre.

La protección del nombre comercial circunscribe su ám-  
bito hasta la zona geográfica que abarque la clientela efectiva.  
De ahí que este concepto va íntimamente ligado a la clientela,-  
ya que sin ella no se podría determinar su campo de protección.

### C) Clientela efectiva

La clientela constituye uno de los elementos más im-  
portantes cuando se tutela el nombre de comercio. La Ley de Fomen-  
to y Protección de la Propiedad Industrial, habla de que la pro-  
tección del nombre " abarcará la zona geográfica de la clientela -  
efectiva de la empresa o establecimiento". Esto indica el alcance  
del concepto y la repercusión que implica en la tutela del signo -  
distintivo a comento.

Story (109), define a la clientela como " la ventaja o  
beneficio adquirido por un establecimiento más allá de su mero -  
valor de capital, de sus fondos o de su propiedad, como consecuen-  
cia del patrocinio público en general y el ánimo que recibe de -  
los clientes habituales y constantes por su posición local o su  
reputación, por su habilidad o por su eficiencia, o por su puntua-  
lidad, o por cualquier circunstancia accidental, o aún por anti-

guas parcialidades o prejuicios".

Por su parte Barrera Graf. (110), nos dice que " por clientela efectiva de una negociación mercantil, debemos entender toda la que acude o pueda acudir a ella para la satisfacción de sus necesidades, 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".

Sepúlveda (111) indica que la clientela " es a la vez la comprobación de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito, como la posibilidad de continuar obteniéndola. De suerte que quién compra un negocio en marcha elimina elementos de riesgo a la par que prescinde de inversiones de promoción y anuncio, junto con la certeza que adquiere de que en circunstancias normales la negociación producirá un determinado rendimiento".

De todo lo anterior, entendemos por clientela efectiva el conjunto de personas o consumidores que acuden a un establecimiento comercial en preferencia de otro de su misma especie o clase para satisfacer sus necesidades de mercancías o servicios. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la integración de la clientela exige inversiones de trabajo y capital, de tal manera que ei-

(109) Citado por Sepúlveda, César. Ob.cit.pág.177.

(110) Ob.cit. pág 178.

(111) Ob. cit.pág.177

esfuerzo del comerciante por atraerla merece protección contra actos desleales que tienden a afectarla.

Desde el punto de vista externo, el nombre comercial sirve para " atraer a la clientela a la empresa o establecimiento comercial de que se trata porque sintetiza con el todo lo - que representa la organización de los bienes de la hacienda, su coordinación adecuada y la adaptación de los mismos a la finalidad de la empresa. Bajo el nombre comercial se comprenderá la buena organización, el conocimiento de los hábitos y gustos del público, las listas de nombres y direcciones de los consumidores, el buen servicio del personal, la ubicación de la fábrica o del establecimiento, etc., que son los factores que integran esa peculiar aptitud para producir utilidades que constituye el avio o aviamiento de una empresa. Esos mismos factores son los que determinan la formación y mantenimiento de una clientela, que será tanto mayor cuanto mejor aviada este la empresa o el establecimiento. La clientela es la manifestación exterior de esa calidad de la empresa denominada aviamiento " (112).

Es por la clientela que un establecimiento comercial o industrial puede o no alcanzar el éxito esperado, debido a - que la misma acude a la empresa, negociación o establecimiento para la satisfacción de sus necesidades económicas impulsada -

(112) Vadillo, Bjorn. Ob.cit. págs 187,188.

por los signos distintivos que la negociación utiliza, es decir, acude a la empresa como unidad económica de producción de bienes o servicios identificándola a través de su nombre comercial y distingue los productos o servicios que en esa empresa se prestan o ponen a su disposición, a través de la marca, y dependiendo del buen o mal servicio de la negociación, difunde en propaganda el trato recibido, atrayendo o alejando como consecuencia a futuros clientes o clientes potenciales. Es por esto que la clientela delimita, el ámbito de protección del nombre comercial y el éxito o fracazo del negocio, y también por lo que se le considera otro de los elementos de validez del nombre comercial.

" A la clientela se le protegerá prohibiendo la utilización por terceros no autorizados de la propiedad inmaterial de la empresa lo cual podría resultar en un desvío de la clientela hacia los productos del comerciante que utiliza sin derecho marcas propiedad de su competidor o un nombre comercial igual o semejante con la intención de provocar error en la elección del consumidor hacia los productos o servicios que pretende obtener apoyado en sus preferencias por los productos o servicios que identifica como de determinada marca o de determinado origen o procedencia. Esta procedencia de la clientela tiene su expresión en la disposición legal que concede al empresario el derecho al uso exclusivo del nombre comercial en la extensión del campo de la clientela efectiva " (113).

D) Difusión o conocimiento

Como ya habíamos indicado, el ámbito de protección - del nombre comercial se circunscribe a la clientela efectiva - que abarque una zona geográfica. Sin embargo, la ley de la materia establece en su artículo 105, que dicha protección se extenderá a toda la República "si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo ". Por ello, la difusión o conocimiento, es otro de los elementos que validan la tutela jurídica del nombre comercial y es preciso identificarlo.

Por difusión se entiende " el esfuerzo del empresario para propagar o hacer publicidad a su empresa o establecimiento bajo el nombre comercial de que se trate ello con la intención- lícita de atraer clientes " (114).

Los elementos con que cuenta el empresario o negociante para realizar la difusión de su establecimiento, pueden ser todos aquellos medios de publicidad-radio, televisión, periódicos, revistas, etc. - que se encuentren a su alcance para hacer del conocimiento del público consumidor que existe un establecimiento determinado caracterizado por un nombre comercial. Ello, delimita los campos de la influencia mercantil cubiertos por el nombre comercial. Sus efectos, distinguirán a la empresa o establecimiento de que se trata de otras de su género, tomando en -

(114) Vadillo, Bjorn. Ob. cit. pág.194.

cuenta la difusión existente en el campo de la clientela efectiva, y en consecuencia en una zona geográfica determinada o en toda la República, si dicha difusión es masiva y constante a nivel nacional.

E) Uso efectivo

" El nombre comercial es un signo distintivo y como tal es un signo material que debe aplicarse en alguna forma sobre los bienes que identifica y distingue. En el caso de marca, el signo material aparece sobre los productos o sobre sus envases y en el supuesto de ser imposible esta impresión física inmediata, sobre los productos se hará en algún medio que permita establecer la relación entre los bienes y el signo que los distingue. Tratándose de servicios esta situación se presenta igualmente y la marca que representa a tales bienes inmateriales se fija en los lugares en donde el servicio se presta o en la documentación relacionada con la prestación de tales servicios, por ejemplo en la papelería, folletos, publicidad del proveedor de servicios. Respecto de una empresa, si existe un lugar en el que se lleva a cabo la actividad de ésta, el nombre comercial estará actualmente impreso al inmueble mediante anuncios, letreros u otro medio de reproducir el citado nombre comercial. En el caso de los establecimientos de los comerciantes que por definición se consideran el local en que materialmente se realiza dicha -- tarea, el nombre comercial debe aparecer sobre el inmueble en la

forma normalmente utilizada para esos propósitos "(115).

A través de ese uso, toda persona sea física o moral, puede solicitar la publicación de un nombre comercial. Es el uso el que confiere derechos, pero también a través de él se puede negar la publicación del nombre comercial, debido a la condición que sobre el mismo el artículo 107 de la ley vigente establece para su publicación. La protección del nombre comercial y el derecho al uso exclusivo del mismo subsistirá en tanto éste se use en relación con la empresa o establecimiento al cual identifique y distinga.

La ley de Invenciones y Marcas de 1976, indicaba qué debería de entenderse por uso, en los términos siguientes: - Artículo 118: " Para efectos de ésta ley se entenderá por uso efectivo de la marca, la fabricación, puesta en venta, o comercialización del producto o servicio que protega, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio Y Fomento Industrial podrá requerir al interesado la información o documentos que considere necesarios para cerciorarse de la efectiva explotación ".

La publicidad como medio eficaz y suficiente para comprobar el uso del nombre comercial, es necesaria antes de solici-

tar la publicación del nombre, pues su introducción para prestar servicios o poner en circulación artículos en el mercado se hace determinante para obtener su protección. La ley no deja dudas en relación al criterio de la comercialización efectiva, del artículo o servicio, empero para que esa comercialización se haga realidad debe de existir un establecimiento, empresa o negociación en donde se pongan a disposición del público consumidor los bienes o servicios.

El Reglamento de la ley citada, en cuanto a la comprobación de uso de la marca señala lo siguiente : Artículo 83 :  
" Para comprobar el uso efectivo de una marca el interesado deberá proporcionar a la Secretaría, bajo protesta de decir verdad, los datos e información que ésta requiera. La Secretaría en cualquier tiempo podrá hacer las inspecciones que juzgue convenientes para comprobar el uso efectivo de la marca de que se trate. Al resolver sobre la utilización y efectiva explotación de las marcas, la Secretaría tendrá en cuenta la naturaleza de los productos o de los servicios, la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como las características del mercado respecto de tales productos o servicios ".

El uso efectivo se encuentra revestido de la exigencia en torno a la comercialización mediante la introducción de los productos o servicios en el mercado, y a consecuencia de ello, el establecimiento, empresa o negociación, a través de la-

cual se ponen a disposición del público consumidor esos productos o servicios. Las copias de facturas, testimonios notariales o cualquier otro documento idóneo o medio que pueda ser objeto de prueba de acuerdo a la ley adjetiva civil en materia federal aplicada supletoriamente a la ley que nos rige, serían jurídicamente suficientes para comprobar el uso efectivo del nombre comercial y solicitar su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

La ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dispone :

ARTICULO 107.-" La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará por escrito a la Secretaría acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado ".

A este respecto, deducimos que para solicitar la publicación del nombre se presentará una solicitud acompañada de los documentos que acrediten su uso efectivo. Entonces, cualquier medio de prueba sería idóneo para demostrar esa utilización efectiva. Sin embargo, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, nos pone a la vista lo absurdo del contenido del precepto citado, en los términos siguientes :

FACTURAS, NO CONSTITUYEN EN SI MISMA PRUEBA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL USO DE UNA MARCA.- Tomando en cuenta que las facturas constituyen un documento privado que solo hace prueba contra su autor pero no en contra de terceros, ya que son elaboradas unilateralmente precisamente por aquél, no constituyen prueba suficiente -

para demostrar el uso de la marca, lo -  
que se corrobora si además se toma en -  
cuenta que los hechos que se asienten en -  
los documentos privados, salvo que estén -  
corroborados por medio de otros elementos  
de prueba no adquieren certeza sino en -  
aquél momento en que han sido presentados  
a un registro público o ante un funciona-  
rio en razón de su oficio, o a partir de  
la muerte de cualquiera de sus firmantes,  
según se desprende de la tésis jurispru-  
dencial número 182, sustentada por la Ter-  
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación, visible en la página 545 -  
del apéndice de 1917 a 1975.

Amparo en revisión 116/80.- Marlene Mendo-  
za de Oiss.- 4 de febrero de 1981.  
Unanimidad de votos.- Ponente : Sergio Hu-  
go Chapital Gutierrez.- Secretario: Enrí-  
que Ramón García Velazco.

Ahora bien, retomando la idea inicial, el uso efecti-  
vo de un nombre comercial debe entenderse como el modo origina-  
rio y propio de adquirir el derecho sobre este signo distintivo,  
de tal modo que su publicación no sea otra cosa que una formali-  
dad para obtener su tutela jurídica.

#### F) Giro o actividad comercial

La función distintiva del nombre no necesita serlo -  
frente a todas aquéllas empresas que comparecen en el mercado  
desarrollando cualquier clase de actividad de ofrecimiento de  
bienes o servicios, sino única y exclusivamente entre aquéllas  
que exista competencia; las que se dedican a un tipo de activi-  
dad idéntica o semejante a la designada. De ahí que la determi-  
nación del giro o actividad que ejerce la empresa distinguida -

con un nombre comercial, dentro del campo mercantil, revista - una importancia fundamental en el régimen de protección del nombre comercial, en cuanto que su tutela jurídica se circunscribe al ámbito de las actividades idénticas o semejantes.

El nombre comercial entonces, tiene como finalidad - distinguir a la empresa de todas aquéllas que actúan en el mismo sector mercantil con una actividad determinada. De lo que se deduce que el derecho al uso exclusivo que se atribuye al titular del nombre comercial le faculta para impedir el uso de ese mismo nombre, o de un nombre parecido o semejante al tutelado, a otra empresa, establecimiento o negociación que se dedique al mismo tipo de actividad o actividades que puedan resultar semejantes.

El ejercicio del comercio es un claro ejemplo de esta situación. Esta actividad tiene como presupuesto necesario la libre concurrencia entendida " como el fenómeno económico dentro del cual todo individuo puede dedicarse a la misma actividad a la que están ejerciendo algunas personas, en los términos de los artículos 4º y 5º Constitucionales " (116). En el sistema económico de mercado la concurrencia implica la competencia entre los concurrentes. Consecuentemente el ejercicio del libre comercio debe realizarse en forma lícita, esto es, mediante conductos que no contraríen las leyes de orden público y las buenas

(116) Flores Camacho, Carlos. " Nombre Comercial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV. Núm. 27-28, enero-diciembre de 1976. México, D.F. pág 289.

costumbres.

