

321309

UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC

ESCUELA DE DERECHO
CON ESTUDIOS RECONOCIDOS OFICIALMENTE POR
ACUERDO No. 3213-09 CON FECHA 16 - X - 1979
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO



REFORMA POR ADICION AL ARTICULO 109
DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA

LUIS ALBERTO RENDON ROSAS

ASESOR DE LA TESIS:
LIC. HECTOR SANTIAGO ROMERO FRIAS
CED. PROFESIONAL No. 1307989

MEXICO, D.F.

m. 339755





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



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 esta 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.

**ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA**

AGRADECIMIENTOS

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recensional.

NOMBRE: José Alberto Rueda
Rosales

FECHA: 6. ENERO - 2005

FIRMA: 

A DIOS

En primer termino por darme todo lo que soy y lo que tengo, ya que desde el momento en que me diste la vida, la familia en que nací y las personas que a lo largo de ella he conocido y tan importantes han sido en ella, en segundo término agradezco que me hayas llevado por el camino correcto a pesar de las dificultades y tropiezos que en el camino has colocado, GRACIAS POR SER INFINITAMENTE GENEROSO.

A MI MADRE AURELIA CONCEPCIÓN ROSAS AGUILAR (q.e.p.d.)

Por este conducto quiero darte las gracias por haberme traído al mundo a pesar de lo que ello llevaba consigo para tí, toda vez que me diste la vida y la oportunidad de hacer algo bueno en ella, doy gracias a Dios por haberme dado sin menospreciar a las demás a la mejor Madre del mundo, en virtud de que para mi fuiste más que mi mamá, al haberme dado el impulso necesario para lograr las cosas que me propusiera, fuiste la mejor de mis amigas, mi confidente más íntima, la mejor consejera que alguien pudo tener, la persona que más se ocupó de mi, aquella quien compartía tanto los momentos buenos y malos, quien fue la mejor guía que tuve, la cual ahora que eres un ángel que está con Dios sigues cuidando de mí, este trabajo es una recompensa a todos los esfuerzos, desvelos, enojos, pleitos y problemas a los que te enfrentaste por apoyarme y con la cual quiero completar aquello para lo que me diste la oportunidad, y que en donde estás quiero que sepas que TE QUIERO MUCHO CON TODO MI CORAZON y estoy en aquello que me encargaste en tus hermosas cartas GRACIAS, se que siempre estás conmigo.

A MI PADRE ALEJANDRO RENDÓN RAMÍREZ (q.e.p.d)

Te agradezco haber sido una parte muy importante para mi existencia ya que sin tu ayuda no podría existir, gracias por darme la vida y por la forma tan tuya en que me ayudaste a forjar esta persona que ahora soy, ya que sin ti no se donde hubiera sacado las fuerzas necesarias para seguir adelante e ir por el camino que he elegido, quiero que sepas que es un orgullo haber sido tu hijo y en donde estás ten presente que TE QUIERO MUCHO.

A MIS HERMANOS CONSANGUINEOS

Fernando, José Guadalupe, Rosa María, Alejandro, Juan Carlos, Manuel, Margarita, Pedro Daniel y Ana Cristina así como a todos sus hijos, les agradezco todo el apoyo, cariño, consejos, regaños y todos esos momentos en que han tenido influencia en mi vida, ya que sin ustedes el camino que he recorrido habría sido más complicado, este trabajo es la conclusión de todos esos esfuerzos que han hecho por mi, es algo que no voy a olvidar y que tratare de compensarlo un poco para que esto sirva como ejemplo para sus hijos que son una parte importante en mi vida, GRACIAS LOS QUIERO MUCHO.

A LOS HERMANOS NO CONSANGUINEOS

De los cuales menciono solo algunos como son Hugo, Arturo, Víctor, Amado, Ana María, Martha, su mamá, todos de la familia Herrera Mendoza, Rafael E., Enrique M., José Luis R., Jaime M., Irma M., Nancy E., Rocío S., y aquellos que por omisión no aparecen en esta parte pero que no por ello no significa que no tengan un lugar especial en mi corazón, los quiero.

A MIS AMIGOS

A los que quiero entrañablemente dado que han sido una parte fundamental en la formación de mi vida, Armando N., Adalberto N., Andrés Catalá, Salvador Tavira, Raymundo M., Beatriz G., Jazmín C., Rosa María D., Alfredo V., Carlos H., Gloria Alarcón, Edgar del Castillo, Angeles F., Araceli R., Adrián L., Israel C., Luis E.O., Mauricio M. R., etc, así como aquellos que tal vez no estén mencionados en esta dedicatoria, pero que les aseguro tienen un gran lugar en mi corazón, por todo lo que en el han depositado a lo largo del tiempo, gracias.

A MIS PROFESORES

De todos los niveles por los cuales he cursado, ya que me han abierto una de las puertas más grandes que conozco, la del conocimiento y que gracias a su ayuda se concluye una etapa más en mi vida y se inicia otra, a la cual me han alentado en todo momento que han compartido conmigo.

A LA LIC. BEATRIZ OCHOA AVIÑA

Este es un agradecimiento por todos los momentos que compartimos juntos, en los que estuviste conmigo durante todo el tiempo que duro la travesía y muchos más, de los cuales estoy seguro los padeciste con la misma intensidad con la cual lo fueron para mi, al haber sido mi apoyo, respaldo y motivo para lograrlo y que a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, tienes un lugar muy, pero muy especial en mi corazón, ya que eres una de las personas que más amo en el mundo, con todo respeto, admiración y mucho cariño, te quiero mucho

A LA LIC. MIRIAM L. DELGADO HERRERA

Te agradezco todo lo que siempre has hecho por mi, ya que el tenerte presente en mi mente gran parte del tiempo, me ha motivado para dar este último paso que faltaba para completar la travesía, por fin voy a meterme al mar después de haber estado tanto tiempo en la playa, gracias eres alguien muy especial para mi, por todo lo que significas y representas en ella, tienes una gran parte de mi corazón, por ser la persona tan linda como te conozco, te quiero mucho.

AL LIC. JAIME MONTAÑO GUILLEN.

Ya que al compartir conmigo tanto conocimientos como una parte de tu corazón y vida, con lo cual me has hecho crecer tanto humana como profesionalmente, eres una gran persona a la que quiero enormidades, admiro y respeto demasiado, al ayudarme para alcanzar la conclusión de este trabajo. Gracias Jimi.

AL LIC. HECTOR SANTIAGO ROMERO FRIAS.

Por compartirme sus conocimientos en el tiempo que duro mi etapa escolar, así como darme su ayuda para la terminación de este trabajo gracias.

AL PROFESOR HUMBERTO GARCIA PEREZ

Por la oportunidad que me brindo para cursar mis estudios en esta Institución, ello basado en la confianza, unidad y el compañerismo que siempre mantuvo en el equipo de baloncesto, del cual orgullosamente fui parte, gracias por ello.

A MIS COMPAÑEROS DEL EQUIPO DE LA ESCUELA

Ya que juntos compartimos más que un sueño, toda vez que a durante todos los juegos, torneos, giras y demás momentos que compartimos en todo ese tiempo que estuvimos juntos, por ello pudimos ganar no sólo un campeonato estudiantil, sino en su gran mayoría concluir cada uno de los estudios que cursábamos, además de conocer a unos buenos brothers, gracias.

A MIS COMPAÑEROS DE CURSO

Maricarmen, Gonzalo, Víctor, María, Lourdes, Jorge, Eduardo, Julio, Vanessa, Santiago, ya que las cosas que compartimos y el nivel al que lo compartimos me han ayudado tanto a superar esas cosas que de alguna forma me estaban atorando para poder seguir adelante y el concluir el proyecto de vida que tenía planeado, mismo que con sus propias experiencias lo están constantemente enriqueciendo, gracias.

A TODAS LAS PERSONAS QUE EN MI VIDA HE CONOCIDO.

Mismas que han sido muy importantes, ya que de todas he aprendido ya sea poco o mucho, bueno o malo, en fin todo ello ha tenido influencia en mi vida y me condujo al lugar en el que me encuentro, dentro de los cuales se encuentran, la escuela, los diferentes despachos, Ferrocarriles Nacionales de México, La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como todos los lugares en los que estuve y que estoy, mismas que por razones de espacio no puedo mencionar aquí, pero que de todos modos Dios sabe que les agradezco inmensamente lo que han hecho por mi de todo corazón.

A LA LIC. ARACELI PEÑALOZA MOYA.

Pequeña sería poco lo que podría decir respecto de lo que has significado en mi vida desde el momento en que te conocí, ya que durante este tiempo, de ser una compañera de profesión, pasaste a ser una de mis mejores amigas, una confidente que siempre estaba dispuesta a escucharme cuando lo necesitaba y posteriormente aquella persona que en cuanto lo necesitaba estabas dispuesta a ayudarme sin importarte otra cosa, por lo que muchas de las cosas que últimamente he conseguido fueron porque estuviste alentándome, apoyándome, motivándome para no dejarlas inconclusas, gracias por todo TE QUIERO MUCHO.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.	I
CAPÍTULO I	
LA PROPIEDAD INMATERIAL.	1
1.1 Principales Definiciones y su división en Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial	2
1.2 Concepto y principales elementos de la Propiedad Intelectual.	4
1.3 Definiciones y principales elementos de la Propiedad Industrial	14
CAPÍTULO II	
ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL.	29
2.1 Definición y Origen del Nombre Comercial.	30
2.2 Antecedentes del Nombre Comercial en otras Legislaciones.	34
2.3 Antecedentes de las Marcas en México	35
2.4 Regulación de las Distintas Ordenanzas Españolas.	37
2.5 Legislación a partir de la Segunda mitad del siglo XVII.	40
2.6 Inscripción de las Marcas de Fuego en libros de las Corporaciones Monásticas (siglo XVII).	41
CAPITULO III	
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL NOMBRE COMERCIAL EN MÉXICO.	43
3.1 Legislación aplicable en el Derecho del México Independiente.	44
3.2 Código de Comercio de México del 16 de Mayo de 1854.	44
3.3 Código Civil de 1870.	46
3.4 Código Penal de 1871.	47
3.5 Código de Comercio de 1884.	48

3.6	Ley de la Propiedad Industrial de 1885.	49
3.7	Código de Comercio de 1889.	50
3.8	Ley de Marcas de Fábrica de 1889.	51
3.9	Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.	51
3.10	Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de Junio de 1928.	54
3.11	Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales del 24 de Diciembre de 1928.	57
3.12	Ley de la Propiedad Industrial del 31 de Diciembre de 1942.	59
3.13	Ley de Invenciones y Marcas de 1976.	63
3.14	Disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas de 1987.	67
3.15	Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 1988.	70
3.16	Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.	72

CAPITULO IV

	NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL.	74
4.1	La Naturaleza Jurídica del Nombre Comercial.	75
4.2	Teoría de la Propiedad en el Campo Intelectual.	81
4.3	Teoría de los Derechos Intelectuales y de los bienes Inmateriales.	85

CAPITULO V

	LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.	87
5.1	Definición y Publicación del Nombre Comercial.	88
5.2	El reconocimiento de la Publicación del Nombre Comercial.	90

5.3	Derechos y Obligaciones que se conceden por el Uso y Publicación del Nombre Comercial.	93
5.4	Elementos que Protege el Nombre Comercial.	95
5.5	Procedimiento Contencioso Administrativo del Nombre Comercial.	99
5.6	Incorporación del Párrafo Segundo al Artículo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial.	106
	CONCLUSIONES.	108
	BIBLIOGRAFÍA.	111

INTRODUCCIÓN

La institución del Nombre Comercial ha sido siempre confundida con denominación Social y la razón social, sin embargo, técnicamente no deben confundirse, puesto que no todos los comerciantes se constituyen como una Sociedad Mercantil, y por lo mismo no operan bajo un nombre empresarial.

Desde sus orígenes el Nombre Comercial, tal y como se verá en este estudio, es parte del aviamiento de la empresa y debe ser tutelado por el derecho.

Es indudable que en la sociedad que actualmente vivimos, es de suma importancia para el competidor leal que se le individualice respecto de sus demás competidores en el mercado, ya que esto redundará siempre en un mayor conocimiento del bien o del servicio que presta, y esto consecuentemente se traduce en una ganancia lícita. Ahora bien, a contrario sensu, el comerciante desleal tratará de confundir al público consumidor, con objeto de obtener un beneficio de la inercia de compra que ha sabido originar otro comerciante.

Nuestro país está sumergido en una serie de cambios, principalmente de estrategias comerciales, que originan una mayor competencia comercial, y sólo el comerciante que esté mejor preparado en el manejo de su propiedad industrial para la lucha comercial, será el que goce de la predilección del público consumidor.

México, en su carácter de signatario del Convenio del París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuyo artículo octavo señala la obligación de los países miembros de proteger sin obligación de depósito o registro los Nombres Comerciales, debe revisar sus Instituciones de Derecho, tuteladoras de Propiedad Industrial, principalmente del Nombre Comercial, para otorgarle el verdadero valor que tiene el derecho de su uso y explotación singular a favor de los comerciantes.

Igualmente, se deberá reconocer al Nombre Comercial como un signo distintivo del comerciante, a favor de sus competidores que ven a través de su empresa una forma de desarrollo para los individuos que la forman, así como para la colectividad y del país del cual son parte coadyuvante de su desarrollo.

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio analítico de aquellas circunstancias jurídicas y empíricas que rodean la aplicación del Nombre Comercial, esperando sea de interés y fácil acceso a los estudios de esta figura.

Veremos en el capítulo uno del presente trabajo, la descripción y ubicación del Nombre Comercial dentro del ámbito del Derecho, es decir, de los elementos objetivos y sustantivos que conforman la Propiedad Inmaterial, en la cual se ubica el motivo de estudio de esta investigación, así como los principales conceptos que conforman a esta y la injerencia que tienen en el desarrollo económico de nuestro país.

Durante el capítulo dos también conoceremos cuales fueron los antecedentes de la figura del Nombre Comercial, la evolución que ha tenido a través de los años y de igual forma el desarrollo de diversas figuras que se ubican dentro del mismo ámbito del Nombre Comercial.

En el capítulo tres nos adentraremos en conocer los antecedentes legislativos que fueron regulando las figuras jurídicas como son el Nombre Comercial, las marcas, etc, dentro del Derecho Mexicano a lo largo de los diversos ordenamientos que los fueron conteniendo, es decir, el marco jurídico al cual se han ido adecuando hasta llegar a la Ley que en la actualidad rige su funcionamiento dentro de nuestra legislación.

En el capítulo cuatro se hará el análisis de la naturaleza jurídica de la figura que nos ocupa en la presente investigación como lo es el Nombre Comercial, cual es su concepción además de las teorías que lo regulan de acuerdo a la división en que se encuentra de acuerdo de acuerdo con cada una de ellas.