Así pues, debe el nombre comercial através de su tutela impedir todo acto de imitación que afecte las actividades de la empresa, así como la usurpación del nombre que proteja la realización de esas actividades.

La tutela del nombre comercial se encuentra condicionada a la actividad que desarrolla la empresa, establecimiento o negociación, de lo que se deriva que la actividad o giro de éstas figuras sea otro de los elementos esenciales que validan al signo distintivo a estudio.

#### G) Publicación

La protección al nombre comercial que se le confiere en los términos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no requiere para su eficacia de depósito o registro, sino que se adquiere por su publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas, con el objeto de establecer mediante dicha publicación ante los interesados el hecho de que el nombre comercial fué adoptado y se usa de buena fé.

La publicación del nombre comercial en la Gaceta de Inventiones y Marcas no es ni debe considerarse como un registro constitutivo de derechos, sino como un medio de publicidad para establecer entre posibles controversias la buena fé en el uso y

adopción de dicho nombre.

El nombre comercial para que pueda publicarse debe-  
de tener las características necesarias que permitan distinguir  
el establecimiento de los demás de su mismo género o especie.  
Su formación no está sujeta a reglas determinadas, es decir, -  
en el momento de su adopción se puede formar con el nombre pro-  
pio del comerciante, la razón o denominación de la empresa, o -  
ser de fantasía. Por otra parte el signo elegido no deberá con-  
traponerse a las disposiciones contenidas en el artículo 90 de-  
la ley. Es necesario además que con la solicitud de publicación  
se indique la fecha desde la cual empezó a usarse el nombre, -  
siendo requisito indispensable el que se compruebe el uso efec-  
tivo del nombre que se trata de publicar. También se realiza un  
exámen de fondo o novedad para determinar si existe alguna ante-  
rioridad oponible al nombre, idéntico o semejante aplicado al -  
mismo giro o actividad del solicitante de la publicación que pu-  
diera confundirse con la denominación del nombre de la empresa -  
o establecimiento que la pretenda publicar.

Evidentemente que si no existe otro nombre comercial-  
para aplicarse al mismo género, podrá publicarse el nombre co -  
mercial solicitado y dicha publicación producirá el efecto de -  
establecer la presunción de la buena fé en la adopción y uso del  
mismo.

La protección del nombre comercial y el derecho a su-

uso exclusivo se obtiene en última instancia a través de su publicación, que a nuestro parecer es el último de los requisitos o elementos que le dan vida.

Haciendo una breve relación de lo indicado podría entenderse que la ley exige para producir los efectos que le son propios, que el nombre comercial cuente con aquellos elementos que le dan eficacia, es decir, que la tutela jurídica que recae sobre el nombre debe de tener esos requisitos que le dan validez y que hacen posible que un establecimiento comercial cuente con la protección que la ley confiere. En consecuencia, el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro, dentro de la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, cuyo giro o actividad sea diferente a otro de su misma clase o especie, y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo, siempre y cuando para su publicación se acredite su uso efectivo a fin de establecer la presunción de buena fé en su adopción y uso.

### 3.- EFFECTOS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL

Los nombres comerciales, como lo hemos venido indicando, son términos o designaciones que sirven para identificar y distinguir a una empresa y sus actividades industriales o comer-

ciales de las de otras empresas. El nombre comercial identifica la totalidad de los bienes o servicios de la empresa, sin referirse necesariamente cuando los lanza al mercado y simboliza la reputación y el prestigio de la empresa en cuestión. Así pues, es un elemento importante del activo de la empresa y una fuente útil de información para los consumidores. Por tanto, es de interés tanto de las empresas como de los consumidores que se otorgue protección a los nombres comerciales y se adopten medidas necesarias para impedir su empleo de manera susceptible de inducir a error o confusión.

Los efectos de la publicación de los nombres comerciales, tienen como finalidad esencial esa protección jurídica consistente en la prohibición del empleo simultáneo por otra empresa de un nombre comercial idéntico o semejante susceptible de producir confusión, estableciendo para tales efectos la presunción de la buena fé en su adopción y uso. De lo que desprendemos entonces, que dos son los factores que se derivan de sus efectos :

a) Un efecto principal consistente en hacer del conocimiento de terceros que existe un nombre, para establecer la presunción de buena fé en su adopción y uso ; y

b) Un efecto secundario, pero de gran importancia, cuyo fin es el de impedir que exista una publicación posterior de un nombre igual o semejante, aplicado a un establecimiento del-

mismo género o de un género similar, que pueda causar daños y perjuicios al adquirente inicial.

Este criterio se deriva del artículo 106 de la Ley - al indicar que la publicación del nombre comercial " producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fé en la adopción y uso del nombre comercial " , y de alguna manera en los artículos 105, 108 y 109 de dicho Ordenamiento Legal al hablar del ámbito de protección del nombre comercial.

Respecto a los efectos de la publicación, la Suprema Corte ha sustentado lo siguiente :

PROPIEDAD INDUSTRIAL. NOMBRE COMERCIAL, - EFECTOS DE SU REGISTRO.- El régimen legal relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere de otras propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos comerciales, entre otras cosas porque mientras estas últimas propiedades se registran, los nombres comerciales solamente se publican, con la consecuencia fundamental de que la publicación tiene efectos y otorga derechos notoriamente más restringidos que el registro. - Los únicos efectos que la ley otorga a la publicación del nombre comercial, constan en el artículo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial. La lectura de dicho precepto revela que el único efecto de la publicación consiste en crear la presunción legal de quien imita el nombre comercial publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él, debe llevarse a cabo la publicación del nombre, previa la comprobación de uso. Así pues, no es exacta la deducción que pretende sacarse en el sentido de que esta prueba del uso puede tener efectos fuera de la finalidad que estrictamente señala aquel precepto, menos aún que esos efectos se produzcan en perjuicio de tercero, contra lo que expresamente se asienta en el mis-

mo. Aparte de esa limitación literal, ella se justifica constitucionalmente, puesto que el tercero carece de oportunidad para conocer y objetar las pruebas relativas al uso que para obtener la publicación del nombre hubiere aducido ante la autoridad administrativa el solicitante de la publicación. En tales condiciones, cualquiera tercero que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del nombre comercial, a pesar de su publicación, según la parte final del repetido dispositivo legal, o que quiere decir que la prueba del uso, rendida previamente a la publicación del nombre, no introduce frente a terceronninguna ventaja en favor de quien obtuvo la publicación - salvo la ya limitativamente señalada en relación con la presunción de dolo. En cuanto al argumento relativo a que debió solicitarse la nulidad de la publicación del nombre comercial, a fin de privar de efectos a esa publicación, dentro del procedimiento administrativo que motivó el presente amparo, debe decirse, como consecuencia que lo que acaba de exponerse, que por carecer de todo efecto dicha publicación dentro del procedimiento administrativo de imitación de nombre comercial sería superfluo pedir su nulidad, además - de que en el artículo 229, inciso a) de la Ley de la Propiedad Industrial, si bien se habla de solicitud de nulidad de patentes, de marcas o de avisos comerciales registrados, no se incluye en dicha posibilidad legal de anulación el acto de la publicación de un nombre comercial que como queda dicho al principio, difiere de las otras propiedades industriales en lo relativo a que es publicación y no registro.

Amparo en Revisión 5487/1955. Dana México, S.A. octubre 2 de 1957. Unanimidad de 5 votos. Ponente el Señor Ministro Tena Ramírez. 2ª SALA.- Informe 1957, pág. 50.

La tesis transcrita se basa en la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, de su contenido desprendemos que efec-

tivamente los efectos de la publicación de un nombre comercial - son " notoriamente más restringidos que el registro ", además - que de alguna manera establece lo que nuestra legislación actual denomina buena fé y que esa ley a contrario sensu revelaba que - el único efecto de la publicación consistía en crear la presunción legal de quién imita el nombre comercial publicado, obraba con - dolo.

El principal motivo para proteger a los nombres comerciales a través de su publicación, tiene por objeto identificar a una empresa y sus actividades de las otras y por lo tanto si - se le atribuye ese efecto se podrá impedir la competencia des - leal. El efecto de la publicación de un nombre comercial tiene - una vigencia de 10 años y puede ser renovado por períodos de - la misma duración.

Una vez que se realice la publicación del nombre comercial en la Gaceta respectiva, su titular tendrá el derecho a su uso exclusivo y en consecuencia será sujeto de derechos y obligaciones. Entre los derechos que le confiere la ley, encontramos:

a) El derecho a su uso exclusivo (art. 105)  
b) La facultad de transmitirlo junto con la empresa o establecimiento o sin él (art.111).

c) El poder ejercitar las acciones que la ley establece, a fin de evitar que un tercero sin su consentimiento o autorización utilice su nombre comercial para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo giro o actividad (arts.213 fracc VI y 215 )

d) El solicitar la declaración administrativa de nulidad de un nombre comercial que sea idéntico o semejante en grado de confusión a otro nombre dedicado a la misma o similar actividad, o una marca de servicios cuando la misma haya sido otorgada para proteger los mismos o similares servicios que se presten, siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud registro de la solicitud o de la marca o a la de uso declarado de la misma ( art. 151 fracc I, en relación con el artículo 90 fracción XVII ) \* .

e) Conceder licencias de uso (art. 136 en relación con el artículo 112 ).

f) Solicitar voluntariamente la cancelación de la publicación del nombre comercial ( art.151 en relación con el art. 112).

De las obligaciones que tiene el titular del nombre comercial destacan :

a) Usar el nombre comercial (art. 130 en relación con el artículo 112 ).

b) Renovar los efectos de la publicación del nombre comercial ( art. 110)

(\*) Sobre este tema, se abundará en el siguiente subtítulo lo conducente.

Cabe señalar, que en relación con las obligaciones del titular del nombre comercial existe la tesis dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, que sostiene el criterio de inaplicabilidad de los artículos 117 y 140 de la Ley de Invenciones y Marcas en materia de nombre comercial, que actualmente vienen a ser los correlativos 130 y 110 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 112 del citado Ordenamiento legal :

INVENCIONES Y MARCAS. NOMBRE COMERCIAL. - Renovación. "... ninguna disposición legal ni reglamentaria imponen la obligación de probar tal uso, y mucho menos sancionar con la cesación de los efectos de la publicación. En este extremo no son aplicables a los nombres comerciales las reglas que rigen a las marcas, ya que sobre este particular los presupuestos de una y otras y los efectos de los actos administrativos de registro, por una parte, y de publicación, y por la otra, son claramente distintos. En efecto, el registro de una marca da derecho a su uso exclusivo, es un acto constitutivo; en tanto que los nombres comerciales y el derecho a su uso están protegidos sin necesidad de registro o depósito, y su publicación (que no registro) solo surte efectos de establecer la buena fé en la adopción y uso del mismo; no es constitutivo, sino meramente declarativo..." "...Así se desprende de los artículos 117 y 118 de la Ley de Invenciones y Marcas que establecen la obligación periódica de probar el uso de la marca y que se entiende por uso de ella, la comercialización de los productos marcados ( algo que no es posible hacer con los nombres comerciales ), así que expresamente establecen la sanción por no hacerlo : la caducidad del registro, es decir, la pérdida del derecho constitutivo. Lo mismo se desprende del artículo 140 para que la renovación del registro, para que el derecho se renueve y no deje de existir, exige que se pruebe el uso del mismo, que el derecho

constituido por el registro sea utilizado para no constituir protecciones oscio -  
sas..." "... A su vez, el nombre comer -  
cial tiene sus propias reglas sobre la -  
renovación y ninguna sobre prueba de uso;  
aquéllas, la de la renovación , no exigen  
la prueba de uso. En efecto : la renova -  
ción de los efectos de la publicación de -  
los nombres comerciales está expresamente  
reglamentada por el artículo 184 de la in -  
vocada Ley de Invenciones y Marcas. Este -  
precepto además de que no exige prueba de  
uso para que proceda la prórroga de los -  
efectos de la publicación establece un -  
plazo para la renovación de los nombres -  
comerciales que carece del término de -  
gracia que se otorga a las marcas..."

Amparo en Revisión 830/83. COMIDAS ESPECIALIZADAS MEXICANAS, S.A. 9 de octubre de --  
1983, Unanimidad de 3 votos. Ponente Lic. -  
Sergio Hugo Chapital G.

4.- ACCIONES PROCESALES EJERCITABLES EN RELACION CON EL NOM -  
BRE COMERCIAL.

Para que exista una legítima tutela de los derechos de propiedad industrial debe de existir una protección objetiva, que permita a los titulares de esos derechos el ejercicio de las acciones ejercitables cuando consideren afectada su esfera de protección jurídica. Son éstas acciones la verdadera forma de proteger tales derechos; son la sanción de la conducta a usos deshonestos que se crean en contra de los derechos de propiedad industrial. El ejercicio de las acciones son el presupuesto necesario de las controversias .