Por otra parte en el capítulo cinco daremos a conocer los efectos que tiene la publicación de los Nombres Comerciales, el análisis correspondiente de esta figura, así como los derechos y obligaciones que son inherentes a la misma, el procedimiento que se utiliza para registrarla ante la autoridad correspondiente y porque la necesidad de Incorporación del parrafo segundo al artículo 109 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, dado la falta de regulación de manera explícita que hay en este sentido para los conflictos que derivan de la confusión por la similitud de los Nombres Comerciales y las Marcas.

CAPÍTULO I
LA PROPIEDAD INMATERIAL

1.1. PRINCIPALES DEFINICIONES Y SU DIVISIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es sumamente importante el que nos adentremos en lo que es la Propiedad Inmaterial, que de conformidad con lo establecido con los diversos autores entre los que destacan David Rangel Medina, Joao Da Gama Cerqueira e Incola Stolfi, se define como "El conjunto de los Derechos resultados de las concepciones de la Inteligencia y de Trabajo Intelectual contemplados desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar acostumbrándose a darle la denominación genérica de Propiedad Intelectual."¹

Por su parte el jurista belga Edmundo Picard adoptó el término derechos intelectuales, para designar una nueva categoría de derechos que son de naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales. Los derechos intelectuales, según Picard son:

- a).- Los derecho sobre las obras literarias y artísticas
- b).- Los inventos
- c).- Los modelos y dibujos industriales
- d).- Las marcas de fábricas, y

¹ David, Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Pág. 93

e).- Las enseñanzas comerciales.

En ese sentido, queda claro que la propiedad inmaterial o intelectual como comúnmente se le conoce, en su sentido amplio, comprende tanto los derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, científico y artístico, como las que tienen por objeto las patentes y toda clase de inventos pertenecientes al campo de la industria.

Por otra parte las marcas y en si los signos distintivos como el Nombre Comercial y el Aviso Comercial por citar algunos ejemplos, aparentemente no tienen el mismo origen que los inventos y las obras intelectuales por lo tanto no podrían considerarse como creaciones intelectuales, sin embargo también encuentran clasificación adecuada dentro del paréntesis que rodea a la propiedad inmaterial, puesto que los derechos que le son relativos recaen igualmente sobre objetos inmateriales.

Por lo anterior, podemos afirmar que los diversos institutos que conforman la propiedad inmaterial, forman dos grandes grupos o ramas, distintas de la misma disciplina, a saber:

La primera de ellas se denomina como propiedad intelectual en sentido estricto, y es la que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio humano que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias. De igual manera es importante aclarar al lector que la propiedad intelectual en sentido estricto es también conocida como derechos de autor.

En el segundo grupo que conforma a la propiedad inmaterial se encuentra

la propiedad industrial, la cual esta constituida por las producciones que operan en los campos industriales, comerciales y de servicio.

Estas ramas se encuentran reguladas por nuestra legislación, la primera por la Ley Federal de Derechos de Autor, y la segunda por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

1.2. CONCEPTO Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

La propiedad intelectual es el resultado material al efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo, es decir, es la creación de espíritu o de la inteligencia fundada sobre el trabajo personal, donde se considera en general como original a aquella creación que se logran cuando el hombre combina los elementos ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas, cuando el autor al combinar los elementos que les son facilitados por el fondo común de las ideas produce un todo nuevo, cuya originalidad consiste en la forma nueva de expresión, la cual supone un trabajo de transformación o de elaboración realizado por el autor.

La propiedad intelectual ha sido confundida por las diferentes legislaciones en nuestro mundo, por ejemplo en la legislación angloamericana se designa con él termino "copyright", cuyo uso se origino en la época en que copiar era casi el único medio de utilizar las creaciones de los autores. Más él termino es inapropiado actualmente, cuando este se aplica al conjunto de prerrogativas acordadas a los autores, tales como los derechos de ejecución de obras musicales o dramáticas; exhibición de la

obra artística; adaptación y transformaciones de la obra; transmisión pública por radio, etc.

Ahora bien, la propiedad intelectual, es generalmente conocida con el nombre de "derechos de autor" cuyo calificativo se ha extendido universalmente, lo cual se confirma consultando las doctrinas belgas, francesas, italianas, españolas y con la redacción del artículo primero de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor, la cual fue firmada en la ciudad de Ginebra Suiza el día 9 de septiembre de 1952 misma que menciona lo siguiente: "Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores o de cuales quieras otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura".²

En nuestro país, la Ley Federal de Derechos de Autor, la cual fue promulgada el 29 de diciembre de 1956 y surgió de las diversas convenciones internacionales que nuestro país signo en las Ciudad de Berna el 9 de septiembre de 1886. París el 4 de mayo de 1886, Berlín el 13 de noviembre de 1908, por citar algunas; menciona en su artículo 1º lo siguiente:

"La presente ley es reglamentaría del artículo 28 constitucional; sus disposiciones son de orden público y se reputan de interés sociales; tiene por objeto la protección de los derechos que la misma establece en benéfico del

² Ibid, Pág. 95

autor de toda obra intelectual o artística y la salvaguarda del acervo cultural de la nación”.³

Esto quiere decir que esta Ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional, la cual en términos generales habla de que en nuestro país quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas en los términos y condiciones que fijan las leyes. En este sentido, nuestra Carta Magna es clara al mencionar que las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica a que se refiere este precepto y donde se encuentran los derechos de autor, no podrán constituir monopolios, es decir, lo que propiamente el Estado hace en los derechos de autor es el reconocer las actividades ingeniosas de los autores al elaborar los certificados de título de registro sobre cada una de las obras.

El artículo 2º de la Ley establece los derechos que el estado protege a favor del autor siendo estos:

I.- El reconocimiento de su calidad de autor.

II.- El de oponerse a toda deformación, mutilación de su obra, que se lleva a cabo sin su autorización, así como a toda acción que redunde en un demérito de la misma o menoscabo del honor, del prestigio o de la reputación del autor. No es causa de la acción de oposición la libre crítica científica, literaria o artística de las obras que ampara esta Ley, y

III.- El usar o explotar temporalmente la obra por sí mismo o por terceros, con

³ artículo 1º, Ley Federal de Derechos de Autor, Pág. 7

propósitos de lucro y de acuerdo a las condiciones establecidas por la Ley”.⁴

Las fracciones I y II del artículo transcritas conceden al autor de una obra, derechos que son perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, transmisibles a los herederos legítimos o aquellos favorecidos mediante disposición testamentaria.

Los derechos que se protegen en la fracción III comprenden la publicación, reproducción, ejecución, representación, exhibición, adaptación y utilización a través de todo tipo de medio según la naturaleza de la obra, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales vigentes.

Este artículo 2º de la Ley Federal de Derechos de Autor, es desde otro punto de vista uno de los más importantes de todo este cuerpo jurídico, ya que toca en sí el punto del reconocimiento del autor de la obra. Esto lo hace la autoridad a través de los certificados de títulos de las obras, documento que da a el autor la seguridad jurídica necesaria para poder explotar la obra derivada de su creación intelectual, este reconocimiento que como hemos mencionado se hace en base a los certificados de título, los cuales son elaborados por la autoridad a través de la Secretaria de Educación Pública en forma general y por la Dirección General de Derechos de Autor a través del Reglamento Público de Derechos de Autor en forma particular.

Por otra parte la fracción II de este artículo, da al autor la posibilidad de ejercer alguna acción legal cuando su obra sea copiada, reproducida o mutilada por parte de algún tercero, es decir, imposibilita esta fracción el

⁴ artículo 2º, Ibid, Pág. 7 y 8

surgimiento de "piratas", nombre que reciben aquellas personas que tratan de aprovecharse del ingenio de las personas creadoras. Asimismo esta fracción obliga al autor expresamente, a aceptar cualquier crítica respecto a su obra sin que este tenga una acción inmediata, pero solo cuando ésta sea respetuosa.

La fracción III faculta expresamente al autor a poder recibir retribuciones económicas de acuerdo a su capacidad negociadora a efecto de motivar la creación intelectual en todo el pueblo de México.

Existen varias ramas en las que se desarrollan propiamente las obras de los derechos de autor, las cuales son enumeradas de manera muy precisa y clara por su artículo 7º, y son las siguientes:

- a).- Literarias;
- b).- Científicas, Técnicas y Jurídicas;
- c).- Pedagógicas y Didácticas;
- d).- Musicales, con letra o sin ella;
- e).- De danza, coreográficas y pantomímicas;
- f).- Pictóricas de dibujo, grabado o litografía;
- g).- Escultórica y de carácter plástico;

- h).- De arquitectura;
- i).- De Fotografía, cinematografía, audiovisuales, de radio y Televisión;
- j).- De programas de computación, y
- k).- Todas las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas”.⁵

Las obras señaladas en este artículo quedan protegidas aún cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento público o cuando sean inéditas, independientemente del fin a que puedan destinarse.

Por otra parte en relación a los fines que persigue la propiedad intelectual, la revista mexicana del derecho de autor misma que es expedida por la Secretaria de Educación Pública, ha definido los fines que persigue en beneficio de los autores, los cuales son:

- 1).- Mantener su integridad
- 2).- Su libre comunicación
- 3).- Garantizar al autor aprovechamiento económico⁶

⁵ artículo 7°, Ibid, Pág. 9.

⁶ Revista Mexicana del Derecho de Autor, año II, No. 7, Julio-Septiembre 1991, Pág. 27.

Mediante esta triple finalidad, la obra intelectual al ser publicada, confiere al autor dos grupos o series de derechos unos que integran el derecho moral, consistente en la facultad del autor de exigir el reconocimiento como creador; de dar a conocer su obra y que sea respetada la integridad de la misma. Y los derechos que integran el disfrute económico derivados de la producción intelectual y que son los derechos pecuniarios.

Debido a la inmaterialidad de los elementos sobre los que se ejerce el derecho moral, no puede negarse la dificultad que existe para hacerse respetar.

El nombre del derecho moral, trata de un derecho de la personalidad misma; ya que el autor tiene el derecho y aún el deber de defender la integridad de su obra, tanto en la forma como en el fondo.

El derecho moral comprende los derechos que entre otros a continuación se enumeran :

- 1).- Derecho de producción (escoger fecha, lugar, condiciones en general de producción).
- 2).- Derecho a oponerse a cualquier modificación de la obra y a su destrucción, aun en forma parcial.
- 3).- Derecho de identificación, consistente en que el autor sea reconocido como tal, colocando su nombre sobre la obra, oponiéndose inclusive a que otro nombre, firma o marca sean puestas.

4).- Derecho de modificar la obra o retirarla del público una vez publicada.

Siguiendo a "Mouchet y Radaelli quienes dividen las facultades comprendidas en el derecho moral en dos grupos:

A).- Facultades exclusivas:

1).- Derecho de crear;

2).- Derecho de continuar y terminar la obra;

3).- Derecho de modificar o destruir la propia obra;

4).- Derecho de inédito;

5).- Derecho de publicar la obra bajo el nombre del autor, bajo seudónimo o en forma anónima;

6).- Derecho de elegir los intérpretes de la propia obra;

7).- Derecho de retirar la obra del comercio.

B).- Facultades concurrentes:

1).- Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título;

- 2).- Derecho de impedir que se omita el nombre o el seudónimo, se les utilice indebidamente o no se respete el seudónimo;
- 3).- Derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la obra".⁷

Por otra parte por lo que se refiere a el derecho pecuniario o patrimonial, este precisamente se refiere al que tiene el autor y consiste en disfrutar de emolumentos por la explotación de la obra, sea él quien la administre por otro al que autorice expresamente.

Este derecho pecuniario subsiste aún después de que ha sido enajenada la obra. Tal es el uso de un pintor que al vender un cuadro, el comprador de él, no puede vender copias del cuadro.

Se resumen las facultades comprendidas en el derecho pecuniario en:

- a).- Derecho de registrar la obra para el ejercicio del derecho pecuniario;
- b).- Derecho de colocación de la obra en el comercio;
- c).- Derecho de publicación;
- d).- Derecho de reproducción;

⁷ Guillermo Fernández del Castillo. El Derecho Moraj, Págs. 193-207.

e).- Derecho de transformación (traducción, adaptación).

f).- Derecho de transmisión.

Estos derechos se extinguen cuando la obra entra al dominio público.

El derecho de usar o explotar la obra por el autor o por terceros con propósito de lucro tiene una vigencia que se establece en el artículo 23 de la Ley, el cual señala que:

I.- Durará tanto como la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Transcurrido ese término, o antes si el titular del derecho muere sin herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasará al dominio público, pero serán respetados los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

II.- En el caso de obras póstumas durará cincuenta años a contar de la fecha de la primera edición.

III.- La titularidad de los derechos sobre una obra de autor anónima, cuyo nombre no se dé a conocer en el término de cincuenta años a partir de la fecha de su primera publicación, pasará al dominio público.

IV.- Cuando la obra pertenezca en común a varios coautores la duración se determinará por la muerte del último superviviente, y;

V.- Durará cincuenta años contados a partir de la fecha de publicación a favor de la Federación de los Estados y de los Municipios respectivamente cuando se trate de obras hechas al servicio oficial de dichas entidades y que sean distintas de las leyes, reglamentos, circulares y demás disposiciones oficiales “. ⁸

1.3 DEFINICIONES Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial garantiza los derechos emanados de la actividad industrial, comercial o de servicios de una persona y aseguran la lealtad del público consumidor.

El término industrial para algunos no comprende actividades de comercio, agricultura o industrias extractivas, en tanto que el término “propiedad” no se aplica a objetos tangibles; si no que abarca intereses y derechos de naturaleza irregular.

La propiedad industrial puede ser definida como un Nombre Colectivo que designa al Conjunto de Institutos Jurídicos o leyes que tienden a garantizar las suma de derechos reducidos de la actividad industrial comercial de una persona o asegurar la lealtad de la concurrencia industrial o comercial.

Pese a que la división de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y propiedad industrial es generalmente aceptada, sentimos que este termino no es el indicado para distinguir los derechos que designa los derechos de autor,

⁸ artículo 23, Ibid, Pag., 14

ya que una diferencia substancial parece hacer falta en ciertos casos, entre las categorías de derechos.

La propiedad industrial esta compuesta de prerrogativas industriales que aseguran a su titular la exclusividad de reproducir ya sea una creación nueva o un signo distintivo.

Estas prerrogativas se les conoce también con el nombre de "derechos privativos" y "derechos exclusivos, atendiendo sus fines, se ordenan en dos clases:

A).- Creaciones nuevas y,

B).- Signos distintivos;

Las creaciones nuevas se comprenden por:

a).- Patentes

b).- Modelos de Utilidad,

c).- Dibujo o Diseños Industriales.

La segunda clase de objetos de las prerrogativas industriales llamadas "signos distintivos" se enumeran por:

a).- Marcas

- b).- Marcas Colectivas
- c).- Avisos Comerciales
- d).- Los Secretos Industriales
- e).- Denominación de Origen
- f).- Nombre Comercial
- a).- PATENTE.

De conformidad con el artículo 15 de Ley Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se considera como invención a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta.

Amen de lo anterior, es importante dejar muy en claro que para que una invención pueda convertirse en una patente es necesario que esta sea nueva y provenga del resultado de una actividad inventiva y que sea susceptible de aplicación industrial. Para determinar que una invención es nueva y que proviene de una actividad inventiva o sea que pueda ser susceptible de conformar una patente, se tomara como base el estado en que se encuentre la técnica al momento en que sea creada la invención, debiendo además investigar el inventor que su invención no se encuentre patentada o en trámite de patente.

Ahora bien, la Ley en su artículo 19 menciona que no se considerarán como invenciones para sus efectos y son:

- I.- Los principios teóricos o científicos
- II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer ó revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
- III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos;
- IV.- Los programas de computación;
- V.- Las formas de presentación de información;
- VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
- VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y
- VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de producción conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puede funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas

para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

I.- Serán patentables

a).- Las variedades vegetales;

b).- Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en esta disposición todos los tipos de microorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasmas, los protozoarios y en general, las células que no se reproduzcan sexualmente, y

c).- Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, funguicidas o productos con actividad biológica.

II.- No serán patentables:

a).- Los procesos esencialmente biológicos por la obtención o reproducción de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales;

- b).- Las especies vegetales y las especies y razas animales;
- c).- El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
- d).- El material genético, y
- e).- Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo humano.

Por último es importante mencionar que la patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables.

b).- MODELOS DE UTILIDAD

El artículo 28 de la Ley Fomento y Protección de la Propiedad Industrial menciona, que se consideran modelos de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de 10 años improrrogables.

c).- DISEÑOS INDUSTRIALES

Atendiendo al artículo 31 de la Ley de Fomento y Protección de la

Propiedad Industrial, habla de que serán registrables los diseños industriales que sean originales y susceptibles de aplicación industrial. “

Se entiende por original el diseño que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya este en el conocimiento público del país.

Los diseños industriales comprenden a:

- I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirvan de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que se dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

El registro de los modelos industriales tendrá una vigencia de 15 años improrrogables,

d).- MARCA

El artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, define como marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado.”

Puede constituir una marca de acuerdo a la Ley:

- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.- Los Nombres Comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y;
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.

Asimismo el artículo 90 del propio ordenamiento menciona que no podrá ser registrable como marca.

- I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
- II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;
- III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los

productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;

- IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidos en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;
- V.- Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
- VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;
- VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización escudos, banderas o emblemas de cualquier País, Estado, Municipio o Divisiones Políticas similares, así como las denominaciones y siglas de Organizaciones Internacionales, Gubernamentales, No Gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;
- VIII.- Las que reproduzcan o bien signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

- IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas y otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
- X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y pueden originar confusión o error en cuanto a su procedencia;
- XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
- XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;
- XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
- XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente

conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

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. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.

XVII.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a una empresa o un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el Nombre Comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el usuario del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

El registro de la marca tendrá una vigencia de 10 años y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

e).- MARCAS COLECTIVAS

El artículo 96 establece que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir en el mercado los

productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

La marca colectiva no podrá ser transmitida a terceras personas y su uso quedará reservado a los miembros de la asociación.

f).- AVISOS COMERCIALES

El artículo 100 establece que 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 se considerará como aviso comercial.

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de 10 años y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

g).- LOS SECRETOS INDUSTRIALES

El artículo 82 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial considera como secreto industrial a toda información de aplicación industrial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener y mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, característica o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de

producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

Esta información deberá de constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Generalmente, los secretos industriales obligan a fin de poder llevar a cabo una buena protección, a que el titular de los mismos elabore contratos de confidencialidad con los trabajadores de su fábrica o establecimiento industrial, a efecto de que con este documento se pueda probar si el trabajador al momento de contratarse de nuevo divulgo algún secreto de importancia a la empresa competidora.

g).- DENOMINACION DE ORIGEN

Se entiende por denominación de origen al nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y los humanos.

El Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen y solo otorgará autorización para su uso, obligándose el usuario a utilizarla tal y

como lo mande la autoridad.

h).- NOMBRE COMERCIAL

Independientemente de que esta figura la que desarrollaremos a lo largo del presente trabajo, creo importante para una mejor comprensión esquemática o didáctica él mencionarlo en forma muy breve.

Menciona el artículo 105 de la Ley que 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 difracción masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Quien este usando un Nombre Comercial podrá solicitar a la Secretaria de Economía, la publicación del mismo en la gaceta, solicitud que abra de presentarse por escrito; procediéndose a su publicación.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovándose por periodos de la misma duración. Cesando sus efectos en caso de no renovarse.

En los casos de transmisión de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo que exista estipulación en contrario.

CAPÍTULO II
ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL

2.1. DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Para saber que es el Nombre Comercial, sugiero que nos adentremos al significado de cada una de las palabras que lo componen. En primer lugar, su nombre viene del Latín "Nomen" y se define como "aquella palabra que se apropia o se da a los objetos y a sus calidades para hacerlos conocer y distinguirlos de otros"⁹. El concepto Nombre Comercial tiene muchos significados, dentro de las cuales el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define "como la denominación distintiva de un establecimiento registrado como Propiedad Industrial"¹⁰.

Para la Real Academia de la Lengua Española, el Nombre Comercial, "es aquél que se utiliza para distinguir a un establecimiento de otro, y que se encuentra registrado como propiedad industrial"¹¹, definición que consideramos poco afortunada para efectos de la Legislación Mexicana, ya que Nombre Comercial, como veremos posteriormente, no siempre es aquél que se publica sino que puede estar o no estarlo.

El Diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala como Nombre Comercial "a toda aquella designación, denominación, razón social o nombre civil, bajo la cual, los comerciantes colectivos o individuales realizan sus actividades

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pág. 922

¹⁰ Idem.

¹¹ Ibid, Pág. 923.

mercantiles o identifican sus mercancías o servicios prestados”¹².

Podemos decir que el Nombre Comercial es aquél signo distintivo dirigido a una empresa o establecimiento industrial o comercial, que tiene por objeto darle singularidad e individualidad, distinguiéndolo por este motivo de otros establecimientos competidores y otorgándole un carácter propio.

En cuanto a su origen, “la protección al Nombre Comercial, es una institución que arranca desde el siglo pasado, fue en la Convención de Unión de París de 1883, en donde por primera vez se acordó la protección del Nombre Comercial, independientemente de la obligación de depósito o de la idea de nacionalidad. Así se otorgó amparo a los nombres de los fabricantes, no sólo por lo que sus establecimientos representaban por sí, sino porque a la vez, el nombre de comercio en infinidad de ocasiones venía a constituir una marca, según la costumbre de la época.

“En realidad, el derecho al Nombre Comercial deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio; es una modalidad de la protección contra la competencia ilícita o desleal”¹³.

Como origen existen algunos otros datos sobre el estudio del Nombre Comercial. En las excavaciones hechas en Pompeya fueron hallados objetos tallados que llevaban bajo el relieve el nombre del artesano, lámparas de barro que contenían diversos signos que los distinguían entre sí, así como simples marcas de fábricas o de sus propios nombres. Algunas invocaciones,

¹² Genaro, Góngora Pimentel, Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo VI, Pág. 247.

¹³ Ibid. Pág. 248.

tipo de manifestaciones primitivas de esta forma, se encuentran posteriormente, y aún más elaboradas en la Edad Media, lo que resulta en una mayor definición del nombre de la fábrica o del artesano¹⁴.

Los antecedentes del Nombre Comercial en sí se encuentran diseminados en la historia, a veces en forma no muy clara.

Se tiene la seguridad que el Nombre Comercial tal y como lo conocemos, nace en el período corporativo que rigió en Europa entre los Siglos, XII al XVII, que se caracterizaba por una confusión del gremio, corporación, universidad y mercaderes, y la idea general del comercio, puesto que era imposible relacionar uno sin el otro, ya que se necesitaba la inscripción de la Matrícula Oficial de las corporaciones, artes y oficios que daban el privilegio ante el Estado y Municipio. Junto con la corporación o gremio regulaban la competencia para condicionarla y limitarla. Los gremios entonces toman nombres, ya sea del gremio en sí o de santos principalmente, para distinguirse unos de otros, antecedentes remotos del Nombre Comercial, tal y como hoy lo conocemos.

El autor Antonio Amor Fernández, señala que el primer intento de legislación del Nombre Comercial, "es aquél que se incluyó en la Ley del 7 de enero de 1791, sobre Propiedad Industrial dictada en España, donde otorgan la facultad a comerciantes o a empresas mercantiles de registrarlos"¹⁵.

Posteriormente, el primer intento serio de regular los Nombres

¹⁴ Cfr. Leonardo Thomas, Origen Evoluciones, Naturaleza y Tutela del Nombre Comercial, Pág. 5.

¹⁵ Antonio Amor Fernández, Propiedad Industrial en Derecho Internacional, Pág. 13.

Comerciales se lleva a cabo, como ya se señaló, en el siglo pasado con la Convención de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en donde por primera vez se acordó que se protegiese el Nombre Comercial, independientemente de la obligación de su depósito desde esa fecha, y dentro de la revisión del propio ordenamiento en Bruselas, Bélgica en 1900, y posteriormente sus revisiones; la de Washington de 1911, la de la Haya en 1925, la de Londres en 1934, la de Lisboa en 1958 y la que actualmente nos rige la de Estocolmo de 1967; se han regulado los Nombres Comerciales. Cabe hacer notar que México es parte de tal Convención desde su inicio, y por lo tanto se aplica tal ordenamiento en su territorio, y en su trato con las naciones de los países signatarios, de acuerdo a la competencia de leyes que señala el artículo 133 Constitucional que será la Ley Suprema de toda la Unión la propia Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que se celebren por el Presidente de la República Mexicana, con aprobación del Senado, caso en que se encuentra el Convenio de París.¹⁶

Por otra parte, es difícil definir en forma clara e incontestable el concepto del Nombre Comercial, debido a que ni la Legislación Internacional, principalmente el Convenio de París, ni nuestra Legislación Interna, lo han definido, por lo que no se tiene muy claro el concepto de lo que debe considerarse como Nombre Comercial. Sin embargo, hasta esta parte de este estudio hemos dado las más reconocidas hasta esta fecha por la doctrina.

El derecho al nombre de comercio o comercial deriva, como ya se ha dicho, de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio, esto

¹⁶ Cfr. César, Sepulveda, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Págs. 6 y 7.

es un uso mercantil que evita la competencia ilícita.

Es indudable que el Nombre Comercial se crea a través de una ficción para distinguir en dos sentidos a la empresa y a sus productos. En primer lugar, se distingue al producto elaborado, para lo cual se crea la marca, y en segundo lugar, al productor, es decir a la empresa que utiliza un Nombre Comercial, que distingue no a los productos entre sí, sino a los comerciantes concurrentes, es decir a los que elaboran o expenden los productos.

En este caso podemos definir al Nombre Comercial “como el signo distintivo que es utilizado por los establecimientos industriales o Comerciales para distinguirse de otros que son concurrentes entre sí.”

Por último, cabe hacer mención que la concurrencia se da en base a los productos y servicios que se producen o se prestan en los establecimiento, en relación al mercado al que van dirigidos.

2.2. ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL EN OTRAS LEGISLACIONES

En otros países se ha regulado el Nombre Comercial a través de diversos ordenamientos.

En Francia por ejemplo, se reguló a través de la Ley sobre Responsabilidad Civil y sobre la Responsabilidad Criminal, derivadas del Artículo 1832 del Código Civil Francés, en el que se daba la protección al Nombre Comercial.

En orden cronológico, en Alemania se crea el Código de Comercio de 1861, que tiene disposiciones referentes al signo distintivo sin hacer distinción entre la marca y el Nombre Comercial; este ordenamiento los confunde y les da la misma categoría. En este mismo sentido en Bélgica el 16 de abril de 1879, y en Portugal en 1888, se crean diversos ordenamientos referentes a los signos distintivos.

El primer país latinoamericano que regula este tipo de propiedad industrial es Argentina, con la Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura ¹⁷.

En nuestro país el primer intento de regulación del Nombre Comercial se da hasta el 31 de diciembre de 1942, cuando aparece la Ley de Propiedad Industrial, la cual es muy tardía en relación a las Legislaciones más adelantadas del mundo, ya que protege el Nombre Comercial más de un siglo después del primer ordenamiento que lo previó.

2.3.- ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MÉXICO.

Como se señala en la introducción de este trabajo, el Nombre Comercial y la marca en sus orígenes se confundieron como instituciones.

Tanto la marca como el Nombre Comercial se utilizaron primeramente como los signos distintivos que se aplicaron en el producto elaborado, con objeto de individualizarlos de los de su misma especie; y que hacían que el Nombre Comercial fuera diferente al nombre del fabricante del objeto, que en

¹⁷ Felipe, de Sola Cañizares, Tratado de Derecho Comercial Comparado. Tomo II, Págs. 47 y 48.

algunos casos podía ser un nombre propio, que por tradición se heredaban de padres a hijos o personas del mismo gremio o corporación, lo cual determinaba una calidad, así como el origen del producto, que se traducían en la confianza que tenía el consumidor en la bondad del propio producto.

El primer antecedente del que se tiene cuenta en nuestro país respecto al marcaje, se remonta a la "Real cédula expedida en Granada por el Emperador Carlos V el 9 de noviembre de 1626, la que en su contenido mencionaba que tantos indios, negros y españoles debían y podían trabajar las minas como cosa propia, pagando únicamente el quinto real"¹⁸. Lo cual implicaba que toda persona que trabajará en la Nueva España, debía otorgar un tributo a la corona y tenía que marcar los productos que elaboraba.

Mediante dicha Cédula, los habitantes de la Nueva España encontraron un estímulo para trabajar en las minas, iniciándose entonces la extracción de los minerales, especialmente los metales preciosos, pudiendo así proveer la demanda siempre creciente tanto de parte de la realeza, como del clero y de la población en general.

En tanto que la industria de la platería y del oro se acrecentaban, y se tornaban más importantes día a día, se hizo necesario legislar esa actividad, a fin de que se garantizara un control de pago de los Derechos Reales (impuestos), y de tal manera se protegieran las marcas que se creaban para la realización de los trabajos.

Este es el antecedente que consideramos más remoto.

¹⁸ David, Rangel Medina, Ob. Cit., Pág. 7.

2.4.- REGULACIÓN DE LAS DISTINTAS ORDENANZAS ESPAÑOLAS.

Además de la Cédula Real, encontramos un siglo después el 20 de octubre de 1638, en las ordenanzas denominadas como "Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería", dirigidas a regular la Artesanía de este metal, dictadas por el Marqués de Cadereyta.

La octava de estas ordenanzas, establecía el procedimiento a seguir para no defraudar el Quinto Real, que era en un principio el impuesto que se pagaba al Rey en sus dominios por las preseas, tesoros y otras cosas semejantes, como la minería. Era siempre la quinta parte de lo hallado, descubierto, aprehendido o extraído. Dicho Quinto por parte de los plateros, era obligatorio, así como lo era para el Veedor y Oficiales Reales. La ordenanza comentada mencionaba las siguientes acciones en defensa de las arcas del rey:

- a).- Antes de labrar la plata ú oro, los plateros estaban obligados a presentar la pasta a los Oficiales Reales, para que éstos vieran si estaba quintada y marcada.
- b).- Que esas marcas o señales habrían de registrarse ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México; y
- c).- Que sin tales marcas o señales, no podían vender estos ninguna clase de piezas, bajo penas que se les impondrían ¹⁹.