" El derecho de acción consiste en obtener que el ór-

gano jurisdiccional dé entrada a la demanda, tramite el juicio, pronuncie las resoluciones que corresponden y ejecute sus resoluciones. La acción procesal, es el conjunto de medios legales, fórmulas y procedimientos por lo que se ejercita el derecho de acción.

Las acciones de protección a los derechos de propiedad industrial, que establece la L.F.P.P.I., son verdaderas acciones en el sentido estricto de la palabra, puesto que se traducen a su vez en acciones condenatorias o absolutorias y en declarativas.

Goldschmidt (117), define a la acción de condena como aquella que " persigue la obtención de una sentencia que condene al demandado a realizar determinada prestación en favor del demandante, y en algunos casos, a permitir, la ejecución forzosa "; y las acciones declarativas son definidas por éste mismo autor como " las que tienen por objeto la declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de la autenticidad o falsedad de un documento ". El resultado de esta última acción consiste en hacer cierto el derecho, y no en exigir del demandado una prestación determinada; con la declaración se establece lo que la ley ordena en el caso concreto de que se trate.

Precisamente, el ejercicio de las acciones en materia

(117) Citado por Pallares, Eduardo. Tratado de las acciones civiles. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 55.

de propiedad industrial, encuentra su primer fundamento dentro de los objetos más sobresalientes de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de acuerdo a su artículo 2º fracción VI, que a la letra indica :

ART.2 FRACC. VI.- " Prevenir los actos - que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos".

Cuando una persona ya sea física o moral, ha obtenido el derecho al uso exclusivo de alguna de las instituciones jurídicas que regula la ley, merece protección, en base a que esta protección va a constituir una garantía en su vida industrial empresarial o comercial.

Precisamente, la tutela legal que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga a los titulares de las instituciones jurídicas que regula, tiene como fin proteger a sus titulares de posibles usurpadores estableciendo para ello acciones ejercitables en contra de éstos últimos, así como las sanciones que se les puedan imponer para hacerlos cesar de la competencia desleal que pretendan realizar.

También esta protección jurídica prohíbe el futuro registro de alguna figura semejante o idéntica en grado de confusión a la que primeramente fué registrada, a fin de evitar al público consumidor posibles confusiones y al titular de la institución jurídica el desvío de la clientela, trayéndole con esto po-

sibles daños y perjuicios.

De la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, surgen las siguientes acciones, que la ley denomina - de manera singular "solicitudes" :

A) Solicitudes de declaración administrativa de nulidad ( art. 151 ).

B) Solicitudes de declaración administrativa de caducidad (art.152).

C) Solicitudes de declaración administrativa de cancelación ( art.153 ).

D) Solicitudes de investigación de infracción administrativa ( art. 213).

E) Solicitudes de hechos posiblemente constitutivos - de delito ( art. 223 ).

Las acciones antes citadas se dividen a su vez en dos clases: las que corresponden a los titulares de las instituciones jurídicas que regula la ley, y que son todas las enunciadas y las que competen a quienes no poseen un derecho derivado de la ley y que comprenden los incisos A), B) y C).

Es oportuno aclarar que en relación con los nombres comerciales no existe ninguna acción directa para hacer cesar los - efectos de su publicación; sin embargo, se hablará de la nulidad y en su oportunidad se hará la correlación correspondiente, refiriendonos a aquella acción que surge de la figura jurídica a es-

tudio y en el mismo rubro se tratará la caducidad y la cancelación por ser temas íntimamente ligados.

Así pues, para iniciar cualquier tramitación destinada a ejercitar alguna de las acciones que ya se han mencionado y obtener la protección de los derechos de propiedad industrial, es necesario cumplir con ciertos requisitos previos a su ejercicio, es decir, las solicitudes que procedan conforme a la Ley ( nulidad, caducidad cancelación ) deberán de acuerdo al artículo 189 de la Ley de fomento y Protección de la Propiedad Industrial contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso; de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones;

IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos ; y

VI.- Los fundamentos de derecho.

De acuerdo con el artículo 190 de la citada Ley, los documentos y constancias que se ofrezcan como pruebas en que se funde la acción, deberán presentarse en originales o copias debidamente certificadas. Así mismo , y en caso de que se ofrezca como prueba la visita de inspección se deberán de señalar con exactitud los puntos a desahogar objeto de la misma. A las solicitudes de - declaraciones administrativas, se deberá anexar, además :

a) Los documentos por medio de los cuales el actor acredite su personalidad (art.181);

b) El pago de derechos por concepto de estudio y trámite de la solicitud correspondiente que establece el artículo 70 de la Ley Federal de Derechos (debiéndose entender que el pago respectivo se realizará por cada solicitud que se presente ).

c) En caso de que se ofrezca la inspección, se deberá anexar el pago de derechos que establece el artículo 70 - fracción IV de la Ley Federal de Derechos (dicho pago se entenderá por cada visita de inspección solicitada).

La demanda deberá ir escrita, a máquina, en idioma español y por triplicado. Las pruebas ofrecidas que no se anexen, no podrán aceptarse después, a menos que sean supervenientes.

Realizados los trámites, se corre traslado al demandado con los documentos y constancias en que se funda la acción - instaurada en su contra, y se le concede un mes para dar contestación (art. 193).

Para el caso de contestaciones, de acuerdo al artículo 197 de la ley, deberán de contener :

I.- Nombre del titular afectado, y en su caso, de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u observaciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y

V.- Fundamentos de derecho

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento pruebas es aplicable lo dispuesto por el artículo 190 de la ley. En el supuesto de que se interpongan reconvencciones o contrademandas, deberán contar con todos los elementos de las solicitudes, esto es, los marcados en los números I, II, III, IV, V, VI e incisos a), b), c).

Por lo que toca a las solicitudes de Investigación de infracción administrativa, éstas se rigen por lo dispuesto en los artículos del 203 al 212 y 215 al 217 de la ley.

Para el ejercicio de las acciones de hechos posiblemente constitutivos de delito (art.223), el titular de los derechos-afectados tendría dos alternativas en base al artículo 225 de la ley que indica :

"La averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal(M.P.F.), tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificar los...; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría..."

En el primer caso, la denuncia se puede presentar ante el M.P.F. y éste, si lo encuentra procedente y para el ejercicio de la acción penal, requerirá a la Secofi el dictamen técnico a que se refiere el artículo 225 de la L.F.P.P.I.

En el segundo caso, dadas las atribuciones de inspección y vigilancia con que cuenta la Dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secofi (\*) e independientemente

te de que exista o no interés jurídico por parte del demandante (debido a que pueden realizarse a petición de parte o de oficio y que como se trata de delitos, cualquier persona puede y está obligada a denunciar los hechos ante autoridad competente ), el procedimiento sería conforme a lo siguiente :

1.- Efectuada la denuncia o solicitud, la Secofi podrá efectuar visita de inspección en los términos de los arts.203 - al 212 L.F.P.P.I.

2.- Si durante la diligencia a que se refiere el punto anterior se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos u hechos a que se refiere el art. 223 de la ley, el inspector asegurará en forma cautelar la mercancía de que se trate con las cuales presumiblemente se esté cometiendo - el delito, en los términos del art.211 del Citado Ordenamiento - Legal.

3.- En virtud de que el art. 211 no impone la obligación de emitir el dictámen técnico a que se refiere al art.225 de la ley, la Secofi cumple con sus funciones de inspección y - vigilancia haciendo del conocimiento del M.P.F. los hechos que pueden ser constitutivos de delito y poniendo a su disposición, en su caso, las mercancías que hubiesen sido aseguradas, sin que en tal supuesto tenga obligación alguna de emitir el dictámen - técnico antes mencionado, a menos que así lo solicite el M.P.F. conforme al art. 225 L.F.P.P.I.

(\*) Que es la autoridad competente para ventilar éste tipo de - procedimientos y conocer del ejercicio de las acciones.

El problema que surge en este caso, es que cuando hubiese aseguramiento de mercancía, en el acta que al efecto se levante se tendrían que señalar las razones y las pruebas que indujeron al inspector o inspectores a comprobar fehacientemente la comisión del acto o hecho delictivo de que se trate; lo que en el fondo y no en la forma puede constituir el contenido del dictámen técnico correspondiente, dejando sin sentido alguno la expedición del mismo. Po supuesto, que las razones que al efecto se señalaron en el acta de visita, no pueden substituir el dictámen técnico de la Secofi, que es la autoridad correspondiente para la expedición del mismo.

En este caso, la Secofi podría enviar los antecedentes de la visita de inspección al M.P.F. y conservar copias certificadas para el evento de que cuando así se lo solicite el M. P.F., rinda el dictámen técnico tantas veces mencionado.

De los procedimientos expuestos, puede afirmarse que si bien la Secofi tiene obligación de actuar ante una denuncia que contenga todas las evidencias del caso, no existe un derecho correlativo del particular para exigir a ésta la realización de las diligencias correspondientes; simplemente su derecho se limita a presentar la denuncia de hechos ante el M.P.F., a solicitar a éste exiga a la Secofi la expedición del dictámen técnico correspondiente y a denunciar la responsabilidad en que incurriese si hubiere alguna, por no cumplir con sus funciones de inspección y vigilancia, cuando existan constancias de hechos constitutivos de delito en materia de propiedad industrial.

En relación con las resoluciones administrativas de delitos, Rangel Medina (118), indica lo siguiente : " estas - declaraciones administrativas tienen el carácter de simples - opiniones de una autoridad que por contar con una dependencia especializada en la materia está facultada para emitir un punto de vista que se presume es respetable, serio y más aproximado a la interpretación de las normas legales relativas a las muy va - riadas cuestiones conectadas con los derechos sobre patentes y - marcas, dado que el personal que compone dicho organismo es el de expertos, o, por lo menos debe serlo. La opinión administrativa, la opinión técnica, la ilustración al juez penal contenida en es te tipo de resoluciones no es base decisiva ni mandamiento de au - toridad que obligue, que declare en forma categórica que el pre - sunto responsable lo es efectivamente de los hechos que se le atri buyen. Naturalmente que en los juicios penales el acusado tendrá derecho de presentar pruebas para acreditar que la usurpación no ha ocurrido, pese a lo declarado por la autoridad administrativa: los jueces no están vinculados o ligados por la declaración admi nistrativa de invasión y pueden, por lo mismo, sentenciar absol - viendo al señalado como infractor. Tanto la Suprema Corte de Jug - ticia de la Nación como la propia Secretaría, han precisado la - finalidad y significado de éstas resoluciones técnicas, dando a - la Ley la interpretación que se menciona, a propósito de las pa - tentes y en materia de marcas".

(118) Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Ob. cit. pág. 137.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la siguiente tesis :

**NOMBRES COMERCIALES. USO INDEBIDO DE.** No se puede pretender impedir o perseguir - el uso indebido de un nombre comercial - si hay previamente la declaración de que el nombre haya sido usado en forma indebida, y ésta declaración solo puede hacerla el órgano legalmente competente.

Amparo en revisión 4651/59.- Salomón Sacal Romano.- 13 de octubre de 1960.-Unanimitad de 4 votos.- Ponente: Felipe Tenara Ramírez.

#### A) INFRACCION

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en el artículo 10 bis la obligación de los países de la Unión a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal y en dicho artículo señala que constituye competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos deshonestos en materia industrial y comercial, y señala que deberán prohibirse : - cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En base a este criterio, se han establecido diferentes concepciones de lo que es la competencia desleal; entre las cuales tenemos que es : " los actos contrarios a las prácticas honradas " (119); " un acto o procedimiento ilícitos de un concurrente, engañando al cliente sobre la capacidad propia o ajena, con el fin de sustraer al competidor su reputación industrial o comercial en beneficio propio " (120); "todos los actos contrarios a la concurrencia honrada en materia industrial o empresarial"(121); " los actos que lesionan derechos del autor, del inventor, del industrial y del comerciante " (122); "las numerosas actividades -- que implican ventajas indebidas, provechos no legales y que lesionan a la vez los intereses de los otros comerciantes y de los consumidores, entre los que causen confusión con tal conducta" (123); " la tendencia a usurpar la clientela ajena, y a establecer o acrecer una clientela en perjuicio de los concurrentes o todo acto contrario que induzca a error al público sobre la calidad de las propias o ajenas fuerzas de trabajo, o sobre entre ambas, con la intención de acrecentar el propio despacho y de procurarse así un beneficio ilícito en perjuicio de los rivales " (124).

- (119) Definición adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y citada por Rangel Medina, David. De  
recho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Ob.cit. pág.76
- (120) Vignettes López, Jorge. "La Competencia Ilícita ". Revista -  
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIII. -  
Nums.25-26, enero-diciembre 1975. México, D.F. págs 244 y 245.
- (121) Díaz Bravo Arturo. "Aspectos Jurídicos de la Competencia Desleal ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Núm.7, enero-junio de 1966. México, D.F. pág.32.
- (122) Silveira, Newton. "Competencia desleal y Propiedad Inmaterial". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XVII; Núms.33-34, enero-diciembre de 1979. México, D.F. -  
pág. 192.

En consecuencia tenemos que la represión de la competencia desleal tiene como finalidad esencial el reprimir todos aquellos actos contrarios a usos deshonestos en la vida industrial y comercial. Dentro de las formas más comunes de realizar la competencia desleal se encuentra la usurpación de los derechos de Propiedad Industrial obteniendo la confusión de la clientela y desviando el cause de la misma hacia el establecimiento del competidor ilícito; así como " actos de denigración de los productos y del establecimiento ajeno; anuncios de falsas liquidaciones; precios engañosos; actos de corrupción de empleados a otro; revelación de secretos; inducción a la ruptura de contratos, inducción a la huelga en la fábrica de un competidor; interferencia ilícita en los negocios de otro comerciante; espionaje industrial " (125) ; " confusión entre productos y establecimientos, abusos del derecho, perjuicio del legítimo interés moral y material del competidor, rivalidad deshonesta " (126).

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no establece una definición de lo que es la Propiedad Industrial, ni señala los requisitos que pueden constituir la, empero la acción de competencia desleal en Derecho Francés (127), presenta cierta especialidad y por su naturaleza se clasifica en cuatro ca-

(123) Sepúlveda, César. Ob. cit. pág. 232.

(124) Ramella, Agustín. Ob. cit. pág. 319 y 320

(125) Sepúlveda, César. Ob. cit. pág. 232 y 233

(126) Silveira, Newton. Ob. cit. pág. 192

(127) Plaisant, R. " La acción de competencia desleal en el derecho Francés ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XVI. Núms 31, 32, enero-diciembre de 1978. México, D.F. pág. 91.

tegorías : La confusión, el descrédito, la desorganización interna de la empresa rival, y la desorganización del mercado. Creemos que ésta clasificación es acertada, en virtud de que se comprende lo que en si es la competencia desleal incluyendo los daños y - perjuicios que se le ocasionen a la empresa rival, por lo que - consideramos pertinente no pasarla desapercibida.

Sin embargo, las infracciones administrativas que establece la L.F.P.P.I. constituyen las notas características de la competencia desleal y las traduce en verdaderas acciones ejercitables cuando se realizan actos relacionados con la materia, contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que signifiquen competencia desleal, así como las violaciones a las disposiciones de la ley y las que de ella se de-riven.

El artículo 213 de la L.F.P.P.I. señala las hipótesis que considera como infracciones administrativas, agrupandolas en XI fracciones. De acuerdo con esta designación y haciendo referencia en particular a las fracciones I, V, VI, IX, X y XI del precepto citado, la competencia desleal de un nombre comercial puede - realizarse de diversas maneras :

1.- Utilizar un nombre comercial sin autorización o - consentimiento de su titular igual o semejante al original.

2.- Cuando el nombre se utiliza, por otra persona, como parte de una marca, esto es utilizandolo en los productos o - aplicandolo en los servicios.

3.- Cuando el nombre comercial de otro se utiliza como

parte de la denominación o razón social de una empresa.

4.- Cuando se usa un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión a otro que ya esté siendo utilizado por otro comerciante para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

5.- Cuando se utiliza un nombre comercial dando a entender cierta relación o dependencia con el legítimo

6.- Cuando se utiliza un nombre comercial con la intención de desviar clientela hacia el establecimiento del infractor.

7.- Cuando se utiliza un nombre comercial para desprestigiar el establecimiento de otro, haciendo creer al público consumidor que existe una relación, asociación, licencia o autorización entre el legítimo y el tercero.

8.- Utilizar un nombre comercial de cualquier manera que produzca competencia desleal.

La característica esencial de la protección jurídica de los nombres comerciales como ya lo hemos dicho, consiste en la prohibición del empleo simultáneo, por otra empresa, negociación o establecimiento, de un nombre comercial idéntico o de uno similar susceptible de producir confusión; o el empleo de dicha denominación como signo de identificación de los productos o servicios de que se trate.

El empleo por una empresa de un nombre comercial idéntico o susceptible de producir confusión por semejanza con el nombre de otra empresa, establecimiento o negociación que tenga

derecho a reclamar la protección de tal nombre debido a la titularidad de los derechos que sobre él ejerce por la publicación - obtenida en la Gaceta de Invenciones y Marcas, está prohibida - por la ley de la materia, ya que los consumidores pueden creer - erróneamente que dos empresas independientes que utilicen nombres comerciales idénticos o muy similares son, en realidad, una única y misma empresa, y ésta confusión no solo perjudica a dichos consumidores sino que también puede permitir a la empresa infractora restar utilidades al titular del nombre comercial anterior y beneficiarse deslealmente de su prestigio.

Se considera por lo general que un nombre comercial es " susceptible de producir confusión por semejanza" si se parece tanto a otro nombre comercial, que un número importante de consumidores se verán probablemente inducidos a pensar que los dos - nombres comerciales identifican a la misma empresa cuando, en realidad, cada uno de ellos se refieren a una empresa distinta. Vgr. en casos determinados, puede considerarse que es susceptible de producir confusión por semejanza, un nombre comercial que consista en una abreviatura o en las iniciales de otro nombre comercial. La inclusión de un nombre comercial de una parte principal o característica de otro, puede también hacer al primero susceptible de inducir en confusión por semejanza. Sirve de apoyo a lo dicho la siguiente tesis :

NOMBRES COMERCIALES, CONFUSION DE.- Dos nombres comerciales que en un análisis - aislado de sus letras componentes y de - su impresión gráfica y fonética, podrían no crear confusión en abstracto, sí pueden llegar a crear esa confusión entre -

el público consumidor cuando por sus similitudes y por las características de los establecimientos en que se emplean, dicho público puede estimar que se trata de establecimientos filiales, o de una división de la misma negociación, etc. Y tal es el caso, de los nombres Promoda y Promofertas, aplicados a establecimientos contiguos que expenden los mismos artículos de vestir.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.  
Amparo en Revisión 10/77.-Promoda, S.A.--  
8 de marzo de 1977. Unanimidad de votos .-  
Ponente : Guillermo Guzmán Orozco.

En principio, como hemos indicado, está prohibido todo uso no autorizado que haga una empresa de un nombre comercial idéntico al de un competidor o susceptible de producir confusión por semejanza con él. Sin embargo, se suscita el problema de si el alcance de la protección debe extenderse más allá del campo de la clientela efectiva en que compite de la empresa que tiene derecho a la protección de su nombre comercial. Lógicamente si la protección se basa en la publicidad del nombre, éste puede comprender una zona geográfica determinada o toda la República, es decir, a nivel nacional no obstante ello, el nombre comercial se protege contra el uso no autorizado independientemente de que las empresas compitan o no en el mismo campo de la clientela efectiva.

Algunas veces, la empresa autoriza a sus licenciatarios a utilizar su nombre comercial, en este caso, si la producción del licenciatarario no es objeto de controles estrictos de calidad por parte del licenciante, o si el licenciatarario no utiliza exclusivamente el nombre del licenciante, el empleo del nombre co-

mercial puede dar origen a confusión. Otras veces, el empleo de un nombre comercial por dos empresas puede dar lugar a confusión de manera muy semejante al caso anterior, ya que los consumidores pueden creer erróneamente que existe alguna relación entre las dos empresas, como la que existe en una empresa matriz y sus sucursales que son de su propiedad exclusiva, cuando en realidad no existe ningún vínculo entre ellas.

También se puede dar el supuesto de que una empresa utilice su nombre comercial idéntico a su razón social o a la razón o denominación social de otra empresa o una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social o viceversa. En tal caso si como hemos dicho, los nombres comerciales sirven para identificar a la empresa, negociación o establecimiento y sus actividades industriales y comerciales y diferenciarlas de otras, esta situación -- plantea varios problemas. Puede inducir a los consumidores a creer que cada una de las actividades mercantiles identificadas mediante nombres distintos se realice por una empresa, negociación o establecimiento independiente. Esto a su vez, puede crear una falsa impresión de competencia. En estos casos los consumidores creerían que se trata de una empresa, siendo que es otra con una razón o denominación social ajena o puede ser el nombre comercial legítimo, produciendo tal situación una confusión para los clientes potenciales de la empresa. Esto no significa que una empresa no pueda utilizar su razón o denominación social como su nombre comercial o pueda utilizar diversas denominaciones co-

merciales para distinguir sus actividades o en su caso que utilice una marca como parte de su nombre comercial, razón o denominación social si es el legítimo titular de la misma; sino que éstas denominaciones o razones sociales deben de ser propias o en su caso tener el consentimiento de su titular para poderlas utilizar como elementos de un nombre comercial, de tal manera que el consumidor pueda entender esa situación e identifique a la empresa, establecimiento o negociación de otros de su misma clase o especie.

Por otra parte, tenemos que el nombre comercial puede transmitir una imagen determinada en cuanto al origen geográfico de una empresa o en cuanto a una característica particular de sus actividades, de los procesos industriales que emplea o de los productos o servicios que vende dentro de sus instalaciones. Si tal imagen no es realmente correcta, el empleo de ese nombre puede engañar a los consumidores. Por consiguiente, también se prohíbe el empleo de esos nombres comerciales engañosos, por prohibición legal expresa, es decir, por realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal; y que constituyen una infracción administrativa.

Ahora bien, para poder ejercitar las acciones que establece el artículo 213 de la L.F.P.P.I., hay que contar con varios elementos :

1.- Tener un derecho de propiedad industrial. Esto es,

tener la titularidad del derecho al uso exclusivo del nombre comercial que establece el artículo 105 de la ley.

2.- Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se encuentre vigente. Para ello, no deben de haber cesado sus efectos por falta de renovación de acuerdo al artículo 110 de la ley.

3.- Que el demandante tenga prioridad en la fecha de primer uso del nombre comercial. Ello a fin de que en la litis no se oponga como defensa el artículo 92 fracc. I en relación con el 112 de la Ley.

4.- Que se encuentre determinado el ámbito de protección del nombre comercial. Para este caso es aplicable el artículo 105 de la ley en relación con la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial o toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

5.- La apropiación indebida del nombre comercial. Es decir, el uso ilegal del mismo por un tercero, ya sea por el empleo de un nombre idéntico o bien por un parecido susceptible de causar confusión entre los consumidores.

6.- Debe tratarse de un establecimiento industrial o comercial similar del giro o actividad del que inicia la acción.

7.- Debe de existir un mal uso del nombre comercial. Es decir, que el público consumidor se confunda con la publicidad del usurpador acudiendo al establecimiento de éste y recibir productos o servicios de inferior calidad que aquéllos prestados

por el nombre comercial del establecimiento comercial imitado.

8.- Que el uso indebido del nombre comercial por el usurpador, le cause daños y perjuicios al legítimo titular del derecho a su uso exclusivo. Esto es, que dicho uso le cause un detrimento en su patrimonio, prestigio y desarrollo en su vida industrial o comercial o inclusive que esa utilización lo pueda inducir al fracazo.

Como hemos señalado, dentro de las formas más usuales de realizar la competencia desleal se comprenden las de usurpación, imitación y confusión del nombre comercial y demás signos distintivos que forman parte del derecho de propiedad industrial, cuya declaración de infracción administrativa corresponde a la - Secretaría de Comercio y Fomento Industrial através de la Dirección General de Desarrollo tecnológico, de oficio o a petición - de parte (arts. 215, 217 L.F.P.P.I.), y una vez emitida ésta, dichas infracciones se sancionan de acuerdo al artículo 214 L.F.P.P.I. y los casos de reincidencia y clausura se comprenden en los artículos 218 y 219 de dicho Ordenamiento Legal.

B) DELITO

El artículo 223 considera las hipótesis que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial establece para el caso de delitos, y el artículo 224 del mismo ordenamiento

legal dispone las penas aplicables.

Se puede apreciar, que los supuestos que marca la ley en relación con los delitos, es limitativa y no enunciativa. A diferencia de la Ley de 1976, la ley vigente no establece en alguna fracción de su artículo 223, la hipótesis para el caso de delitos de nombres comerciales. Sin embargo, en base al artículo 112 de la ley, surgiría la pregunta si para el caso concreto que nos ocupa, serían aplicables las disposiciones de las marcas a los nombres comerciales en materia de delitos.

A este respecto, nos atrevemos a decir, que si el nombre comercial es una figura jurídica independiente y diferente de las demás, regulada por normas precisas, debería de contemplarse en los diferentes tipos delictivos que establece la ley de manera independiente, en base a que el Ordenamiento citado establece las penas aplicables al delito de que se trata de acuerdo a su artículo 224, y en base al artículo 14 Constitucional que en su párrafo tercero consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, en la forma siguiente:

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

De acuerdo a lo anterior, el artículo 14 Constitucional " prohíbe imponer penas por analogía y por mayoría de razón, lo que significa que si el juzgador no encuentra ley exactamen-

te aplicable, no debe de resolver conforme al caso que más se le parezca o aplicar la ley que mejor se adapte (Apéndice 1975, Tesis 54, Primera Sala ) " (128) ; Y en caso concreto que nos ocupa, no pueden ser aplicables las disposiciones de las marcas para los nombres comerciales tratándose de delitos.