¹⁹ Cfr. Ibid. pág. 36

La Ordenanza 18 menciona que el Vendedor encargado de recibir piezas de oro y plata, tenía instrucciones de no recibirlas en caso de que carecieran de la señal y marca del artífice que la labró.

La Cédula Real del 1º. De octubre de 1733, contenía instrucciones especiales sobre la platería, obligando en su inciso f) a que el platero que necesitare oro ó plata, estaba obligado a conseguirlo de los Oficiales Reales, en la llamada caja de quinto a cuenta. Continuaba diciendo, que era también obligación de los plateros al terminar de labrar la pieza (hecha con distintos metales), que esta se pusiera ante la presencia de los oficiales Reales, para que éstos le pusieran el cuño del llamado quinto diezmo; para que a su vez la pieza quedara reconocida también por el ensayador mayor, con el fin de marcar su nombre.

Respecto a los plateros de la Ciudad de México, no podían comercializar las alhajas de plata, si no estaban marcadas por el artífice y el marcador, conforme a los señalamientos que tenían establecidos.

Por otra parte, las Ordenanzas de Ensayadores de 1649-1651, expedidas para el Perú, fueron también observadas en México, Dichas Ordenanzas, en su Capítulo XXV, señalaban:

"Ordenamos que cada platero que labrare piezas de oro ó plata, tenga su marca particular la cual manifieste ante la justicia o escribano del Cabildo del lugar donde residiere, y esta marca la eche, y ponga en las piezas que labrare, para que si hallare no estar de la ley, que debe tener la plata y oro,

se proceda contra el platero por todo rigor de derecho”²⁰

Las ordenanzas de Ensayadores, formadas en México el 7 de julio de 1783, por el Licenciado don José Antonio Lince González, Ensayador Mayor del Reino y Juez Veedor, y confirmadas por el Virrey Matías de Gálvez por la Real Orden del 30 de diciembre del mismo año, recordaban que el ensayador debía practicar no menos de cuatro visitas personales no encomendadas a terceros al año, al baratillo, portales, plazas, platerías y demás lugares donde se comerciaba con la plata, decomisando lo que no ostentare marca, quinto o diezmo, y procedimiento con ellas a lo que hubiere lugar según las Reales disposiciones.²¹

Por último, el Capítulo VIII de dichas Ordenanzas, preveía que después de ser fundidas y ensayadas las platas y oros, y puestas las marcas de la ley y el nombre del ensayador, las mismas se enviarán a las autoridades correspondientes para que tomaran nota y asentara ello en el libro a efecto de darles la certificación o quía y de esa manera se pudieran conducir libremente.²²

De todo lo anterior se puede concluir que las piezas de plata u oro debían llenar los siguientes requisitos:

a).- “La marca o remacha del quinto comprobando el pago de los impuestos

²⁰ Idem

²¹ Idem

²² Idem

- b).- La marca del ensayador para indicar la ley del metal (es decir su pureza); y
- c).- La marca del artifice junto con su nombre para evitar fraudes”²³

Estos ordenamientos fueron encaminados seguramente para asegurar la ley del metal y los posibles fraudes, tan constantes que aún hoy en día, hacen que indirectamente se obligue al uso del Nombre Comercial, ya que el nombre del artifice en ciertos casos, pasaba de generación en generación, sin modificación alguna, y sin que necesariamente el “dueño” del Nombre Original hubiere transmitido el mismo por consaguinidad a sus herederos; es decir, el nombre del ancestro se volvió un elemento valioso, y por lo tanto protegible, ya que significaba en el producto confianza para el consumidor.

2.5.- LEGISLACIÓN A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII.

El artículo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias del 12 de octubre de 1778, regulaba las marcas legítimas sobre los metales preciosos, los cuales se comercializaban entre España y México. Dicho ordenamiento preveía que las mercaderías embarcadas para las Indias, debería ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas, estableciendo que “siempre que resultara comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán a los autores y cómplices de este grave delito con las penas que van definidas en el citado artículo dieciocho de este reglamento”²⁴

²³ Idem

²⁴ Idem

Consideramos que en este período es mayor aún la intención del legislador por evitar el fraude, que el de proteger los derechos de propiedad industrial del productor, objeto de la imitación o fraude.

2.6.- INSCRIPCIÓN DE LAS MARCAS DE FUEGO EN LIBROS DE LAS CORPORACIONES MONÁSTICAS (SIGLO XVII).

Este antecedente se puede ubicar en el Siglo XVII, cuando por primer vez en la Nueva España empezaron las órdenes monásticas a usar marcas de fuego, que eran hechas con hierro o con bronce calentado al rojo vivo, para ser aplicadas en los cortes superior e inferior de los libros, tanto para conocer su procedencia de las antiguas bibliotecas mexicanas, como para que los libros “no siguieran emigrando de sus estantes”, con las concebidas graves penas impuestas por las Bulas expedidas por los Papas Pío V y Sixto VI, entre las estaba nada menos que la excomunión a los que robasen libros de las bibliotecas.

En esta época, se hizo necesario que la biblioteca a donde pertenecían los libros tuviere un signo distintivo, que resultase de mayor eficacia que un simple sello del convento o de un ex-libros, que en ese entonces no era la simple mención del dueño del libro, sino una cédula (firmada por algún oficial) pegada al reverso de un libro, en la cual constaba el nombre del dueño o de la biblioteca a la que pertenecía, que se podían hacer desaparecer con suma facilidad. Es así como las órdenes sacerdotales de aquel entonces siguieron fielmente las marcas de fuego como práctica común establecida.

Lo anterior se viene a relatar ya que en primer término es un verdadero e

inmediato antecedente de las marcas en México, así como del concepto moderno de función marcaria y por lo mismo del producto o empresario actual (antecedentes del Nombre Comercial)²⁵

²⁵ Idem

CAPÍTULO III
MARCO JURÍDICO

3.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL DERECHO DEL MÉXICO INDEPENDIENTE.

Por lo que toca al siglo XIX en México, y salvo en los primeros años que siguieron a su separación política de España, resulta difícil poder establecer alguna ley en especial relativa a este ramo. Sólo existen disposiciones aisladas, pero aparentemente la misma situación se presenta en el mismo tiempo y sentido en otros Estados. Sin embargo, los legisladores mexicanos de aquellas épocas, inquietos por que se respetase el derecho sobre las marcas, incluyeron algunas disposiciones de naturaleza punitiva tanto en el Código Penal, como en los Códigos de Comercio que se promulgaron en el transcurso de esos años.

"Es hasta 1890, cuando entró en vigor en México, el primer cuerpo de disposiciones destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos"²⁶

3.2.- CÓDIGO DE COMERCIO DE MÉXICO DEL 16 DE MAYO DE 1854.

A partir del 16 de mayo de 1854, se establece el primer Código Nacional de Comercio, conocido como la obra de Don Teodosio Lares, Ministro en el último gobierno de Santa Anna.

²⁶ Cfr. Ibid. Pág. 36

Ninguno de los capítulos de dicho Código reglamenta lo que viene a ser la institución marcaria; sin embargo de un estudio minucioso encontramos preceptos aislados en los que se hace referencia a las marcas de las mercaderías. Y aún cuando el Código se muestra omiso, ya que no regula propiamente las marcas, si reconoce, un tanto implícitamente la existencia de las mismas, y su función como signo distintivo.

Como ejemplo, mencionaremos su Artículo 189 que establecía la designación de las mercaderías, en donde se obligaba a los fabricantes a hacer mención de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contenían.

El título que regulaba el comercio marítimo (Art. 500) decía que tres libros habrían de llevarse, dentro de los cuales, en el que llamado de "Cargamentos", debería asentarse minuciosamente las mercaderías que se cargasen con la expresión de la marca.

El artículo 525 del ordenamiento citado, también mencionaba que debía llevarse asiento formal de las mercancías que se entregaran con sus marcas y números.

Por otra parte, el artículo 638, finalmente, estipulaba el precepto de que el contrato de seguro marítimo debía contener las marcas y números de los fardos si estas los tuvieran.

3.3.- CÓDIGO CIVIL DE 1870.

El 8 de diciembre de 1870, fue aprobado por el Congreso el Primer Código Civil Mexicano. Dicho Código derogó toda la legislación antigua. El citado código, en su Título Octavo, contemplaba las tres ramas clásicas de las diversas instituciones que hoy en día designamos como Derecho de Autor, a saber: a) Propiedad Literaria, b) Propiedad Dramática y c) Propiedad Artística.

Contemplaba también, las reglas sobre la falsificación de la obra literaria, así como las sanciones en que se incurría a causa de ello, estableciendo en su último capítulo las disposiciones generales referentes al procedimiento administrativo que se había de seguir ante el Ministerio de Instrucción Pública, con el fin de obtener la propiedad de la obra de que se tratara.

El Código de comercio de aquellos años no contenía reglamentación en la protección de las marcas, ni la misma se encontraba en ley especial alguna. Sin embargo, esta regulación la vino a dar el Código Civil de 1870, en la que se otorgaba protección legal sobre las marcas.

Su artículo 1369 disponía que a la persona que habiendo mandado hacer una obra y pagándola de su propio peculio, se le consideraría autor para efectos legales, por lo que el fabricante que adoptaba como marca un diseño o algún dibujo con características artísticas, estaba en condición de obtener su propiedad, mediante solicitud hecha a la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública²⁷.

²⁷ Cfr. Ibid págs. 15 y 16

3.4.- CÓDIGO PENAL DE 1871

Este Código reglamentó en algunos de sus capítulos, la falsificación de moneda, de acciones, de documentos de crédito público, de billetes de banco, de sellos, de troqueles, de pesas, medidas y marcas.

En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, no se refería únicamente a la protección sobre dichas marcas, sino más bien a la acepción del substantivo del verbo marcar, con el fin de marcar, con el fin de proteger las contraseñas que garantizaban la ley del oro o de la plata, con las sanciones aplicables a quienes quisieran falsificar las marcas que correspondían al legítimo titular de dichos bienes.

El Código Penal de 1871, en su Artículo 18, fijó la sanción del delito de falsificación, que en su contenido decía que: "se castigaría con arresto mayor y multa a las personas que falsificaran una marca, estampilla o contraseña de cosa comercial, o en su defecto de un establecimiento privado, ya fuera de Banco o dedicado a la industria".

De igual manera señalaba el Artículo 701, que se impondrán penas al que hiciera uso de dichas marcas, así como al que las empleara para venderlas o comerciarlas con el objeto de hacerse pasar como legítimo dueño.

Por su parte, el Artículo 702 de dicho Código, establecía las penas y castigos a los que con perjuicio del Estado, de una autoridad o de un particular, falsificaban las marcas que estos usaban.

El Artículo 708, mencionaba en su contenido que se aplicarían tres meses de arresto a la persona que pusiera a un efecto industrial el nombre o la razón comercial de un fabricante diverso al que lo fabricó.

3.5.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1884

Para desarrollar nuestro siguiente inciso relativo al Código de Comercio Mexicano, expedido el 15 de Abril de 1884, es menester hacer aclaración que en su Libro Cuarto dedicado a la "Propiedad Mercantil" y específicamente en su artículo 1411, mencionaba a la propiedad como un valor propio independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

Para adquirir la marca, tanto para el fabricante como para el comerciante, era necesario depositarla ante la Secretaría de Fomento, y dicha Secretaría concedía la propiedad si no era usada por otra persona o comerciante; señalando que si ya usada la marca, la misma no sería concedida, porque de lo contrario se estaría cometiendo la usurpación de una marca que era antes reconocida, ya sea por su denominación, por dibujo o pintura, y para evitar el caso de que no se creara confusión entre una y otra marca, según su artículo 1441.

En caso de usar una marca igual a una ya registrada, se estarían causando daños y perjuicios, y para este caso procedía el ejercicio de la acción tanto por la vía civil, como por la vía penal, por falsificar una marca ya reconocida.

Para la acción civil, señalaba un término de un año para reclamar la usurpación de marca desde el momento en que se enterase de ello, según su artículo 1423.

Sin embargo en su Artículo 1442, concedía únicamente dos meses para la acción penal; además, imponía la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía. Por otro lado, en cuanto a la marca misma, se observaba que su uso era facultativo, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o razón social, nombre de la localidad en que se fabricare el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas, o envases, tal como dice el artículo 1418.

3.6.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1885.

Como se puede apreciar, en el Código de 1884 existían las obligaciones de los comerciantes de registrar los documentos relacionados con el giro comercial según el artículo 44, y de asentar las inscripciones en el libro que para tal efecto deberían de llevar los secretarios de los juzgados de competencia mercantil como señalaba el artículo 45.

Por medio de esta nueva Ley de 1885, se modificaron las disposiciones antes mencionadas y se creó el Registro de Comercio, en el que, los comerciantes deberían matricularse, estableciendo en su artículo 3º., la obligación de ser asentados en la hoja de cada comerciante matriculado, los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, y que de no hacerlo se propiciaría un impedimento al comerciante interesado para el ejercicio de sus derechos frente a terceros, cuyo impedimento habría

de perdurar en tanto el título no quedase debidamente registrado, conforme al artículo 14.

En consecuencia, los efectos del documento por medio del cual la Secretaría de Fomento concedía la propiedad de la marca a su titular,

procedían sólo a partir de la fecha de la inscripción respectiva según el artículo 15; y una vez efectuado el registro, el documento era registrado a quien lo hubiere presentado con la nota de inscripción correspondiente, así se establecía en el artículo 16.

3.7.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1889.

Por último, cabe hacer mención de las disposiciones contenidas en el Código de comercio de 1889 que deroga el Código de 1884, que sólo tuvo cinco años de vida; y que entró en vigencia a partir del 1º. De enero de 1890.

Se puede observar de este nuevo Código de Comercio Mexicano que aún cuando derogó leyes mercantiles preexistentes, siguió conservando la obligación de inscribir los títulos de marcas de fábrica en el Registro de Comercio, de conformidad con su artículo 21, fracción XIII, estableciendo, además, la sanción consistente en que por falta de registro, los documentos no surtirían efectos frente a terceros, en su artículo 26.

Como podemos percatarnos todas las anteriores Legislaciones preveían en algunos casos exclusivamente registros marcarios, y otras confundían las instituciones de marca y Derechos Autorales como una sola. Indudablemente

en un principio, es difícil distinguir cual es la marca por naturaleza, y donde empiezan a regir los signos distintivos respectivos, como el Nombre Comercial propiamente dicho.

Es evidente que en sus orígenes el Nombre Comercial y la marca, por ser instituciones tan parecidas y confundidas, fueron tratadas de igual manera. De esta forma, algunos autores las estudian como una sola cosa, con la única diferencia no esencial para esa época de sus fines, ya que la intención del Nombre Comercial va dirigido a la empresa, es decir al comerciante, y la marca al producto que aquel comerciante labora o expende.

3.8.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

El mencionado ordenamiento, entró en vigor el 1º. De enero de 1890, y se refería única y exclusivamente a las marcas de fábrica, que define en su artículo primero, asimismo no establece todavía el Nombre Comercial, mismo que no queda regulado por esta Ley.

3.9.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE AGOSTO DE 1903.

Esta Legislación derogó la Ley de Marcas de Fábrica de 1889, así como también su reforma del 17 de diciembre de 1897, la cual estaba compuesta por ocho capítulos destinándose el sexto a los Nombres Comerciales, así como al Aviso Comercial.²⁸

²⁸ Diario Oficial de la Federación del 2 de Septiembre de 1903, entró en vigor el 1º, de Octubre de ese mismo año, Pp. 22

En esta Ley se concedía el derecho exclusivo de uso del Nombre Comercial sin necesidad de registro o de algún otro requisito; la usurpación o imitación que cometiera algún tercero se podía impugnar a través de una acción civil para lograr la cancelación o anulación de las mismas, y otorgaba el derecho de exigir daños y perjuicios; además habría la posibilidad de aplicar el castigo al culpable por la vía penal prevista por el artículo 74 del Código Penal entonces vigente.

Dicha Ley establecía que no era necesario el depósito o registro del Nombre Comercial para protegerlo, y para esto se concedía al titular el derecho de publicación en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. La publicación era renovable cada diez años según lo establecía la Ley.

La publicación era requisito indispensable para que el titular demostrara que había habido dolo por parte del que hubiera imitado o estuviera haciendo uso ilegal del Nombre Comercial (artículos 74 y 77), ya que de esta forma se demostraba la buena fe del titular al cumplir con el requisito de publicidad, y así se podían imponer las sanciones correspondientes que establecía el artículo 75.

Si el comerciante afectado había obtenido la publicación antes mencionada, estaba exento de probar la conducta dolosa del infractor, y de la presunción legal se centraría en que este último obró dolosamente. (artículo 77).

Todo aquel que utilizara de cualquier manera un Nombre Comercial del que no fuera titular o no le correspondiera derecho alguno, o que tratara de

usar el nombre comercial en grado de confusión, incurriría en la pena de "arresto menor", y "multa de segundo grado", o una u otra a juicio del Juez (artículo 75).

En caso que se hiciera uso indebido de un Nombre Comercial, y además, de las figuras que acompañaran a una marca formando parte de ella, siempre y cuando el uso de dicha marca constituyera un delito conforme a la Ley, sin perjuicio de las penas previstas en el artículo 75 por el uso indebido del nombre comercial, se aplicarían las reglas de acumulación establecidas en el Código Penal para el Distrito Federal.

Lo establecido en los Capítulos III y V en relación al procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas en los juicios civiles y en los juicios penales, respectivamente, eran aplicables en lo conducente a los nombres comerciales.

En esta Ley se reglamentó por primera vez lo que es el Nombre Comercial, y se sientan las bases para su protección en contra de los abusos por parte de terceros; sin embargo, a pesar del adelanto que representó este Ordenamiento, podemos hacer los siguientes comentarios:

- a).- La Ley no definía el Nombre Comercial ni tampoco establecía su uso previo como requisito para obtener su publicación en la Gaceta Oficial. El derecho exclusivo derivaba del uso que se hiciera del Nombre Comercial, principio que se mantiene hasta nuestros días.
- b).- Respecto de la vigencia de la publicación, no precisaba a partir de que

fecha se iniciaban los diez años de protección; si a partir de la fecha de solicitud de la publicación, o de la publicación misma, y era omisa en cuanto al plazo que tenía el titular para solicitar la renovación, lo cual quedaba al criterio del Director de la Propiedad Industrial.

- c).- La Ley de 1903 al igual que la de 1889, adoptó el sistema francés, ya que el registro de una marca se hacía sin ningún examen de novedad, esto recaía bajo la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de tercero.

- d).- La diferencia entre el Nombre Comercial y la Marca que se hacía en los capítulos II, IV y V era únicamente en cuestiones académicas, y no a las reglas de aplicación de registro y de defensa. Ni en el reglamento, ni en la Ley se hacía distinción a las reglas de marcas en lo que fuera aplicable al Nombre Comercial, y no existía disposición expresa respecto del Nombre Comercial, por lo que no existía ningún impedimento para la publicación de Nombres Comerciales carentes de elementos distintivos, o en idiomas extranjeros, lo que anteriormente estaba prohibido para registro.

- e).- El Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de comercio sólo destinaba un artículo en relación al Nombre Comercial.²⁹

3.10.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DEL 26 DE JUNIO DE 1928.

²⁹ Cfr. David, Rangel Medina, Ob. Cit. Págs. 36 y 37.

El Nombre Comercial es regulado en el Capítulo V de ésta Ley de Marcas, y de Avisos Comerciales y Nombres Comerciales de 1928.

Se reconocía el nombre como propiedad exclusiva de toda persona jurídica, productora o comerciante (artículo 45). El uso indebido o la imitación provocaba que el titular acusara judicialmente al infractor para que se le impusieran las penas que establecían en el Capítulo IX de la Ley, para exigir daños y perjuicios y hacer que cesara la usurpación.

La acción penal y de daños y perjuicios podían ejercitarse por cualquier tercero que sufriera perjuicios por la imitación o la usurpación.

Esta Ley no establecía ningún requisito, ni el registro para que se pudieran ejercitar las acciones antes señaladas para sancionar a los responsables, era preciso demostrar que éstos habían procedido con dolo. El propietario estaba exento de probar lo anterior, si hacía publicar su nombre comercial en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, debiendo comprobar previamente su uso.³⁰

En su artículo 49 se detallaban los datos que debía contener la solicitud de publicación del Nombre Comercial, siendo importante destacar la obligación de comprobar el uso del nombre que se pretendía publicar, indicar el nombre del propietario y ubicación e indicación del giro a que se dedicaba. Presentada la solicitud, se practicaba un examen administrativo de los documentos, y un examen de novedad que determinaría la existencia de

³⁰ Cfr. Diario Oficial de la Federación del 28 de septiembre de 1903, Pp. 28

algún nombre comercial idéntico o semejante, susceptible de confusión (artículo 50). El trámite de la solicitud, hasta el desahogo del examen de novedad, la Ley lo remitía, en lo que fuera aplicable y no existiera precepto especial, a las reglas de las marcas ³¹.

Al ser publicado el registro tenía una vigencia de diez años, pero podía renovarse en forma indefinida por iguales períodos. La renovación debía solicitarse conforme a la Ley, dentro de los seis meses anteriores al último año de cada período, y si no se hacía así, se consideraba caduca de pleno derecho la publicación de dicho nombre comercial.

En el caso del traspaso de un establecimiento no suponía el derecho exclusivo de uso del Nombre Comercial, pero si en el traspaso se incluía el derecho al uso de dicho nombre, se tenía como marca, si así estuviera registrada, excepto estipulación en contrario, caso en el cual la marca se consideraría caduca.

En materia del Nombre Comercial son aplicables las reglas previstas en los Capítulos VII, X y XI en lo relativo al procedimiento para revocar las resoluciones administrativas y para los juicios civiles y penales.

Hemos visto que se establecieron los lineamientos necesarios en el Capítulo VII para solicitar, ya sea a petición de parte, de oficio o administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, la declaración de falsificación, imitación o uso ilícito de una marca, aviso o

³¹ Cfr. Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 1928. Inicio su vigencia el 1º de enero de 1929 y derogó a la Ley del 25 de agosto de 1903, Pp. 34

nombre comercial.

En el artículo 22 en su parte segunda establecía que a nadie se le negaría el derecho de aplicar su nombre propio a los productos que fabricaré o expendiera, ya sea que constituyera una marca o parte de ella, siempre y cuando lo aplicase en la forma que esté acostumbrado a usarlo o se distinguiera de un homónimo ya registrado como marca, o de un nombre comercial publicado en la Gaceta, o al de una sociedad que se haya constituido legalmente, con anterioridad a la fecha de una marca ya registrada en que aparezca ese nombre.

3.11.- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE NOMBRES COMERCIALES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1928.

Los datos que se debían comprender en la solicitud de un Nombre Comercial, era el requisito de comprobar la previa existencia del establecimiento, institución, o negocio mercantil al que se aplicaba el Nombre Comercial, por medio de la escritura o acta de constitución; esto era lo que establecía el Capítulo VI del Reglamento de la Ley de 1928.

En consecuencia, el artículo 201 del Capítulo VII, al tratar el Nombre Comercial, remitía en lo que fueran aplicables las reglas de las marcas.³²

En el artículo 45 establece que tiene el derecho, exclusivo al Nombre Comercial, toda persona jurídica; entenderemos que se refería únicamente a

³² Cfr. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1928, Pp. 41

la persona moral, y no concedía el derecho a las personas físicas, que fueran propietarias de algún establecimiento comercial o industrial, y que lo distinguan por medio de su Nombre Comercial; sin embargo, en el artículo siguiente, señala, "la persona", en donde podemos inferir que sí se le reconocía este derecho a las personas físicas, en contraposición a lo señalado en la Legislación anterior (Ley).

Este ordenamiento citaba la incorporación del concepto de territorialidad, lo que actualmente conocemos como zona geográfica, al establecer en su artículo 48 lo relativo a la presunción legal, sobre de un nombre utilizado en la misma localidad, con posterioridad a otro ya existente.

Para la publicación del Nombre Comercial se imponía la condición de comprobar el requisito para la publicación de dicho nombre, así como la de demostrar la existencia del establecimiento. La Ley de 1903 no lo establecía.

Otra innovación respecto de la Ley anterior, es la práctica del examen de novedad para determinar la existencia de algún nombre comercial semejante (artículo 50).

Independientemente del examen de novedad, en la Ley se incluyó el Capítulo III que regulaba el examen extraordinario de novedad, para esto consistía en la revisión que hacía el Departamento de la Propiedad Industrial a petición del propietario de alguna marca, o de un aviso comercial registrado o de un Nombre Comercial publicado, con el fin de investigar si existía un registro anterior que fuera semejante al que se quisiera registrar y que pudiera invadir los derechos de aquellos. El examen podía ser solicitado por

cualquier persona que tuviera algún interés jurídico en el asunto, o podía ordenarlo la autoridad judicial.

A pesar de establecer el plazo para solicitar la renovación, no establece a partir de que fecha deben contarse los diez años de vigencia de la publicación, pero por el señalamiento a las reglas sobre marcas, debe concluirse que los diez años debían contarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 24).

Esta Ley resultaba novedosa, y seguramente trajo como consecuencia una restricción a los nombres susceptibles de publicación en el caso de su artículo séptimo, ya que se remitía a lo que no era registrable como marca.

3.12.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

La reglamentación específica del Nombre Comercial en la Ley de la Propiedad Industrial, se ubica en el Título Quinto, bajo el rubro Nombre Comercial, compuesto por quince artículos.

Reconocía como propiedad de toda persona física o jurídica productora o comerciante, su nombre comercial, y el derecho de uso exclusivo se protegería sin obligación de depósito o registro, en la extensión del campo de la clientela efectiva. La usurpación de este derecho por el empleo de un nombre idéntico o semejante, en una negociación del mismo género, se sancionaba previa la declaración del mismo género, y previa declaración administrativa. Una vez dictada la sentencia, al afectado podía exigir que se

impusieran las sanciones de Ley, exigir civilmente daños y perjuicios y hacer que cesara la usurpación. Esta acción la podía ejercer cualquier tercero que hubiera sufrido la usurpación o imitación de su Nombre Comercial.³³

Cabe hacer notar que también era necesario en la Ley anterior, solicitar la publicación del Nombre Comercial en la Gaceta Oficial, comprobando previamente el uso, y de ésta forma establecer la presunción legal. En caso de usurpación de un Nombre Comercial en la misma localidad, se tenía que demostrar que el infractor actuó dolosamente. De no realizarse la publicación, el propietario debería comprobar lo ocurrido, y el elemento de la presunción en su favor desaparecía, y una vez comprobado el dolo, se podía ejercer las sanciones previstas por el Capítulo II del Título VIII.

En el caso de los Nombres Comerciales que no fueran distintivos de los establecimientos a los que se aplicaban, no se publicaban en la Gaceta. Esta disposición expresa fue una modificación respecto de la Ley de 1928.

Al ser solicitada la publicación del Nombre Comercial, se debía indicar la fecha de primer uso y debía comprobar su uso. Una vez presentada dicha solicitud, se efectuara el examen administrativo de los documentos, así como el examen de novedad para precisar la existencia de algún nombre comercial publicado, semejante o igual con que pudiera confundirse, aplicado a un establecimiento del mismo género o de uno similar.

Si existía algún Nombre Comercial publicado con anterioridad, la

³³ Cfr. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1942, que entró en vigor el 1º de enero de 1943 y derogó a la Ley el 26 de junio de 1928. Pp. 15

publicación solicitada se efectuaba hasta que se declaraba la imitación o uso ilegal del primero, o si se hubiere extinguido por un plazo de dos años el establecimiento al que se aplicaba.

Si aún persistían los efectos de la publicación anterior, la nueva publicación se hacía sin perjuicio de las acciones que pudiera intentar el dueño del Nombre Comercial anterior.

La publicación del Nombre Comercial surtía efectos por diez años, además era prorrogable por un período de diez años más para continuar su vigencia. La renovación se tenía que solicitar dentro de los seis meses anteriores a la vigencia del último año de cada período; de no solicitarla dentro de dicho período, se perdía la vigencia que otorgaba dicha Ley, y era necesario solicitar una nueva publicación. La Ley no establecía a partir de cuando se empezaban a contar los diez años, siendo aplicables las reglas de las marcas, por lo que se retrotraían los derechos a su fecha legal.

“En lo que se refiere a la pérdida del derecho de exclusividad, y a sus consecuencias respecto del expropietario, del nuevo adquirente y de los terceros en general, la Ley es confuso y omisa”³⁴

La transmisión o venta del establecimiento confería el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto expreso en contrario. Si la venta o traspaso comprendía dicho uso exclusivo, el Nombre Comercial podía usarse como marca si así estaba registrada, a menos que se hubiera

³⁴ Enrique, Correa M., Protección del Nombre Comercial en México. Revista Mexicana de la propiedad Industrial y Artística, pág. 26.

estipulado expresamente lo contrario.

“El derecho al uso exclusivo subsistía dos años después de que se había extinguido al establecimiento que lo había llevado. No obstante, podía adquirirse nuevamente el derecho de uso exclusivo del mismo nombre, si se empleaba igual denominación, en cuyo caso el Nombre tendría nueva fecha”³⁵

La Ley permitía utilizar palabras que describían los productos que se fabricaban en el establecimiento o que constituían su denominación.

El signo distintivo (Nombre Comercial) se regía en lo que era aplicable y no había disposición especial por las reglas de las marcas.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial detallaba los datos que debía contener la solicitud de publicación, y establecía la obligación de exhibir el documento que comprobara el uso actual del Nombre Comercial que se pretendía publicar³⁶.