En esta garantía opera el principio de legalidad que enuncia 'nulla poena nullum delictum sine lege ' , es decir , que no hay pena sin delito señalado en la ley; y en virtud de - él, " un hecho cualquiera que no esté reputado por la ley en su sentido material como delito no será delictuoso, o sea, susceptible de engendrar una penalidad para el que lo comete " (129). Pero además, " el principio de legalidad en materia penal no - sólo ostenta el aspecto indicado en cuanto a la concepción delictiva de un hecho, sino que se refiere también a las penas. De - conformidad con tal postulado, está prohibida la aplicación de la sanción penal sino existe alguna disposición legal que expre - samente la imponga por la comisión de un hecho determinado. En otras palabras, para todo delito la ley debe expresamente se - ñalar la penalidad correspondiente. Por ende, se infringirá este precepto, cuando se aplique a una persona una pena que no se atribuya por la ley directa y expresamente a un delito determi - nado " (130).

(128) R. Padilla, José. Sinopsis de Amparo. Cárdenas, Editor y Distribuidor. México, D.F. 1985. pág. 131.

(129) Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales. Editorial - Porrúa, S. A. México, D.F. 1972. pág. 568.

(130) Burgoa, Ignacio. Ob. Cit. pág. 569.

De lo que se deduce, que si la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 223 no establece disposición alguna en donde considere para su hipótesis de delitos al nombre comercial, no son aplicables las disposiciones para las marcas de acuerdo a su artículo 112, pues se infringiría la garantía constitucional de la exacta aplicación de la ley en materia penal, ello aunado a que el ordenamiento legal citado en primer término, es una ley especial que regula y tipifica sus propios delitos e impone sus penas.

Consecuentemente, toda aquella persona con derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, no podrá ejercitar acciones tendientes a investigar hechos posiblemente constitutivos de delito, cuando considere que su esfera de derechos ha sido invadida, debido a que la ley de la materia no contempla ningún tipo delictivo al respecto.

Cabe aclarar, que no con ésto queremos decir que la Secofi declare delitos o imponga penas, sino que como ya lo dijimos en antecedentes, es la autoridad responsable para emitir los dictámenes técnicos correspondientes requeridos por el Ministerio Público Federal para que pueda ejercitar la acción penal correspondiente en relación con los delitos a los que se refiere el artículo 223 de la L.F.P.P.I; además de que dicha autoridad no debe de prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan (art.225).

C) CESACION DE LOS EFECTOS

El nombre comercial nace en nuestro sistema jurídico por su uso efectivo, pudiéndose publicar en la Gaceta de Inven- ciones y Marcas, a efecto de establecer la buena fé en su adop- ción y uso. Pero también, es por éste elemento que pueden cesar sus efectos.

El artículo 110 L.F.P.P.I. en relación con el 106 del reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas (LIM), establecen que al no cumplirse el requisito de solicitar la renovación de los efectos de la publicación dentro del último semestre de cada período o dentro del semestre siguiente al término del perí- do, cesarán los efectos de la publicación sin necesidad de de- claración expresa, pero deberá publicarse en la Gaceta de Inven- ciones y Marcas la cesación del derecho. Es decir, el nombre co- mercial está sujeto a la caducidad; se pierde el derecho sobre- el nombre comercial por el transcurso del tiempo, por no haber cumplido con el requisito de renovar su publicación, según lo establece la ley ( ésta caducidad es sui generis, ya que si bien se pierde el derecho, o sea, cesan los efectos de la publicación del nombre comercial, no constituye obstáculo para volver a so- licitar y publicar de nueva cuenta el nombre comercial, previos los trámites de ley, es decir, tendrá que solicitarse y aprobar el exámen administrativo y el de novedad, teniendo otra fecha le- gal y otro número de expediente ) .

En las disposiciones referidas al nombre comercial, es decir, del artículo 105 a 112 L.F.P.P.I, no encontramos referencia a algún procedimiento de cesación de los efectos de éste, salvo aquél que opera de pleno derecho por causas imputables a su titular por falta de renovación, como señalamos en el párrafo anterior.

La ley, según hemos dicho, no prevé los medios para ejercitar una acción determinada para lograr la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial, ni establece las hipótesis para el caso. Sólo através de interpretaciones extremadas a la ley y correlación de sus diversas disposiciones, puede intentarse alguna acción para declarar que han cesado los efectos de dicha publicación. En algunos casos, en la práctica común se tratan de aplicar las reglas de las marcas a los nombres comerciales en base a la disposición que así lo permite (art.112) para solicitar la declaración administrativa de nulidad (art.151) de un nombre comercial. Sin embargo, debe quedar muy claro como nos dice el Lic. Enrique Correa (131) que : " 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 la Propiedad Industrial "; por lo que de acuerdo con César Sepúlveda (132), " no puede hablarse de nulidad de la publicación del nombre, porque no se trata de un registro, sino de un acto que se realiza y se agota en el momento mis

(131) Ob. cit. pág 25

(132) Ob. cit. pág.228

mo en que vió la luz, al parecer en las páginas de la Gaceta. En realidad, la declaración respectiva se circunscribe a hacer resaltar que están presentes ciertos hechos o determinadas circunstancias que alteran la situación primordial bajo la cual se hizo la publicación " .

Ahora bien, si la nulidad es " la existencia imperfecta de los actos jurídicos por padecer éstos de algún vicio en su formación " (133) , pero existentes con algún vicio; los actos-nulos luego entonces, son siempre existentes. Por ello, los nombres comerciales no son nulificables, sino que cuando se publica un nombre comercial sus efectos son para establecer la presunción de la buena fé en la adopción y uso del mismo y en caso de que se publique un nombre comercial igual o semejante a otro aplicado al mismo giro o que exista publicado alguno con anterioridad, su titular o el tercero que tenga mejor derecho al uso exclusivo del nombre podrá hacer valer sus derechos pero no através de un procedimiento de nulidad, sino de cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial, debido a las características propias que envuelven a este signo distintivo.

Sin embargo , como ya lo expresábamos antes, la ley no establece procedimientos de cesación de efectos de un nombre comercial; pero, el Reglamento de la L.I.M., actualmente en vigor, establece contradicción en este sentido, al disponer un -

procedimiento de declaración administrativa de nulidad y de cesación de los efectos de la publicación de nombres comerciales en su capítulo XI denominado " de los procedimientos administrativos ". Al respecto tenemos :

ART. 109.-Procederá la declaración administrativa de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los siguientes casos :

I.- De nulidad de concesión de patentes o de registro de certificados de invención, de dibujos y modelos industriales , de marcas, de avisos y nombres comerciales, así como de las autorizaciones para usar denominaciones de origen.

II...

III.- De cesación de los efectos de la publicación de nombres comerciales, a menos que opere a la falta de renovación.

IV...

V...

VI...

Así también los artículos 110 a 118 del Reglamento de la L.I.M. regulan la substanciación de los procedimientos respectivos.

Creemos que existe contradicción en estas disposiciones al hablar primero de nulidad y después, de cesación de efectos, en relación con los nombres comerciales. Empero, no obstante esto, éstas disposiciones en nuestro derecho vigente no serían aplicables debido a dos razones lógicas :

1.- De acuerdo al artículo cuarto Transitorio de la L.F.P.P.I., el reglamento de la L.I.M. continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley; y

2.- En base a lo anterior, como no existe ninguna dis-

posición que regule un procedimiento de nulidad o de cesación de los efectos de un nombre comercial, de acuerdo a la Jerarquía de las leyes las disposiciones reglamentarias no pueden ir contra el contenido de la ley, pues de ser así carecerían de valor jurídico.

De lo que se deduce, que las disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, serían las únicas aplicables al caso concreto que nos ocupa, y en consecuencia, no regula ningún procedimiento administrativo para solicitar la cesación de los efectos de un nombre comercial.

CAPITULO IV

COMENTARIOS GENERALES A LA PROTECCION  
LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL

Hemos querido reservar para éste capítulo todos aquellos comentarios que a nuestro parecer afectan la tutela jurídica de los nombres comerciales. En los capítulos anteriores tratamos de referirnos exclusivamente al tema referido sin ir más allá de los puntos a seguir. Con ello pretendimos dejar clara la idea de lo que es el nombre comercial desde su naturaleza jurídica, conceptualización y evolución, hasta la protección legal del derecho vigente que lo regula, a fin de que se puedan entender los comentarios que en torno a su protección jurídica aquí realizaremos.

" Los conocimientos técnicos aplicados al proceso productivo, crean una infraestructura que es la clave del desarrollo de los pueblos " (134). " Los países que inician su desarrollo industrial deben de ajustar en forma paralela a ese desarrollo sus instituciones y su sistema jurídico, sobre todo en lo que respecta a las normas de carácter económico y aquéllas que hacen impacto directo en la industria y en el comercio, como son las relativas a los derechos de propiedad industrial " (135).

(134) Alvarez Soberanis, Jaime. " La Tecnología en México y nuestro futuro desarrollo Industrial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV. enero-diciembre de 1976. Núms. 27-28. México, D.F. pág. 97.

Para que haya desarrollo industrial en México, para que surgan nuevas invenciones a fin de propiciar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, es necesario fortalecer y no disminuir la protección de la propiedad industrial.

Desde el punto de vista del industrial o del comerciante, el nombre comercial tiene un gran valor porque si éste está destinado a designar un establecimiento, empresa o negociación, ese industrial o comerciante, tratará de acreditar su nombre comercial y conquistar el mercado, haciendo del conocimiento del público consumidor la calidad y precio del producto o servicio que se ofrecen en su establecimiento, empresa o negociación. En esta publicidad, el industrial o comerciante gasta considerables cantidades de dinero, sobre todo en propaganda y demás gastos generales de promoción, y para ello exige del Estado la seguridad de que su nombre comercial no será imitado o desprestigiado por un tercero; seguridad que el Estado puede otorgar mediante la elaboración de acertados instrumentos legales que ofrezcan acciones inmediatas para el titular del derecho y sanciones severas para el infractor.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, trata de obtener este logro de manera directa en la vida

(135) Uzcátegui Urdaneta, Mariano. " Propiedad Industrial y Desarrollo ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año VI. Núm 12. Julio-diciembre de 1968. México, D.F. pág. 157.

económica, industrial y empresarial del País, al tener como finalidad el proteger la propiedad industrial y prevenir los actos - que atenten contra la misma o que constituyan competencia desleal, estableciendo las sanciones y penas respecto de ellos. Empero, en relación con los nombres comerciales, dicha seguridad jurídica no se encuentra debidamente garantizada y el fomento en el desarrollo de la actividad industrial y comercial se puede ver estancado.

En efecto, qué objeto tendría el que un industrial o comerciante trabajase arduamente, que dedicase gran parte de su vida al desarrollo y prestigio de su empresa, negociación o establecimiento si, debido a una escasa protección que establece la ley, su nombre comercial puede ser objeto de que cualquiera pueda llegar a usurparlo. Esto, es contrario a la lógica y contrario a los principios fundamentales del derecho; y porqué no decirlo, contrario a las finalidades que en su artículo segundo establece la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En México existe un desarrollo industrial y comercial. Es por ello, que surge la inquietud de comentar algunos aspectos sobre el régimen de la Propiedad Industrial en relación con el nombre comercial, aportando breves opiniones que sirvan para una mejor reglamentación de ésta figura jurídica y que a su vez, sean respetuosas de las garantías consagradas en la Constitución Política de nuestro País.

1.- EL ARTICULO 105 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una de las principales disposiciones que contiene la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en relación con los nombres comerciales, es la que se refiere al artículo 105. Su importancia es indudable, pues en él se encuentran contempladas las condiciones que exige la ley para tutelar a esta figura jurídica. Dispone este precepto lo siguiente:

ARTICULO 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Los elementos que comprenden este concepto, se pueden dividir en cuatro hipótesis:

1- Que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial estará protegido sin necesidad de registro.

2- Que el derecho al uso exclusivo se dará el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.

3- Que la protección del nombre comercial abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique.

4.- Que la protección del nombre comercial se puede extender a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Ahora bien, pasaremos a analizar en forma particular - cada uno de estos supuestos :

1.- Que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial estará protegido sin necesidad de registro.

Tenemos que para obtener el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial no necesariamente se debe obtener su registro. La titularidad de los derechos a su uso exclusivo, se obtiene através de su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas, según se desprende del artículo 106 de la propia ley, lo que traerá como consecuencia que se establezca la presunción de la buena fé en su adopción y uso.

La protección que se dá al nombre comercial a diferencia de las demás figuras jurídicas que regula la ley, destaca porque es el único signo distintivo que obtiene su protección através de una publicación. Las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los avisos comerciales y las denominaciones de origen obtienen su protección y por consiguiente el derecho a su uso exclusivo através de su registro. Sin embargo, éstas instituciones jurídicas - una vez que son concedidas, también son publicadas en la Gaceta -

de Invenciones y Marcas, tal y como se desprende de todas y cada una de las disposiciones que en particular las regulan. El nombre comercial es la única figura jurídica que para su protección no necesita título para registro, sino una simple publicación.

De acuerdo al Diccionario (136), la palabra publicar - significa : " hacer patente y manifiesta al público una cosa, di vulgar una noticia que se quiera hacer llegar a todos " ; y el vocablo registrar significa : " mirar, examinar una cosa con cuidado, declarar mercancías, géneros o bienes para que sean examinados o anotados, transcribir o extractar en los libros de un registro público las resoluciones de la autoridad o los actos jurídicos de los particulares ". De lo que se desprende que no es lo mismo registrar que publicar. El registro otorga a su titular el derecho al uso exclusivo y dá seguridad jurídica frente a terceros. La publicidad está concebida como los derechos que de - ella se derivan, y éstos son : la presunción de su existencia obtenida de buena fé, la oponibilidad frente a otro no publicado y la apariencia jurídica de protección que produce.

La verdad, es que frecuentemente se piensa que los - efectos de la publicación de un nombre comercial es un auténtico registro y que através de la publicación se obtienen los mismos derechos. La publicación que se realiza en la Gaceta de Invenciones y Marcas de acuerdo al artículo 106 de la ley de la materia, como ya se dijo, producirá el efecto de establecer la presunción

de la buena fé en la adopción y uso del nombre comercial. De conformidad con lo que señala este artículo, el efecto de la publicación es que todas las personas se enteren de que existe ese nombre, y que se establezca la buena fé en la adopción y uso del mismo. Esto puede traer como consecuencia que una persona de mala fé, a sabiendas de que existe un tercero con mejor derecho al uso de un nombre comercial, lo mande a publicar en la Gaceta citada, alegando en un futuro que no actuó con dolo; y por ello al tercero de buena fé siendo que fué el creador del verdadero nombre comercial y le dió publicidad, se le podrá acusar de alguna infracción administrativa, o en su caso tratar de llevar un procedimiento ante las autoridades administrativas para determinar que tiene un mejor derecho al uso de ese nombre(\*). Ante esta circunstancia, influye también el hecho de que la Gaceta sea un órgano informativo que no tiene difusión nacional ni estatal, y en la mayoría de las ocasiones los particulares desconocen totalmente su contenido.

El uso de un nombre comercial en forma ilícita por un competidor puede traerle ventaja inmerecida frente al titular de éste, puesto que le depararía pérdida de la clientela por la confusión que éste traería sobre la misma. Es por esta razón que se dice que la importancia económica del nombre comercial es debido a su calidad de portador del crédito mercantil. No obstante lo anterior el nombre comercial ha sido descuidado, al grado que -

(\*). Sobre este tema, se recomienda ver el rubro " cesación de los efectos ", comprendido en el capítulo III.

estudiosos de la propiedad industrial como Yves Saint-Gal (137) han expresado la necesidad de " un texto mas especialmente dirigido al nombre comercial que debería abarcar materias tan extensas como definición, modo de adquisición, protección, homonimia, pérdida del derecho ". Esto en referencia al artículo 8 del Convenio de París. Por ello, y por todos los factores que lo rodean, no debería de tener distintividad en la ley, y en nuestra opinión, ser sujeto de registro.

A nivel nacional se ha discutido sobre la publicación a que se refiere el Convenio de París y sobre la conveniencia de que se registren en lugar de publicarse los nombres comerciales. Por ejemplo en Brasil hasta 1965 se registraba y en ese año se abolió ese registro para estar acorde con el Convenio de París : " pero la Ley 4.276 es de 1965, cuando aún existía en el Departamento Nacional de la Propiedad Industrial el Registro del nombre comercial. Este registro fué suprimido por los más recientes códigos de la propiedad industrial para, que de conformidad con el artículo 8 de la Convención de París, otorgara la protección al nombre comercial independientemente de cualquier registro " - (138).

A contrario de esta postura, tenemos otros ejemplos en

- (137) Saint-Gal, Yves. "Protección del Nombre Comercial en el Ambiente Internacional". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año II. Núm.3. enero-junio de 1964. México, D.F. pág. 71.
- (138) L., Leonardos. " El nombre comercial en el Derecho Brasileño ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núms. 21-22. enero-diciembre de 1973. México, D.F. pág. 217.

donde se pugna por su registro en lugar de la publicación :

1.- El anteproyecto de la Ley Uniforme de Propiedad Industrial para las Americas, que en su artículo 30 establece : "El nombre comercial no carecerá de protección por el registro, pero en él no podrá haber signos registrados por terceros para distinguir productos o actividades económicas " (139).

2.- El Reglamento de la Ley General de Indias Decreto Ley No. 18350 de Perú, que en su Título V, capítulo XVII denominado 'de los nombres comerciales' determina en su artículo 103: " Toda persona, natural o jurídica, dedicada a una actividad económica cualquiera, puede registrar el nombre que emplea para distinguirlo de otro similar en la misma actividad o negocio. A este efecto se identifican los términos nombre comercial, denominación comercial, razón social u otro similar " (140).

3.- La Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los Países en Desarrollo, que en su artículo 48, párrafo primero, establece : " No obstante todas las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligación de registrar el nombre comercial, éste estará protegido incluso antes del registro o sin él contra todo acto ilícito por parte de terceros " (141).

- (139) Cabral de Almeida C. y De Araujo H. " Anteproyecto de la ley Uniforme de la Propiedad Industrial para las Américas ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III. Núm 6. julio-diciembre de 1965. México, D.F. pág.335.
- (140) " Reglamento de la Ley General de Indias de Perú, Decreto Ley No. 18350 ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. Núm 17. enero-junio de 1971, México D.F. pág. 139.
- (141) " Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Competencia Desleal, para los países en Desarrollo ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año V. Núm. 10 julio-diciembre de 1967. México, D.F. pág. 337.

Como se puede observar, las diferentes legislaciones varían en cuanto a la forma en que se protege al nombre comercial. De acuerdo a la realidad económica, social, cultural, industrial, comercial y empresarial, proponemos que se legisle para que se registre el nombre comercial y su protección sea más completa, ya que en la actualidad se encuentra al margen del sistema legal vigente por una indebida apreciación de su tutela jurídica. Con el registro se obtendrían grandes logros; se obtendría el derecho al uso exclusivo por parte de su titular y la seguridad jurídica necesaria frente a terceros, haciendo posible el ejercicio de las acciones que la ley establece en contra de posibles usurpadores, e incluso la garantía de acreditar tener un mejor derecho al uso sobre uno publicado, entre otros.

2.- Que el derecho al uso exclusivo se dará a el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Respecto al segundo planteamiento sobre el artículo 105 de la L.F.P.P.I., en el sentido de que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se otorgará a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, encontramos que dicha disposición restringe el derecho que se otorga para su publicación.

En efecto, al hacer referencia a la empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios, se deja al margen a la negociación comercial, industrial o de servicios; pues como ya -

lo habíamos intentado en antecedentes son figuras diferentes con características propias y la ley al omitirla no contempla los su puestos jurídicos que se le puedan presentar, máxime tratándose de nombres comerciales que identifican precisamente a establecimientos, empresas o negociaciones de otros de su misma clase o especie.

Estimamos, que si la ley de alguna manera le otorga un reconocimiento al nombre comercial, deberían de emplearse medios para protegerlo o tutelarlos debidamente, no enunciando limitativamente a los sujetos de esa protección.

3.- Que la protección del nombre comercial abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento a que se aplique.

La clientela es el elemento principal para la vida y funcionamiento de un establecimiento industrial o comercial, hacia quién van destinados los productos o servicios que ahí se ponen a su disposición. En un ambiente de libertad comercial los particulares tienen la facultad de producir bienes u ofrecer servicios para ejercitar la libre competencia, lo que traerá pérdidas o ganancias dependiendo esto de la preferencia que los consumidores tengan hacia los productos fabricados o los servicios prestados.

En el marco de protección del nombre comercial y en íntima relación con los efectos resultantes de su publicación se

encuentra la clientela, como elemento fundamental para determinar el alcance de su protección frente a los competidores.

En este sentido, la protección del nombre comercial se ve restringida a la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique, porque el éxito o el fracaso del nombre comercial dependerá de la atracción que deje sentir sobre los consumidores, ya que en ese momento habrá compradores frecuentes, por las cualidades de los productos o servicios y, por la influencia del signo distintivo sobre aquellos, lo cual fincará un prestigio comercial que irá abarcando determinadas zonas, traducibles en clientes asiduos.

Precisamente la integración de la clientela, marca el alcance de protección del nombre comercial y aunque el art. 105 L.F.P.P.I hable de la difusión, en nuestra opinión resultan imprecisos sus alcances de protección.

Acertadamente Sepúlveda (142), indica que: " Es difícil establecer que 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 determinante. Pero también es probable que haya pretendido abarcar el concepto general de clientela".

Por su parte Joaquín Rodríguez R. (143), manifiesta que " La protección se extiende a la clientela efectiva, lo que supone una restricción difícil de explicar, ya que la clientela poten

cial por adquirir, también debe de estar protegida".

Efectivamente, es muy dudoso el concepto 'clientela efectiva', pues no se sabe si el legislador trató de referirse tanto a los clientes habituales como a los clientes probables.

Si consideramos el significado de la palabra 'efectiva' como: "real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o nominal" (144); la 'clientela efectiva será la clientela real y verdadera con que cuenta un establecimiento industrial o comercial y no aquélla potencial o que probablemente pueda llegar a formarse.

Ahora bien, retomando la idea inicial de que la protección del nombre comercial abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre, podemos decir que ésta protección es limitativa por dos factores:

PRIMERO.- Porque el nombre comercial sólo será protegido en aquélla porción de territorio (zona geográfica) cuyos límites están-determinados a la fama del nombre de la empresa, negociación o establecimiento.

SEGUNDO.- A su vez, ésta zona geográfica se encuentra restringida por la clientela verdadera (efectiva) que acude al establecimiento con el ánimo de obtener un producto o servicio, pues la zona crece según vaya creciendo la propia clientela. De lo que se des-

(142) Ob cit. pág. 178

(143) Ob cit. pág. 421.

(144) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oceáno Uno. Ob. cit.s/pág.

prende que la zona geográfica es delimitada por la clientela.

En una ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.F. durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial se consideró posible otorgar la protección del nombre en una zona geográfica determinada atendiendo a la 'calidad económica' de la clientela efectiva, basándose en que un hotel era de lujo y el otro no, así como la diferencia de los costos entre ambos (Amparo en revisión 544/73.- Hotel Playa Condesa, S.A.-26 de noviembre de 1973 ). No es aceptable identificar a la clientela por sus posibilidades económicas, ni identificar a los negocios por la calidad de sus servicios, en virtud de que si un turista o vacationista se encuentra en condiciones de pagar altas cuotas por su hospedaje, obvio es que también puede pagar las más bajas, -- convirtiéndose en un posible cliente para ambos hoteles. Además, dicho Tribunal no tomó en cuenta la confusión que puede sufrir la clientela efectiva en cuanto a la selección del hotel, en virtud de que si una persona tuviera referencia o recomendación de algún hotel por el buen trato y calidad de sus servicios y por al gún motivo se instalara en otro de diferente calidad en sus servicios con el mismo nombre comercial; desde luego la consecuencia in mediata es que se vea afectado el prestigio del hotel recomendado y sobre todo la pérdida de la clientela efectiva y potencial por que ésta jamás querrá utilizar los servicios de ese hotel para evita rse incomodidades y deficiencias de servicios.

Para ser precisos, en este punto llegamos a concluir que

el régimen jurídico bajo el cual se encuentra tutelado el nombre comercial es deficiente, debido a que esta figura no puede estar supeditada a una clientela efectiva que delimite la zona geográfica para su protección, ni a la difusión que sobre el nombre - se realice y sea extensiva a nivel nacional, condicionada por es te supuesto, como se verá en el punto siguiente .

4.- Que la Protección del nombre comercial se puede extender a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Por último, analizando la cuarta hipótesis del artículo 105 de la Ley, observamos que es omisa la ley en esta disposición en virtud de que como lo analizabamos en el punto inmediato anterior, también aquí se restringe la protección del nombre comercial a toda la República, condicionándola a una difusión masiva y constante.

Si por 'constante' (145), entendemos : "persistente , - durable, frecuente, continuo " y por 'masivo' : "de lo que se aplica en gran cantidad o relativo a las masas humanas "; tenemos que la publicidad debe de ir dirigida en gran cantidad a las masas humanas de manera frecuente, continua, durable y persistente. Esto, sin lugar a dudas deja desprotegido al nombre comercial y las personas que obtengan el derecho a su uso exclusivo, porque si la ley de la materia no determina cuando y como se debe de realizar esta difusión y a su vez comprobarla ante la autoridad correspondiente, el particular cuando trate de ejercitar alguna ac -

ción procesal en contra de un tercero de mala fé, se verá en estado de indefensión, en base a que éste último le revertirá la carga de la prueba a fin de que compruebe que existe difusión masiva y constante a nivel nacional.

Otra contradicción que existe en la ley, es la relativa a la clientela efectiva. La esfera de protección del nombre comercial de acuerdo con este Ordenamiento Legal puede abarcar una zona geográfica o toda la República. En este primer caso se determina por la clientela efectiva, y el otro por la difusión masiva y constante a nivel Nacional. Sin embargo en el segundo caso la ley no especifica si la difusión es suficiente para que se protega el nombre comercial en toda la República o ésta debe estar también determinada por la clientela efectiva, es decir, si para que exista protección en toda la República deben de coexistir clientela efectiva y difusión masiva y constante. Al respecto, trataremos en el siguiente punto.