El derecho del propietario de un nombre comercial para impedir que un tercero lo utilizara sin su consentimiento para distinguir un establecimiento del mismo género, dentro de la misma zona geográfica, se fortalecía con la acción que podía hacer valer este en contra del infractor, una vez emitida la Declaración Administrativa, con el fin de que se impusieran las sanciones, por los delitos cometidos en contra de las marcas.

³⁵ Idem.

³⁶ Idem.

Una vez satisfecho este requisito previo, el propietario se encontraba con la situación jurídica que de acuerdo al artículo 14 Constitucional, "no podía ejercitarse acción penal por el delito usurpación del Nombre Comercial, en virtud de que dicho delito no se encontraba de un modo expreso y específico previsto y sancionado en ninguna Ley, tal como lo exige la Constitución"³⁷.

En tal virtud, el registro del Nombre Comercial de acuerdo a la luz de tal Legislación era francamente inocuo, puesto que no podía hacerse valer ante los tribunales, y era simplemente un registro de buena fe, sin mayores consecuencias jurídicas.

3. 13.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Esta Ley de Invenciones y Marcas entro en vigor en 1976, y regula el Nombre Comercial en su Título Séptimo; fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, la cual abrogó la Ley de Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

Dicha Ley de Invenciones y Marcas, contiene 237 artículos y 12 transitorios, de los cuales diez de ellos versan exclusivamente sobre el Nombre comercial.

Los principales artículos de dicha Ley, son los siguientes que pasamos a comentar:

ARTICULO 179.- Determina la protección para el Nombre Comercial en

³⁷ Enrique, Correa M., Ibid. Pág. 28

general, Señala que no se necesita la publicación en la Gaceta de Inventiones y Marcas de dicho Nombre Comercial para que sea protegido.

El mismo artículo a la letra dice:

“El Nombre Comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarca la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique, y tomando en cuenta la difusión del hombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores”³⁸

Como se ve, el derecho que otorga esta ley no se está condicionado a la necesidad de depósito o registro. Como se puede observar, en el lenguaje propio de la Propiedad Industrial, depósito es el acto por el cual una persona física o moral presente ante la autoridad correspondiente que regula la Propiedad Industrial, la solicitud de protección a favor de dicha persona o de un tercero, con objeto de que sea reconocido un derecho a favor del solicitante en relación a alguna institución de propiedad industrial; marca, patente, nombre comercial, etc.

Muchas veces se confunde semíticamente el depósito con la fecha legal; ambas son exactamente lo mismo.

De la lectura del artículo anterior, se puede decir que el Nombre Comercial es reconocido por el uso anterior del titular a la fecha de depósito, sin

³⁸ Cfr. Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 1976, que entró en vigor el 11 de febrero de 1976. Ley de Inventiones y Marcas, México, 1976. Pp. 17

necesidad de registro o de publicación, y siempre dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva del solicitante o del titular, tomando en cuenta la difusión del nombre, y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca al error a los consumidores.

Como se puede apreciar en lo anterior, el Nombre Comercial para la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, protege exclusivamente la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique. Esto nos lleva a la consideración de que si por zona entendemos una extensión considerable de terreno, tal y como conocemos en nuestro país a ciertas zonas tales como El Bajío, La Laguna, La Huasteca, etc., entonces estos límites están determinados no tanto por razones administrativas o políticas, sino por razones históricas o simplemente de tradición. De tal forma que no existe evidentemente una definición de zona geográfica, o determinación exacta en relación a la protección territorial del Nombre Comercial.

En México, se dividen las zonas comúnmente a través de Estados o Municipios. Otra definición de zona comúnmente aceptada en México, son generalidades como el Norte, el Sureste, el Centro, Los Altos de Jalisco, etc., que evidentemente son zonas geográficas no delimitadas con certeza.

Sentimos que la definición de esta Ley, no es concreta y da lugar a errores en su apreciación o conocimiento, lo que depara un perjuicio, tanto al titular del mismo, como a cualquier tercero que pueda utilizar un Nombre comercial, puesto que no existe a este respecto certeza jurídica.

En ese caso, y a contrario sensu, si el Nombre Comercial, da derecho al uso exclusivo dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa, esto quiere decir que un solo registro de Nombre Comercial no estará comprendido en toda la República Mexicana, lo que nos parece ciertamente inaceptable.

En efecto, la República Mexicana no se puede considerar en este orden de ideas como una zona geográfica, pues es el todo, es decir, el continente, ya que las zonas de la misma serán las partes, o sea el contenido.

Es por ello que consideramos que la definición de protección territorial del Nombre Comercial de esta ley, se encuentra muy restringida, ya que debería presentar dicho ordenamiento la posibilidad de que el Nombre Comercial estuviere protegido en todo el territorio nacional, lo que a la letra no prevé el artículo 179 de dicha Ley.

Es evidente que existen Nombres Comerciales en nuestro país, que son del conocimiento público de toda su clientela efectiva, puesto que igualmente comparten la marca de un producto bien conocido en todo nuestro país, como es el caso de Volkswagen de México, S.A. de C.V. American Express de México, S.A. de C.V., Panasonic de México, S.A. de C.V., Casio de México, S.A. de C.V., IBM, S.A. de C.V., etc.

Además, junto con el elemento de territorialidad, deberá darse el elemento del uso por un tercero, que induzca a error a los consumidores.

Este error deberá inducirse en relación a la identidad en cuanto al

fabricante de cierto producto; es decir, los Nombres Comerciales siempre van unidos al giro que los produce, por ejemplo Chicle Adams, S.A. de C.V. va unido al giro de golosinas, Black & Decker, S.A. de C.V. al de aparatos electrodomésticos, etc., por lo que si un tercero utiliza dicho Nombre Comercial para un producto diferente al del giro conocido, entonces para la Ley no existe acción posible en contra del usurpador, lo que es, a todas luces injusto, puesto que para amparar toda la República habrá que efectuar varias publicaciones con los mismos elementos, circunscribiendo la clientela efectiva por zonas geográficas hasta cubrir la totalidad del territorio nacional como el Norte, el sureste, el Bajío etc.

3.14.- DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1987.

El Título séptimo de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, regula el Nombre Comercial; esta Ley fue modificada por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1987, el cual derogó 62 artículos de dicha Ley de Invenciones y Marcas.

Esta Ley reformada sigue conteniendo 237 artículos y 12 artículos transitorios, de los cuales diez versan sobre el Nombre Comercial, y de los cuales el más importante individualmente es el artículo 179, el cual determina la protección para el Nombre Comercial. En general, señala que no se necesita de la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas de dicho Nombre Comercial para que sea protegido por la Ley; dicho artículo no se modificó en las reformas comentadas.

Como podemos apreciar del anterior artículo, el Nombre Comercial para la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y la de 1987, señala para su protección a la zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique.

Para el Diccionario de la Lengua Española, zona entre otras excepciones, es "una extensión considerable de terreno que tiene forma de bando o franja y cuyos límites están determinados por razones administrativas o políticas"³⁹

Con lo cual podemos repetir que no existe evidentemente una determinación exacta de la protección territorial del Nombre Comercial, ya que las zonas que se conocen en México no tiene forma ni de bandas ni de franjas, por lo que a mayor abundamiento considero que dicho artículo debe ser reformado en lo futuro. Por otro lado creo de que deba ser obligatorio su registro y no únicamente debe ser publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, como se ha venido haciendo a la fecha, ya que deja en estado de indefensión tanto al titular como a cualquier tercero que puedo utilizar el mismo.

Por otra parte, el Nombre Comercial tiene efectos geográficos determinados como es su zona de influencia. Esto quiere decir que puede darse el caso de un mismo Nombre Comercial, para un mismo giro con dos titulares en diversas zonas geográficas, La región Lagunera y el sureste, lo que a nuestro juicio es francamente absurdo, ya que el mercado es uno solamente, la República Mexicana.

³⁹ *Ibid.* Pág. 14

De acuerdo a lo anterior, el Nombre Comercial puede ser conocido por la clientela efectiva de toda la República. El café de la Parroquia para establecimientos de servicios, que no obstante está en Veracruz, se conoce en toda la República, o Volkswagen de México, S.A. de C.V., que no obstante está en Puebla, es también nacionalmente conocido, por que la disposición de la Ley no puede cubrir todas las regiones de México, por ser nuestro país territorialmente muy extenso.

El artículo 184, es el único que fue reformado el 16 de enero de 1987, ya que se le adicionó un párrafo que dice:

“En casos excepcionales, y cuando se justifique, podrá concederse un plazo de gracia de seis meses para presentar la solicitud de renovación”⁴⁰

No sabemos que pretendió decir el legislador, en dicho artículo, para la renovación del Nombre Comercial, sobre las palabras “en casos excepcionales”.

No es claro en que momento procede la solicitud de los seis meses de gracia, estas palabras “en casos excepcionales” nos dejan un tanto confundidos, puesto que no determina en que caso proceden los seis meses para ser solicitada, la renovación en caso de que el titular no haya presentado en su oportunidad esta. Cabe la duda de cómo se demostraría a la Secretaría de Economía, la excepcionalidad del caso para que sean consentidos los seis meses para ser la renovación del Nombre Comercial.

⁴⁰ Cfr. Diario Oficial de la Federación del día 16 de enero de 1987, Pp. 26

Creemos que por ser esta excepción de difícil comprobación, es igualmente difícil de obtener. Cabe hacer mención que en caso de que no se solicitare la renovación en términos de Ley, la misma no otorga, como lo hace para registros marcarios, un plazo de un año para que el anterior titular del registro tenga preferencia para registrar nuevamente.

3.15.- REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1988.

El Reglamento de Invenciones y Marcas que se encuentra actualmente vigente, fue reformado el 30 de agosto de 1988, y contiene 128 artículos y 5 artículos transitorios. Este cuerpo legal derogó el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de febrero de 1981, dicho Ordenamiento contenía 68 artículos y 3 artículos transitorios.

Cabe señalar que este Reglamento sé amplió en 60 artículos más de dos artículos transitorios ya que dicho reglamento está compuesto por 5 artículos transitorios y 128 artículos.

Este ordenamiento otorga una mayor eficacia a la ley de la materia.

En tal virtud haremos un breve comentario sobre el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, referentes al Nombre Comercial. Como podremos apreciar, en la actualidad existen seis artículos que se refieren sobre el Nombre Comercial, lo cual anteriormente no se contemplaba, pues anteriormente sólo el artículo 68, se refería al Nombre Comercial.

Así, como podemos observar, el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas reformado a la letra dice

ARTICULO 106.- Los efectos de la publicación de un Nombre Comercial tendrá una duración inicial de cinco años y podrán renovarse indefinidamente por períodos de igual duración, si la solicitud de renovación se presenta dentro del último semestre de cada período o dentro del semestre siguiente al término del período. De no solicitarse, cesarán los efectos de la publicación sin necesidad de declaración expresa, pero deberá publicarse en la Gaceta de Inventiones y Marcas la cesación del derecho.

Dicho artículo vino a complementar el último párrafo del artículo 184 de la Ley de Inventiones y Marcas reformada el día 16 de enero de 1987, que a la letra dice:

“En casos excepcionales y cuando se justifique, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrá conceder un plazo de gracia de seis meses, adicionales al plazo a que se refiere el párrafo precedente para presentar la solicitud” (Art. LIM) ⁴¹

Como ya lo comentamos en dicho artículo no se sabe en que momento y cuando deben ser autorizados los seis meses de gracia, para ser solicitada la renovación de un Nombre comercial, vemos que es sumamente dudoso, puesto que no sabemos que quiso decir el legislador en dicho párrafo del artículo 184, sin embargo debemos señalar que conforme al artículo 106 del

⁴¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1988, inició su vigencia el 1° de septiembre de 1988 y abrogó el Reglamento que fue publicado en el Diario oficial de la Federación el 20 de febrero de 1981, Pp. 49

Reglamento reformado el 20 de agosto de 1988 de la Ley de Invenciones y Marcas, para producir una mayor eficacia en la protección del Nombre Comercial, es necesario solicitar la renovación del mismo, para que continúe su vigencia a efecto de que el derecho prescriba.

3.16.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial actualmente en vigor, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de Junio de 1991, y estuvo vigente a partir del día siguiente a su publicación.

Esta Ley se compone de 227 artículos más 14 transitorios, de los cuales regulan al Nombre Comercial en el capítulo IV correspondiente al título cuarto, con 8 artículos, que van del 105 al 112.

Esta Ley en vigor, prácticamente no establece gran diferenciación con la Ley anterior, toda vez que la protección que goza el Nombre Comercial se sigue limitando a la zona geográfica que abarque a la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el Nombre Comercial. Sin embargo, a diferencia de la antigua Ley, esta actual otorga la ligera facultad a su titular de poder abarcar toda la República, siempre y cuando exista difusión masiva y constante a nivel nacional del Nombre Comercial.

A este respecto pensamos, que dicha disposición pese a mostrar un avance en relación a la anterior legislación al otorgar la posibilidad al Nombre Comercial de abarcar toda la República, restringe y somete al titular de la

publicación a la visión y al juicio de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, es decir, quedara al arbitrio de esta dependencia, el de reconocer la difusión masiva y constante del Nombre Comercial y por tanto la posibilidad de que se extienda su protección a toda la República.

Otra pequeña diferencia que presenta esa nueva Ley con respecto a la anterior, es la de aumentar el periodo de vigencia de la publicación del Nombre Comercial a diez años con posibilidad de renovación, mientras que anteriormente solo era de cinco años, abarcando por tanto con esto doblemente su vigencia y ahorrando el pago de derechos correspondiente.

CAPÍTULO IV
NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Falta página

N° 75

comerciales de los competidores, y por la otra, se establece que el nombre es, precisamente un signo distintivo de la negociación, por lo que se atribuye a su titular la exclusividad de su uso"⁴³

Además, el Maestro Barrera Graf, en su obra Tratado de Derecho Mercantil señala que:

"En consecuencia, no estamos en presencia de un derecho de goce y disfrute de cosas corporales y sensibles, sino que por el contrario se trata de sensibles, sino que por el contrario, que no afecta a los sentidos. Que los derechos reales, incluso el derecho de propiedad, pueden recaer sobre estos objetos, nadie lo discute ya en la actualidad. Se admite tanto de cosas que como tales no caen bajo el poder de los sentidos (v.gr. el fluido eléctrico, si bien su manifestación, la luz es perceptible a la vista), como de cosas de eminente contenido espiritual, como son las ideas, a las que repugna su consideración material"⁴⁴

Las diferencias esenciales entre los objetos corporales e incorporeales acarrearán distinciones en su regulación jurídica, las cuales sin embargo, no llegan a impedir que las cosas incorporeales también puedan ser objeto de derechos reales.

Dichos objetos incorporeales no están sujetos evidentemente a la posesión material y, en consecuencia, no les son aplicables aquellos derechos reales cuya existencia supone la detentación, como la servidumbre y la usucapión,

⁴³ Jorge, Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, Volumen I, Págs. 260 y 261.