## 2.- SOBRE EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS .

La jerarquía del derecho como la diversidad de normas jurídicas que de acuerdo con su importancia pertenecen al mismo o diverso rango, desprende la jerarquía del orden jurídico de acuerdo a su importancia en : La Constitución; el Tratado Internacional y la Ley Federal; la ley Ordinaria; el Decreto; el Regla

mento; las normas jurídicas individualizadas; el contrato; la sentencia; el testamento y la resolución administrativa.

En base a lo anterior tenemos que las leyes federales son creadas por el Congreso de la Unión, es decir por el Poder Legislativo Federal para que se aplique en todo el territorio Nacional; y el Reglamento es una disposición de carácter legislativo, expedida por el Ejecutivo, que se aplica a todas las personas cuya situación recae bajo su campo de acción, cuyo objeto es facilitar el mejor cumplimiento de la ley, no pudiendo ir en contra de su contenido, pues de ser así carecería de valor jurídico. En consecuencia, tenemos que la L.F.P.P.I. es una ley de carácter federal de observancia general en toda la República y el Reglamento de la ley de Invencciones y Marcas, es una disposición de carácter legislativo pero expedida por el ejecutivo para facilitar el mejor cumplimiento de la ley en cita.

La vigencia del Reglamento de la L.I.M. simultánea a la L.F.P.P.I. en cuanto no se contravenga a las disposiciones de ésta, se debe a una medida de emergencia motivada por la falta de disposiciones oportunas de un nuevo reglamento de la Ley vigente. Es por ello, que no obstante sabemos que pronto se expedirá un nuevo reglamento, no puede dejarse pasar desapercibido el contenido de las disposiciones reglamentarias vigentes en relación con el tema que nos ocupa.

Dispone el artículo 107 del Reglamento de la L.I.M. en

su primera parte :

" La protección administrativa del nombre-comercial comprenderá toda la República o una región geográfica 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..."

Habíamos señalado en el punto inmediato anterior, que la L.F.P.P.I. no determina si la protección del nombre comercial en toda la República únicamente estaba condicionada a la difusión que se realizara del nombre a nivel nacional o también a la clientela efectiva, como sucede en el caso de la protección a una zona geográfica determinada. En este sentido, el artículo 107 del Reglamento de la L.I.M. nos da la respuesta, e indica que para que se pueda otorgar la protección a toda la República deben de existir alguno de los siguientes supuestos :

1.- Cuando en todo el País se haga publicidad permanente del establecimiento en que se utilice el nombre comercial por cualquier medio de difusión masiva.

2.- Cuando en todo el País se realicen ventas de los productos que se elaboren por el establecimiento o se presten los servicios a que se dedique el mismo.

3.- Además, para que sean válidos los puntos 1 y 2 se debe de comprobar la existencia de la clientela efectiva o el cono

cimiento del nombre.

Es ilógico que el alcance de protección del nombre comercial lo detalle un reglamento, pues como expresábamos al inicio de este rubro, el objeto del reglamento es facilitar el mejor cumplimiento de la ley, pero no ir en contra del contenido de aquélla; y al establecer los límites de protección del nombre comercial através de las condiciones que dispone, creemos que si bien no va en contra de sus disposiciones, va más allá del propio contenido de la ley. Sin embargo, si tomamos en cuenta la exposición de motivos como fuente material de la L.F.P.P.I. cuando expresa : "... la iniciativa, en el capítulo IV de su título Cuarto, añade la posibilidad de que la publicación abarque todo el territorio Nacional, a condición de que el usuario lo use y difunda de manera permanente a nivel nacional ..." ; podemos decir que las disposiciones del Reglamento de la L.I.M. son válidas, debido a que son una reproducción del objeto de la L.F.P.P.I.

Por lo que se refiere el art. 107 del Reg. de la L.I.M. a que "...la protección se limitará a la zona geográfica donde reside la clientela efectiva del establecimiento...", ésta disposición es una reproducción de la primera parte del artículo 105 - L.F.P.P.I, motivo de discusión y estudio identificado bajo ese mismo nombre.

No queremos concluir sin antes dejar asentado que el nombre comercial es una figura o signo distintivo considerado de

gran valor para una empresa, establecimiento o negociación, y - por ello, requiere y urge que se le otorgue una debida protección através de normas precisas respecto a su tutela; normas que no - lo envuelvan o sujeten a condiciones; que reflejen la situación- económica del País; que satisfagan las necesidades del industrial o comerciante en su vida mercantil; que repriman la competencia - desleal y que regulen hechos delictuosos en contra de posibles - usurpadores y que sean propias de este signo distintivo sin lle - gar a la aplicación por analogía de aquellas disposiciones que se le parezcan o mejor le acomoden; normas que cumplan con la fina - lidad y objetivos de la ley, de proteger debidamente la Propiedad Industrial.

3.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS ADOPTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

Los criterios que adopta la Dirección General de Desarrollo Tecnológico para dictar las resoluciones administrativas - depende de diversos factores. Entre éstos, mencionaremos algunas- resoluciones emitidas en base a la Ley de Propiedad Industrial de 1942 que si bien dicha ley ya no se encuentra vigente, cuenta con características afines a la Ley de Fomento y Protección de la Pro- piedad Industrial, que nos pueden dar una idea de los criterios -- citados. Trataremos así, de hacer referencia a las partes esencia- les de esas resoluciones :

1.- Por oficio 16-III- 38660.- Expediente número 10054, se negó la publicación del nombre comercial AUTOS Y EQUIPOS DEL NORTE, el 17 de junio de 1968, en base a que se encontraron como anterioridad los nombres comerciales 9479 MERCANTIL DEL NORTE y 10763 - TRANSPORTES DEL NORTE. Se desestimó como anterioridad el nombre-comercial citado en segundo término, en atención a que distingue un giro diferente. Sin embargo no se concedió la publicación del nombre solicitado, en razón de las notables semejanzas gráficas- y fonéticas entre los nombres MERCANTIL DEL NORTE citada como anterioridad y AUTOS Y EQUIPOS DEL NORTE que se propuso ; en base-a que el término sustancial y distintivo de éste último, DEL NOR-TE, se encontraba ya publicado en el primero, y el solo cambio de los vocablos secundarios no reservables, no bastó para desvirtuar la semejanza. Además, de que el nombre cuya publicación se solici-ta pretendía amparar un establecimiento dedicado a la compraventa de automóviles, compraventa de refacciones automotrices, refaccio-nes mecánicas y refacciones de pinturas, y el nombre comercial pu-blicado distingue un establecimiento que tiene como giro la compra-venta de toda clase de valores, artículos y mercancías nacionales - y extranjeras, adquisición instalación y explotación de toda clase-de oficinas, plantas, talleres, expendios, fábricas almacenes y bo-degas, por lo que al protegerse ambos establecimientos comerciales-con denominaciones confundibles, se induciría a error o confusión - al público consumidor.

2.- Por oficio 16-III-30100.- Expediente número 9896 se negó la - publicación del nombre comercial DERIVADOS DE ALGODON, S. A. el - 20 de abril de 1968. En virtud de que el nombre sujeto a registro

carecía de originalidad y, por tanto, de elementos distintivos que singularicen y distingan el establecimiento de otros de su mismo género o especie; además, es totalmente descriptivo del giro que explota la negociación. En efecto, la palabra DERIVADOS puede ser empleada por toda persona física o moral cuyo giro guarde relación con cualquier aspecto de la rama en que se aplica, luego a nadie puede concederse derecho de exclusividad alguna para el empleo de la misma. En lo que se refiere a la palabra ALGODON, se trata de un sustantivo que denota la materia prima que sirve de base a las operaciones del establecimiento, tanto por sí sola como maquilada, elaborada, transformada o combinada; y a toda persona que se dedique al comercio del algodón y sus derivados se puede conceder el derecho al uso exclusivo de tal palabra, dado su inobjetable carácter genérico. Por su parte las siglas S.A. no ameritan mayor consideración: su empleo es obligatorio y usual a continuación del nombre de cualquier sociedad anónima. En tales condiciones, el nombre comercial propuesto, DERIVADOS DE ALGODON, S. A. es, por una parte, puramente descriptivo del giro que explota la solicitante, y además, carece de elementos que pudieran hacer distinguir el establecimiento de otros de su género; Por lo que con fundamento en los artículos 97 segundo párrafo, 217 y 228 de la Ley de la Propiedad Industrial, se negó la publicación del nombre comercial - DERIVADOS DE ALGODON, S. A.

3.- Por oficio 16-III-35087.- Expediente número 9955 de nombre comercial, se negó la publicación del nombre comercial PLASTI-

GLAS DE MEXICO, S. A., el 21 de mayo de 1968. En base a que se encontró como anterioridad el nombre comercial 12744 PLASTIGLAS DE MEXICO, S. A. y más aún, que con dicha solicitud se pretendía amparar un establecimiento dedicado al giro de fabricación de - láminas de plástico, tanto termofijas como termoplásticas, etc, y el nombre comercial publicado se refería a la fabricación de plásticos transparentes; por lo que al protegerse sus establecimientos comerciales con denominaciones idénticas, se estaría en el caso de duplicidad que la ley prohíbe.

4-. Por resolución número 49, oficio 16-III-16908.- Referente al nombre comercial número 11597 se negó la declaración administrativa de uso ilegal del nombre comercial 11597 PHILIPS MEXICANA S.A., por parte de casa PHILIPS, el 4 de marzo de 1968. En base a que en la escritura 11351 que contiene la constitución de PHILIPS MEXICANA, S.A. se menciona que ésta negociación se dedicaría a cualquier acto de comercio o industria relacionado con radios, televisión, aparatos eléctricos, máquinas y accesorios y al testimonio de la escritura de inspección ocular de 26 de febrero de 1965, pagada ante la fé del Notario Público No. 123 del D.F. se da fé - de que casa PHILIPS tiene para su venta antigüedades, sillas, sillones, mecedoras, ídolos de piedra, jarrones, mesas, espejos, lámparas, libros, porcelanas, arbotantes, candeleros y en general muebles y artículos para el hogar. Por lo que si el artículo 215 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que se infringe el - derecho exclusivo de uso, por el empleo de un nombre igual o semejante, en un establecimiento del mismo género, en esa controversia no se da esa situación, pues como ya se vió dichos nombres

comerciales no se dedican al mismo giro.

5.- Por resolución R.C. 47/90 contenida en el oficio 66403 de 15 de agosto de 1990, se declaró administrativamente la cesación de los efectos de la publicación del nombre comercial 18089 LAC LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, por considerarse que se designan o representa con el lenguaje el giro a que se dedica el establecimiento respectivo que se ampara bajo el aludido nombre comercial y por ende este es descriptivo, al indicar los servicios - que ahí se prestan.

4.- TESIS SUSTENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO - RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL.

1.- Con fecha 11 de agosto de 1958, en el Amparo en Revisión 2069/58, promovido por POSADAS TRAVELODGE, S. A. , la Suprema Corte de Justicia de la Unión, dictó ejecutoria en el sentido de que la prohibición consagrada en la fracción XI del artículo 105 de la Propiedad Industrial, tiene por objeto el evitar que artículos que se fabriquen solamente en México o en algún otro país de habla española, se le ampare con una denominación que parezca indicar que provienen del país donde se habla ese idioma, es decir, - pretende evitar la confusión en el público consumidor y además - acreditar las marcas y nombres mexicanos.

2.- Por oficio 55277 de 21 de junio de 1990, en cumplimiento a la

ejecutoria dictada por el H. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca R.A. 2704/89, relativo al Juicio de Amparo 3/89-2, promovido por TERENCE W. RUFER ASSOCIATES INC, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dictó nueva resolución y no obstante que dicho Tribunal argumentó que existía confusión por semejanza entre la denominación FIESTA PALACE y SEVILLA PALACE, en virtud de que el elemento común que las caracteriza es la palabra 'PALACE' y la palabra que en éstas es diferente no es elemento suficiente para desvirtuar el parecido entre ellas, haciendo más determinante la confusión el hecho que ambas amparan similares servicios y se cumplen con las hipótesis previstas por los artículos 182, 183, 91 fracciones XXII, XIII en relación con el 147 fracciones I y VI todos de la Ley de Invenciones y Marcas; no se entró al estudio del fondo del asunto, por haber desaparecido el interés jurídico de la actora al haberse extinguido su marca 318359 FIESTA - PALACE.

3.- Con fecha 25 de octubre de 1991 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictó Ejecutoria en el Toca R. A. 2471/91, relativo al Juicio de Amparo 300/90, en relación con el nombre comercial 18128 FOOT LOCKER, promovido por KINNEY SHOE, CORPORATION, confirmando la sentencia pronunciada por el C. Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al concluir éste último que un nombre comercial no podrá ser registrado si resulta semejante a una marca ya registrada y vigente, aplicado a los mismos o similares

productos o servicios en grado tal que puedan confundirse con -  
la anterior, como lo sería el caso de estudio de la marca ahora  
quejosa FOOT LOCKER, que protege también vestuario excluyendo  
calzado; y determinando proceder a declarar la cesación de los-  
efectos de la publicación del nombre comercial 18128 FOOT LOCKER,  
propiedad del Sr. Raúl Aragón Loya.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- De las relaciones cotidianas de los individuos, surge la necesidad de crear normas para regular su vida jurídica. El nombre civil adquiere importancia en las relaciones personales de los individuos; y el comercial es indispensable en la industria y el comercio como parte de la propiedad industrial, por la garantía que representa a los titulares de su uso exclusivo.