⁴⁴ Ibid, Pag. 261.

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 en función de la posibilidad de la 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.

No obstante, la tutela de dicho derecho real es tan enérgica como la que se concede al derecho de propiedad. Ya que se otorga al titular una acción inhibitoria para que "cese la usurpación", la acción de indemnización por daños y perjuicios, la acción penal por falsificación o imitación del nombre, y respecto al derecho derivado de las marcas, se concede incluso, el derecho de confiscar los elementos materiales en donde conste el nombre usurpado. Como en el caso de los bienes materiales, los inmateriales constituyen valores económicos que recaen en la esfera patrimonial del sujeto, aunque a diferencia de aquellos no tienen un valor intrínseco, sino legal, y suponen además, la protección jurídica de la persona que lo crea, por lo que constituyen derechos de la personalidad, además de patrimoniales.

Consecuentemente, la razón de la protección jurídica estriba en el reconocimiento de los derechos privados y personales de su titular, y, en relación de aquellos derechos sobre bienes inmateriales (conectados con la negociación), es decir, en relación de los llamados derechos de la Propiedad Industrial su tutela se justifica en atención a la protección de la empresa, así como para salvaguardar la organización y coordinación de sus elementos (aviamiento), y en vista de la influencia que la negociación ejerce sobre la

clientela.

De aquí que la tutela del Nombre Comercial y de los otros signos distintivos se actúe en cuanto se logre la identificación de la empresa, o de elementos de ella como son el local y las mercancías (por lo que ellos también se clasifican como derechos de individualización), y en cuanto tales signos distintivos sirven por un lado, para evitar la confusión de la negociación, del establecimiento y de las mercaderías, y por otro lado, como delitos de atracción del público consumidor.⁴⁵

La protección es distinta respecto a los signos distintivos y a las invenciones. En aquellos, se exige la manifestación exterior de la creación intelectual, o sea, la reproducción del nombre de la marca, etc.; la invención por el contrario, supone el secreto del método de fabricación, y dicho secreto es el que se tutela, si bien normalmente, cierta forma de divulgación del invento como es la patente, merece protección semejante a la de aquellos signos distintivos; sin embargo, tanto los signos distintivos como la invención y la patente misma, actúan como instrumentos para aumentar las ganancias y para reducir o eliminar la concurrencia. Por último, la protección de la patente se limita al invento descrito en la solicitud respectiva y a sus equivalentes, en tanto que respecto de algunos signos distintivos se atribuye a su titular el derecho de ampliar el uso del signo protegido (que normalmente es registrado o publicado) en funciones más amplias de elementos de identificación, es decir, usar el nombre subjetivo como nombre de la negociación; o éste como signo de identificación de un local, o como marcan

⁴⁵ Ibid. Págs. 261 y 262.

el aviso comercial como nombre o como emblema.

Sin embargo, otros autores, "dicen que el nombre del comercio es un bien incorpóreo, equiparable a los llamados "derechos intelectuales" o derechos de autor, pero esa concepción no es admisible porque nada se crea"⁴⁶

Asimismo, sostienen que el nombre del comercio no es más que la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante, y que tan es así, que no se puede vender, ni empeñar, no es objeto de ejecución y no es reivindicable, y que no es el caso el de citar las complicadas teorías del patrimonio sin sujeto, por que sólo llegaríamos a una mayor confusión.

Quienes se oponen a reconocer el carácter patrimonial y, por consiguiente, de propiedad sobre el Nombre Comercial, sostienen por conducto de Carvalho de Mendonca que el Nombre Comercial es una propiedad que constituye una riqueza si la casa comercial adquirió fama y crédito, gracias al trabajo, a la inteligencia y a la probidad de su fundador, pero esto está muy lejos de constituirlo en cosa, en objeto de comercio. Eso no tiene valor un patrimonial.⁴⁷

Aunque afiliándose a la llamada corriente del derecho personal. Pontes de Miranda adopta una posición muy semejante a la de Gama Cerqueira, distinguiendo la función del Nombre Comercial como elemento de la propiedad industrial, debiendo de ser entendida la protección de la propiedad industrial "si ella fuese lesionada por el derecho del Nombre Comercial o su

⁴⁶ Cfr. César, Sepúlveda, Ob. Cit., pag 175.

⁴⁷ Cfr. Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de Autor en Homenaje a Stephen P. Ladas, El Nombre Comercial en el Derecho Brasileño, Luis Leonardos. Río de Janeiro, 6 de febrero de 1973. Pág. 214.

ejercicio". Lo cual es exactamente la opinión de Gama Cerqueira acerca de la función objetiva del Nombre Comercial.⁴⁸

La protección al Nombre Comercial, en su función objetiva como objeto de propiedad industrial, surge en el derecho brasileño, del dispositivo expreso de la Constitución Federal, al incluir entre las garantías al derecho de propiedad "La exclusividad del Nombre Comercial". De hecho, se encuentran en este derecho la característica principal de propiedad, la cual es la exclusividad, la posibilidad de excluir a los demás de su utilización. Aquí como en relación a los demás signos distintivos de mercaderías o actividades, incluidos en la propiedad industrial, es irrelevante que no se trate de una cosa material, ya que la extensión de la propiedad a bienes inmateriales, en la actualidad es indiscutible. Siguiendo la opinión de Ihering, muestra Clovis Beviláqua que al contrario el Nombre Comercial representa un valor, es por lo tanto un bien patrimonial, al que no se puede sustraer del concepto de propiedad.⁴⁹

Este ha sido el criterio de la jurisprudencia establecida por el Supremo Tribunal Federal, para el que es de aceptarse la teoría de la propiedad del Nombre comercial. Esta no es una opinión reciente, ya en 1932 el mismo Tribunal afirma que el Nombre Comercial tiene la figura de una verdadero derecho de propiedad incorpórea, representando un papel análogo a la marca de fábrica o de comercio, con las cuales muchas veces se confunde⁵⁰.

César Sepúlveda autor con el que estamos de acuerdo, dice que en

⁴⁸ Cfr. *Ibid.*, Pág. 215.

⁴⁹ *idem*

⁵⁰ *ibid.*, Pág. 215 y 216

estricta realidad, el Nombre Comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de tal suerte que no puede prescindirse del concepto de propiedad. El Nombre Comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con modalidades específicas, con limitaciones expresas en la Ley y es un derecho privilegiado, en función de la colectividad.

Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso ⁵¹.

4.2.- TEORIA DE LA PROPIEDAD EN EL CAMPO INTELECTUAL

Justo Nava Negrete, comentando al milanés Franceshelli sostiene reiteradamente en sus obras, que los derechos de propiedad industrial e intelectual son "derechos de monopolio".⁵²

Señala que los derechos de monopolio están compuestos de dos elementos a saber:

El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos, y como consecuencia de ello, el derecho del titular; y;

El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para distinguir productos del mismo género o afines, en el ámbito del territorio del Estado en donde tiene eficacia esa marca. Esto constituye un verdadero

⁵¹ Cfr. César, Sepúlveda, Ob. Cit., pág. 104.

⁵² Justo, Nava Negrete, Derecho de las Marcas, pág. 153

derecho, o si también el derecho de impedir que otros empleen su marca en relación a un determinado producto.

Franceschelli citado por Nava Negrete, afirma que la construcción de los derechos del monopolio se relacionan por un lado a una categoría históricamente bien determinada, y por el otro se encuentra bien fundada en las nociones mismas de la Economía Política.⁵³

No dudamos que antiguamente las marcas de fábrica eran impuestas como garantía obligatoria o cedidas a título de privilegio, antes era un privilegio el ser titular de una marca, pero en la actualidad no es así, es una condición del producto, y el Nombre Comercial una obligación de garantía del producto.

Nava Negrete señala, que normativamente es insostenible que las marcas, y nosotros añadimos que el Nombre Comercial, constituyan un monopolio, ya que no existe legislación alguna sobre la materia que establezca tal concepción, y no hay bases jurídicas para considerarlo de este modo, incluso en el ámbito Constitucional se conceden ciertos privilegios o monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas, e históricamente se trata de un monopolio privado de explotación. Monopolio en forma semántica se usa exclusivamente para designar un derecho tutelado oponible a cualquier tercero, no en el sentido propio de la palabra⁵⁴.

Sin duda es Francia el país que más ha influido en la elaboración de las

⁵³ Justo, Nava Negrete, *Ibid*, pág. 154.

⁵⁴ Justo, Nava Negrete, *Ibid*, pág. 147

teorías de la propiedad, sus concepciones ha sido incorporadas al derecho positivo tanto nacional como internacional. Históricamente es este país el primero en el tiempo en conocer a fondo el derecho de propiedad, derivado como de los principios de la Revolución.

Francia. Su éxito se ha debido a dos causas, una posiblemente la más importante, al hecho de que con las naturales variaciones del tiempo, el que denominamos actualmente mundo occidental, vive todavía en esos principios enunciados por Francia, teniendo en mayor o menor grado todas sus instituciones jurídicas, especialmente éste de la propiedad privada, uno de sus fundamentales postulados; no en balde ha dicho con acierto el profesor Castro refiriéndose al derecho en general, que Francia cortaba toda conexión con el derecho divino y las concepciones jurídicas van a la deriva de las ideas políticas⁵⁵.

Confirma todo lo que se ha dicho, el que los derechos de artistas e inventores son protegidos en el también llamado bloque oriental, de forma totalmente distinta y de acuerdo con sus concepciones económicas sociales y políticas, al derecho de otras latitudes.

La otra razón del triunfo de las doctrinas de la propiedad, ha sido la asimilación a una institución perfectamente estudiada desde épocas muy antiguas, como sucede con la propiedad en la que se da un carácter arquetípico como entre sujeto y objeto, una gran elasticidad en el concepto de dominio y por último, como consecuencia de estas características, una

⁵⁵ Antonio, Amor Fernández. Ob. Cit. Pág. 176

posibilidad de explicar traslativamente estos derechos que se refieren al Nombre Comercial.

Los autores fundamentales del grupo francés son: Allart, Josserand, Carnelutti, Barrassi, Ramella, Bry, y entre los españoles que los siguen; Cabello La piedra (La propiedad intelectual es la primera, la más pura, la más personal de propiedad Sánchez Román) aunque las ideas en sí mismas no son de nadie cuando se plasman en un medio material, son de quien las dice⁵⁶.

Se ha objetado a la doctrina de la propiedad que los derechos en el campo, de la propiedad industrial, no son tales, entre otras razones de menor peso, por las siguientes:

- 1.- Que cualquier clase de propiedad se adquiere sin intervención del poder público, lo que aquí es requisito "sine qua non" puesto que la administración pública hace una concesión.
- 2.- El ser derechos temporales, frente a la perpetuidad de la propiedad y del dominio.
- 3.- La posibilidad del señorío directo, así como de la situación excluyendo de los demás, siendo ambas características esenciales de la propiedad.

No obstante, dado que todos estos autores tratan de la Propiedad

⁵⁶ Idem

Industrial dentro de unas llamadas Propiedades Especiales que como afirmó Pugliati en el Congreso Agrario de Palermo de 1952, no hay propiedad sino propiedades muy distintas unas de otras, concebida así la propiedad, pueden salvarse todas las objeciones posibles.

4.3.- TEORIAS DE LOS DERECHOS INTELECTUALES Y DE LOS BIENES INMATERIALES

Para el profesor Baylos, estas teorías de los derechos intelectuales, realmente no son más que una nueva formulación, en lo que estamos plenamente de acuerdo.⁵⁷

Sus máximos exponentes son Picard, que "introduce los derechos intelectuales como una clase especial entre los personales y reales de la vieja clasificación bipartida"⁵⁸ y el célebre Profesor Kohler cuya teoría sobre los derechos y bienes inmateriales, tuvo gran resonancia, llegando hasta nuestros días a la magnífica obra de Tullio Ascarelli⁵⁹.

Kohler, en su síntesis decía que lo fundamental de estos derecho estaba en su objeto, que sólo de común con el de la propiedad, la protección de un resultado del trabajo, y que es inmaterial y perdurable, ya que en resumen son las ideas, el objeto de todos los derechos de esta clase.

Respecto a Picard, estimamos un verdadero acierto su clasificación, porque a pesar de que se le ha objetado que todo derecho es intelectual (del

⁵⁷ Tullio, Ascarelli, Teoría de la Concurrencia de Bienes Inmateriales, Pag. 332

⁵⁸ Tullio, Ascarelli, Ibid, Pag. 333

⁵⁹ Tullio, Ascarelli, Ibid, Pag. 334

campo en estudio), hoy en día todo el mundo llama intelectual precisamente al que trabaja fundamentalmente creando, siendo sinónimo de intelectual, el artista, el literato, el científico y el inventor, si algún día se lograra un estudio preciso y completo de todas las creaciones aplicadas a cualquier materia, la terminología de Picard sería muy útil, pudiendo haberse de los derechos intelectuales aplicados al arte, a la ciencia, a la industria, al comercio, a la agricultura, etc., por lo que sería necesario salvar el bache de los que piensan que la creación no aparece tan clara.

Otros autores de este grupo son Rotondi, Eneccerus, de Ruggiero Planiol y últimamente los Argentinos Mouchet y Radalli que hablan de derechos morales⁶⁰.

⁶⁰ Antonio, Amor Fernández, Ob. Cit. Pág. 21

CAPÍTULO V
LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

5.1 DEFINICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Para obtener el derecho al Nombre Comercial es necesario primera y esencialmente el simple uso, así lo establece la Ley de Fomento y protección para la Propiedad Industrial en su artículo 105. el uso, sostienen Chavanne y Burst que debe ser público, es decir que el establecimiento se exteriorice ante terceros para que el consumidor por medio de su Nombre comercial conozca al comerciante.⁶¹

Lo establecido por el artículo 105 se ve apoyado por el artículo 106 de la misma Ley, así como también el artículo 103 del Reglamento de la antigua Ley de invenciones y marcas actualmente en vigor reformado el 20 de agosto de 1988, en el cual indica los datos que debe contener una solicitud de dicho Nombre Comercial, entre los cuales se debe indicar la fecha en que empezó a usarse.

César Sepúlveda plantea un problema importante sobre el Nombre Comercial que se circunscribe a la negociación, toda vez que el que empieza a usar o a utilizar en la propaganda de un negocio que aún no funciona por la naturaleza de las actividades a que se va a dedicar, por ejemplo, teatro, cine, una tienda, una farmacia, Sepúlveda afirma "que por equidad se debe tomar

⁶¹ artículo 105, Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Pág. 263

como fecha de primer uso la del primer anuncio de los servicios o productos, porque a partir de ese entonces ha nacido la clientela potencial del negocio⁶².