SEGUNDA.- El nombre comercial corresponde al signo distintivo, razón o denominación social que es utilizado por industriales, productores o comerciantes, sean personas físicas o morales para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil.

TERCERA.- El derecho sobre el nombre comercial puede considerarse como un derecho de propiedad exclusivo, es decir, consistente en la atribución del goce del nombre a una persona determinada con exclusión de las demás, aunque solo temporal dentro de una zona geográfica determinada o toda la República.

CUARTA.- La naturaleza jurídica del nombre comercial, puede identificarse en aquella teoría que considera al nombre comercial como un bien incorporeal objeto de un derecho de propiedad.

QUINTA .- No encontramos antecedente alguno en el derecho romano o derecho español del nombre comercial. Sin embargo, en la legislación Mexicana la presencia de ésta figura jurídica aparece por primera vez en la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.

SEXTA .- El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, no da una definición de lo que es el nombre comercial; sólo establece una sola disposición de gran importancia, pero su contenido de protección es determinante para los países miembros.

SEPTIMA .- La tutela legal del nombre comercial en la legislación vigente, tiende fundamentalmente a proteger a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios de otros de su misma clase o especie. Sin embargo, dicha protección tiende a estar condicionada por aquellos elementos que le dan validéz.

OCTAVA .- La publicación del nombre comercial y sus efectos, no cumplen con las finalidades de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, pues la protección jurídica consiste en la prohibición del empleo simultáneo por otra empresa, negociación o establecimiento de un nombre comercial idéntico o semejante susceptible de producir confusión, estableciendo para tales efectos la presunción de la buena fé en su adopción y uso, se ve truncada al no existir en dicha ley nor -

mas precisas que establezcan la debida proteccion al adoptante de buena fe en su uso.

NOVENA .- No existe una esfera de seguridad juridica - para el titular del derecho al uso exclusivo de un nombre comercial, en base a que las acciones que establece la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial en contra de posibles - infractores son limitativas, y el capitulo que contempla la de los delitos, lo excluye sin justificacion alguna.

DECIMA .- La poca importancia que atraves del tiempo - se le ha dado al nombre comercial, ha hecho pensar sin justifica da razon que el mismo puede resultar inoperante. Empero, las - repercusiones que tiene en la vida de industriales, empresarios - y comerciantes es de gran relevancia e influye en el desarrollo del Pais.

DECIMAPRIMERA .- La posibilidad de que se establezcan - normas precisas respecto a la proteccion del nombre comercial, no deberia de descartarse, y por ello, votamos por su registro, a - fin de que sus alcances de proteccion no se restringan territo - rialmente, no se condicionen a una clientela efectiva o a cual - quier otro elemento que le pueda dar validez y proteccion con - dicionada.

DECIMASEGUNDA .- Es preciso que se atienda la relevancia jurídica que trae aparejada la figura del nombre comercial, y en base a ello se le considere como un signo independiente, capaz de contar con sus propias normas sin recurrir a la aplicación de aquellas disposiciones destinadas a otro signo distintivo y que más se le asemejen.

DECIMATERCERA .- Finalmente, es importante que existan disposiciones en donde se establezca la tutela jurídica del nombre comercial sin sujetarlo a condiciones. Para ello, es indispensable contar con ciertos elementos para establecer las bases de su protección; entre éstos tenemos:

- Determinar la naturaleza jurídica del nombre comercial, su conceptualización, elementos y funciones.

- Identificar sus efectos y repercusiones en la vida jurídica de los empresarios, industriales o comerciantes.

- Comprender que la actividad de dichos entes jurídicos repercute en el desarrollo del País y no en una parte de éste.

- Tener presente las finalidades de la Propiedad Industrial.

- Observar que las actividades del industrial o comerciante en su vida mercantil, serían más fructuosas al verse reprimida la competencia desleal y al existir disposiciones precisas para demandar hechos delictuosos en contra de posibles usurpadores, sin llegar a violar las garantías consagradas en la Constitución Política del País.

- Estimar los supuestos de que existan terceros de buena fe con mejor derecho al uso de algún nombre comercial ya registrado.

- Tomar en cuenta los objetivos de aquella ley en donde se vayan a implementar dichas disposiciones legales.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Alvarez Soberanis, J. La Regulación de las Invenciones y - Marcas y la Transferencia de la Tecnología. Editorial Porrúa, S. A. México, 1979.
- 2.- Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I.- Editorial Porrúa, S. A. México, 1957.
- 3.- Bauche Garciadiego, Mario. La Empresa. Editorial Porrúa, S.A. México, 1977.
- 4.- Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, S. A. Madrid, 1978.
- 5.- Bodenhausen, G. H. Guía para la Aplicación del Convenio de - París para la Protección de la Propiedad Industrial. Revisado en Estocolmo en 1967. Birpi 1969. Ginebra Suiza.
- 6.- Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales. Editorial Porrúa, S. A. México, D. F. 1972.
- 7.- Cervantes Ahumada, Raúl. Derecho Mercantil. Editorial Herrero, S. A. México, D. F. 1986.
- 8.- De Dios Arias, Juan y otros. Resumen Integral de México através de los Siglos. Tomo I. Compañía General de Ediciones, S.A. México, D. F. 1960.
- 9.- Domínguez Martínez, Jorge Alfredo. Derecho Civil. Editorial - Porrúa, S. A. México, 1990.
- 10.- Flores Gómez Gonzalez, Fernando y otro. Nociones de Derecho - Positivo Mexicano. Editorial Porrúa, S. A. México, 1977.
- 11.- Floris Margadant S, Guillermo. El Derecho Privado Romano. - Editorial Esfinge, S. A. México, 1981.
- 12.- Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil. Editorial Porrúa, - S. A. México, 1973.

- 13.- García Maynez, Eduardo. Filosofía del Derecho. Editorial-Porrúa, S.A. México, 1974.
- 14.- Gómez Granillo, Moisés. Teoría Económica. Editorial Esfinge, S. A. México, D. F. 1981.
- 15.- Gutierrez y González, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y Moral o Derecho de la Personalidad y Derecho Sucesorio. - Editorial Cajica, S. A. Puebla, Pue. México, 1980.
- 16.- Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Traducc. de Roberto J. Vernengo. México, UNAM, 1982.
- 17.- Mantilla Molina, Roberto L. Derecho Mercantil. Editorial - Porrúa, S. A. México, 1982.
- 18.- Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Porrúa, S. A. México, 1985.
- 19.- Ots Capdequi, José María. Historia del Derecho Español de las Indias y el Derecho Propiamente Indiano. Editorial Losada, S. A. Buenos Aires, 1945.
- 20.- Pallares, Eduardo. Tratado de las Acciones Civiles. Editorial Porrúa, S. A. México, 1985.
- 21.- Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Traité Élémentaire de - Droit Civil. Tome I. Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence. ( Versión Española de Cajica Camacho, José M. Editorial Cajica S. A. Tomo I. Puebla, Pue. México, 1980 ).
- 22.- R. Padilla, José. Sinopsis de Amparo. Cárdenas, Editor y - Distribuidor. México, D. F. 1985.
- 23.- Ramella, Agustín. Tratado de Propiedad Industrial. Hijos de Reus, Editores. Madrid, 1913. Vol. II.
- 24.- Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Editado por el Instituto de Investigaciones - Jurídicas de la UNAM. México, 1991.

- 25.- Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Editorial Libros de México, S.A. México, 1960.
- 26.- Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo I. Editorial Porrúa, S.A. México, 1982.
- 27.- Sepúlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, S.A. México, 1981.
- 28.- Vivante, César. Tratado de Derecho Mercantil. Traducc. Miguel Cabeza Yanido. Editorial Reus, S.A. Madrid, 1936.

#### LEGISLACION

- 1.- Código de Comercio de 16 de mayo de 1854.
- 2.- Código Civil de 1870.
- 3.- Código Penal de 1871.
- 4.- Código de Comercio de 1884.
- 5.- Código de Comercio de 1889.
- 6.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- 7.- Código Civil (vigente)
- 8.- Código de Comercio (vigente)
- 9.- Decreto expedido por las Cortes Españolas de 2 de octubre - de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria.
- 10.- Ley Federal del Trabajo.

- 11.- Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
- 12.- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de noviembre de 1889.
- 13.- Ley de Patentes de 7 de junio de 1890.
- 14.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903.
- 15.- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.
- 16.- Ley de Patentes de Invención de 27 de julio de 1928.
- 17.- Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.
- 18.- Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.
- 19.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de - 27 de junio de 1991.
- 20.- Reglamento de la Ley sobre privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria de - 12 de julio de 1952.
- 21.- Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio - de 24 de septiembre de 1903.
- 22.- Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 31 de diciembre de 1928.
- 23.- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942.
- 24.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 20 de febrero de 1981.

- 25.- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de agosto de 1988.

#### OTRAS FUENTES

- 1.- Alvarez Soberanis, Jaime. " La Tecnología en México y nuestro futuro desarrollo industrial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV. Núms 27-28. Enero-diciembre 1976. México, D.F.
- 2.- B. Vadillo, Bjorn. " El nombre comercial. Su concepto. Protección en la Ley de Invenciones y Marcas y bajo la Convención de Unión de París ". Revista Mexicana de Justicia. No. 4. Vol. II. Octubre-diciembre, 1984.
- 3.- Burgoa, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparos. Editorial Porrúa, S.A. México, 1984.
- 4.- Carbajal de Almeida C. y De Araujo H. " Anteproyecto de la Ley Uniforme de la Propiedad Industrial para las Américas ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año III. Núm. 6. Julio-diciembre de 1965. México, D.F.
- 5.- Correa M, Enrique. " Protección del Nombre Comercial en México ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año I, Núm I. Enero-junio de 1963. México, D.F.
- 6.- De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa.- México, 1988.
- 7.- Díaz Bravo, Arturo. " Aspectos Jurídicos de la Competencia-Desleal ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Núm. 7. Enero-junio 1966. México, D.F.
- 8.- Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno. Ediciones Océano, S.A. Barcelona España 1990.
- 9.- Diccionario Jurídico Mexicano. Tomos IV y VI . Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 1984.

- 10.- Diccionario Unesco de Ciencias Sociales . Vol. III. Editorial Planeta, Agustini, 1988.
- 11.- Enciclopédia Jurídica Omeba. Editorial Driskill, S.A. Buenos Aires Argentina, 1978.
- 12.- Flores Camacho, Carlos. " Nombre Comercial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIV. Núms- 27-28. Enero-diciembre de 1976. México, D.F.
- 13.- Información básica sobre la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. Secretaría de Comercio y Fomento- Industrial, Subsecretarías de Industria e Inversiones Ex - tranjeras. Dirección General de Desarrollo Tecnológico. Serie Desarrollo Tecnológico. México, 1991.
- 14.- Leonardos, Luis. " El nombre comercial en el Derecho Brasileño ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Núms 21-22. Enero- diciembre 1973. México, D.F.
- 15.- "Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Compe tencia Desleal, para los Países en Desarrollo ". Revista Me- xicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año V. Núm 10. Julio-diciembre 1967. México, D.F.
- 16.- Mendieta R., Sonia. " Evolución histórica de las Marcas ". Re- vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año 1 Enero-junio 1963. México, D.F.
- 17.- Michaus Romero, Martín. Régimen Jurídico del Nombre Comercial en México. Tesis Profesional. Universidad Iberoamericana. Mé- xico, 1984.
- 18.- Plaisant, R. " La acción de competencia desleal en el derecho Francés ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar- tística. Año XVI. Núms 31-32. Enero-diciembre de 1978. Méxi- co, D.F.
- 19.-" Reglamento de la Ley General de Indias de Perú, Decreto Ley No. 18350 ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IX. Núm 17. Enero-junio 1971. México, D.F.

- 20.- Saint-Gal, Yves. " Conflictos entre Marcas y Nombres Comerciales ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año IV. Núm. 7 Enero-Junio 1966. México, D. F.
- 21.- Silveira, Newton. " Competencia desleal y Propiedad Inmaterial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XVII. Núms 33-34. Enero-Diciembre de 1979. México, D. F.
- 22.- Saint-Gal, Yves. " Protección del Nombre Comercial en el Ambito Internacional ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año II. Núm. 3 Enero-Junio de 1964. México, D. F.
- 23.- Uzcátegui Urdaneta, Mariano. " Propiedad Industrial y Desarrollo ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año VI. Núm. 12 Julio-Diciembre de 1968. México, D. F.
- 24.- Vignettes López, Jorge. " La Competencia Ilícita ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. Año XIII. Núms. 25-26. Enero-Diciembre de 1975. México, D. F.