Ahora bien, creemos que sí se debe tomar en cuenta la opinión del maestro Sepúlveda, es decir tomar en cuenta el uso desde que se inicia por primera vez dicha propaganda de algún negocio que se pretenda proteger su Nombre Comercial, debiendo considerar que el momento en que se exteriorice el negocio, ya sea de una persona física o moral. En cualquier caso el titular del derecho tendrá que demostrar el uso de dicho Nombre Comercial para que se tome en cuenta como fecha de primer uso, y que a su vez sea reconocido a partir del momento en que se haya iniciado tal uso, ese es el momento oportuno para ser reconocido, aunque no dudamos que exista la corriente contraria en el sentido que un Nombre Comercial deberá ser reconocido y protegido hasta que se solicite su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas. No existe una corriente definida para concluir cual de las corrientes es la que deba prevalecer.

Se ha analizado en los capítulos anteriores al Nombre Comercial y su importancia, por lo que es necesario comprender la necesidad de brindar la protección de la Ley sobre estos elementos incorporales de la empresa; sin embargo en este caso concreto, el legislador actuó de forma especial al señalar en el artículo 106 de la Ley de Fomento Industrial de la Propiedad Industrial la posibilidad de que el que haga uso de uno o más nombres comerciales, puede solicitar su publicación, lo que tal vez resulte extraño para

⁶² Cesar, Sepúlveda, Ob. Cit. Pág. 102

las personas no familiarizadas con el Derecho Mercantil, donde es frecuente encontrar obligaciones legales no coactivas totales, es decir, desprovistas de sanción.

A pesar de lo anterior, los comerciantes de hoy en día promueven constantemente la publicación de sus Nombres Comerciales, es por eso que el Nombre Comercial deberá ser tratado con mayor protección, toda vez que la Ley no lo protege en forma clara como debería ser, puesto que la misma establece que con el simple hecho de usar el Nombre Comercial crea el derecho, más no en forma total, ya que lo puede usar un tercero, y además podría solicitarlo para su publicación en la Gaceta de invenciones y marcas lo que es contrario a los usos comerciales, ya que un nombre reconocido durante varios años crea un prestigio, y el derecho del titular a la exclusividad de dicho Nombre Comercial . No cabe la menor duda que le causa un gran perjuicio al titular de un Nombre Comercial el que no exista una legislación que lo proteja totalmente.

En la actualidad, es frecuente que los comerciantes soliciten la publicación del Nombre Comercial, pues reconocen y aprecian el valor de la protección, sin embargo, la protección que se recibe no es muy amplia.

5.2.- EL RECONOCIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

La venia de la Autoridad de propiedad Industrial por la cual reconoce el derecho a la protección de un Nombre Comercial a favor de una persona

física o moral, se otorga con la publicación del mismo en la Gaceta de Inventiones y Marcas.

La publicación es el acto por el cual la autoridad reconoce la validez de dicho nombre comercial y lo publicita a través del Órgano Oficial de la Propiedad Industrial para conocimiento de cualquier tercero para que actúe en defensa de sus derechos, si es que los tuviere que ejercitar.

Para la publicación del Nombre Comercial en la Gaceta de Inventiones y Marcas, los interesados deberán solicitarlo ante la dirección General de Desarrollo Tecnológico dependiente de la Secretaría de Economía, conforme a la parte primera del artículo 106 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual establece que:

“Quien esté usando un Nombre Comercial, podrá solicitar a la Secretaria la publicación del mismo en la Gaceta de Inventiones y Marcas.”⁶³

Cuando se trata de una persona física para obtener la publicación deseada, deberá presentar por escrito la solicitud de la publicación de su Nombre Comercial, y en caso de que lo solicite un representante de este, el titular dicho nombre tendrá que otorgarle una carta poder debidamente firmada por dos testigos, en donde consta el nombre y domicilio de cada uno de ellos para que surta efectos, de lo contrario esa H. Dirección girará un oficio al titular, o al representante legal en su caso, que el apoderado del

⁶³ Art. 106, Ob. Cit., Pág. 263

titular del Nombre Comercial, para que cumpla con los requisitos que establece el Reglamento de la Ley de Invenções y Marcas (según el artículo 10).

Cuando se trate de una persona moral que quisiere solicitar la publicación del Nombre Comercial por medio de un representante legal, deberá otorgar a favor de este, un poder general para pleitos y cobranzas, o uno especial para estos efectos, otorgado ante Notario Público, anexándolo a la solicitud de dicho Nombre Comercial, ya sea en original, o en su caso en una copia certificada por el Notario Público, para acreditar la personalidad como apoderado. Al presentarse la solicitud del Nombre Comercial, se deberá anexar al recibo de pago de derechos debidamente sellado por la Tesorería de la Federación, o en su caso, efectuarse el pago en alguna institución bancaria. También deberá estar sellado el recibo de pago de derechos.

En caso de incumplimiento de cualquier punto de la ley o del Reglamento, al llevarse a cabo el examen administrativo, se requerirá al solicitante la presentación de una posición y para esto, a su vez se llevará más tiempo y gastos dicho trámite, no debemos olvidar que se puede solicitar que se practique una inspección por un representante de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, al domicilio del establecimiento ó del negocio, en el que se confirme el uso del Nombre Comercial, por el cual se deberá efectuar el pago correspondiente conforme a la Ley Federal de Derechos vigente. Otra forma de comprobar el uso del Nombre Comercial será el levantamiento de una fe de hechos ante Notario Público, el cuál se deberá incluir en la solicitud de publicación. Una vez concluido el trámite, cumplimentando los extremos que marca la Ley y su Reglamento, y pasados los exámenes administrativos

y de novedad, la autoridad expedirá la cita de pago de derechos para la publicación del Nombre Comercial, y finalmente publicará dicho Nombre Comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

5.3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CONCEDEN POR EL USO Y LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

La buena fe en la adaptación y uso de un Nombre Comercial, se obtiene mediante su publicación en la Gaceta que periódicamente edita la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Economía. así como toda persona que use o requiera usar un Nombre Comercial para distinguir los artículos o servicios que produzca o preste respectivamente, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos de la Ley vigente y el reglamento vigente. Igual derecho tienen los comerciantes respecto a los artículos que vendan en el territorio nacional.

Los comerciantes, productores o prestadores de servicios, podrán usar como marca su nombre comercial, cuando éstos no resulten descriptivos de los productos o servicios a los que se caractericen con tal nombre.

La Ley señala en su artículo 105 que:

“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 constante a nivel nacional del mismo”⁶⁴

Asimismo, el titular de un Nombre Comercial, tiene el derecho de que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, practique el examen de novedad en los casos en que se presentan interesados en adoptar el uso de un nombre comercial semejante al ya publicado.

El propietario de un establecimiento tiene el derecho exclusivo de usar el nombre comercial que lo distingue de otros de igual o similar giro. Este derecho se traduce en una abstención, por parte de terceros de usar dicho nombre comercial o uno semejante, de lo contrario se harán acreedores a las sanciones previstas en la ley.

El Nombre Comercial se podrá registrar y usar como marca. El Nombre Comercial conforme al artículo 89, fracción III, puede constituir una marca, siempre y cuando no contravenga a lo dispuesto por el artículo 90 del mismo ordenamiento, que señala que no es registrable como marca:

“Los Nombres Comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el artículo 90 de la Ley”.

Las prohibiciones del artículo 90 a “grosso modo” en relación al registro de los Nombres comerciales como marcas, son las siguientes:

⁶⁴ Idem.

Las obras literales, artísticas o científicas, y los personajes ficticios o simbólicos.

Las denominaciones geográficas propias o comunes.

Los contrarios a la moral, las buenas costumbres y el orden público.

Las denominaciones o signos que carezcan de originalidad.

Los nombres propios, técnicos o de uso común.

Las denominaciones descriptivas de los productos que amparan

Las que describan características de los productos o servicios que amparen.

Las letras y números y colores aislados.

Las que imiten denominaciones o signos oficiales.

Registros iguales o análogos a los que se quieren registrar.

5.4.- ELEMENTOS QUE PROTEGE EL NOMBRE COMERCIAL.

De acuerdo con la Ley de la materia y más específicamente en su artículo 91 a contrario sensu, el titular de un Nombre Comercial tiene derecho de aplicarlo a los servicios que presta o a los productos que elabora para comercializar o distribuir los productos o servicios que preste, ya sea por medio de facturas, papelería, en letreros o en cualquier otra forma que lo use, siempre y cuando se encuentre publicado en la Gaceta de Invenciones y Marca, conforme a la ley de la materia.

De acuerdo al artículo 89 fracción III, el Nombre Comercial puede constituir una marca, con tal de que no sea descriptivo de los productos o servicios a los que se aplique o trate de aplicarse.

Es común que los Nombres Comerciales frecuentemente contengan elementos descriptivos tales como teatro, panadería, pastelería, hotel, restaurante, seguido de otra palabra que le otorgue otro carácter.

En la solicitud, descripción y reservas de las marcas presentadas para registro que sean partes de un Nombre Comercial, deberán excluirse las prohibiciones para no infringir la fracción III del artículo 89, en relación con la fracción VI del artículo 90, es decir, que la parte central del Nombre Comercial, la que le da mejor distintividad, será la que constituya la marca, ya sea de servicios o de productos. Igualmente no serán protegibles las siglas S.A., S.A. de C.V., S.C. o cualquier análoga que señale el régimen de la persona moral.

En el artículo 105 de la Ley establece una serie de requisitos que deben concurrir simultáneamente para que el nombre comercial goce de protección sin formalidad alguna.

Es conveniente hacer notar que en este concepto se habla de empresa o establecimiento, industrial, comercial o de servicios a que se aplique el Nombre Comercial, es decir deberá de existir una idea de lucro o comercialización para registrar un Nombre Comercial, ya que la propia definición incluida en el artículo 105 solamente da la posibilidad de publicación a quien comercialice a una "clientela efectiva", ya que según el Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, designa como clientela al "conjunto de los clientes de una persona", y como cliente a la "persona que acostumbra comprar en una misma tienda", es decir, existe forzosamente para la protección del Nombre Comercial el elemento de

comercialización.

En las siguientes líneas señalaremos ciertos aspectos de la empresa, y del término de establecimiento; presentando algunas diferencias entre ambas; haciendo la salvedad de que al hablar del Nombre comercial es con referencia al establecimiento, de la manera que se adopta en nuestra ley.

Como veremos no resulta claro, que pretendió al legislador al incluir en el artículo 105 con la letra "o", al señalar que el Nombre Comercial puede utilizarse como empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, si lo hizo con el fin de variar la empresa del establecimiento, o quiso hacer estos vocablos equivalentes; es decir, darles un trato de sinónimos que permitiera utilizarlos indistintamente, sin temor a equívocos o confusiones.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, empresa significa "casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo negocios de importancia", y por establecimiento el "lugar donde habitualmente se ejerce una industria o profesión" lo que a nuestro juicio es exactamente lo mismo, haciendo resaltar el elemento industria, y la idea de lugar de comercio.

Por otra parte la Legislación habla de empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y surge otra interrogante, la de si debemos entender que sólo se hace referencia al hablar de industrial, comercial o de servicios, respecto del establecimiento, o está comprendida también bajo estos dos tipos la empresa, que a pesar de la obscuridad de la

Ley puede ser industrial, comercial o de servicios. Como ejemplo de la primera podríamos citar a los fabricantes, en este caso de automóviles, como otro ejemplo de la segunda, las empresas que se dedican a la comercialización y distribución de productos y como ejemplo de la tercera las empresas dedicadas a la publicidad y a los negocios; las cuales a su vez pueden no tener necesariamente sus respectivos establecimientos. El primer ejemplo que tiene necesariamente un establecimiento industrial, y en el segundo y tercer ejemplo, pueden tener varios establecimientos comerciales y de servicios en diversas partes.

Podemos observar que es posible hablar de negocios mercantiles diferentes, entre los cuales puede no haber correlación.

Desconocemos si el legislador utiliza indistintamente los vocablos antes citados, o los incluyó por error o para ampliar la protección del Nombre Comercial, aplicando a estas dos instalaciones ya fueren industriales, comerciales o de servicios. Pero esto tal vez choca un poco, en cuanto a los requisitos para la publicación, que los ubica directamente en el concepto tradicional del Nombre Comercial aplicado sobre el establecimiento.

Sin lugar a dudas será Nombre Comercial, la denominación social de una empresa que sea utilizada por esta, para darse a conocer y publicitarse ostensiblemente en el mismo inmueble, y cualquier medio por el cual se haga mención de que ahí se encuentra domiciliada dicha empresa. En este caso hablamos del nombre de la empresa evidentemente, el cual, ya fue motivo de inscripción el Registro Público y se autorizó por la Secretaría de Relaciones Exteriores. A pesar de ello, será necesaria su publicación en la Gaceta de

Invencciones y Marcas, para presumir la buena fe en la adopción de dicho nombre.

Creemos que el punto es discutible, será conveniente determinar las funciones que se desempeñan en dichas oficinas, y si la denominación social presta una doble función, como nombre de la persona moral y como signo distintivo, o si de no publicitarse la empresa con el mismo, no presta en realidad la función del Nombre Comercial.

Evidentemente es un problema complejo, y la poca claridad de la Ley lo agrava.

De alguna manera la función del nombre, en sus diferentes manifestaciones, es distinguir a quién designa y evitar que el público sufra engaños o confusiones, siendo este punto una posible conciliación con la Ley.

5.5. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL NOMBRE COMERCIAL

Según la Legislación vigente de Propiedad Industrial, señala que son infracciones administrativas al realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

De manera enunciativa, el artículo 213 de la propia Ley señala que serán infracciones administrativas:

"VI.- Usar, dentro de la zona geográfica la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de la Ley, un Nombre Comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios, del mismo lugar o similar giro".⁶⁵

Por lo que respecta a las sanciones, el artículo 214 del propio Ordenamiento señala:

"Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo diario general vigente en el distrito Federal.

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción.

III.- Clausura temporal hasta por noventa días.

IV.- Clausura definitiva.

V.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas".⁶⁶

Esto quiere decir, que según el artículo 213 si el uso del Nombre

⁶⁵ Art. 213, Ibid, Pág. 291.

⁶⁶ Art. 226, Ibid, Pág. 297

Comercial por parte de un infractor no es exactamente igual, entonces será una infracción administrativa, no necesitando para la procedibilidad de la acción, que el Nombre Comercial se encuentre publicado en la Gaceta de Invencciones y Marcas.

Para la aplicación de las sanciones que la Ley establece como infracciones administrativas, éstas serán impuestas según el artículo 215 del propio ordenamiento, en base a las inspecciones e investigaciones que la Secretaria de Economía realice de oficio o a petición de parte interesada, teniendo como base las actas levantadas por la autoridad al practicarse visitas de inspección, donde se compruebe fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos hechos previsto por el artículo 213 de la propia Ley, o en base a las resoluciones que se dicten de acuerdo al Título Séptimo de la presente Ley; tomando en cuenta en uno y en otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones que se emitan en materia de sanciones, deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando en consideración los criterios establecidos en el artículo 226 de la propia Ley.⁶⁷

En esa virtud, para solicitar la infracción administrativa que señale en el artículo 213, deberá solicitarse por escrito ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, acompañando los fundamentos y constancias en que se funde la promoción.

En ese caso los fundamentos y constancias deberán ser forzosamente, en

⁶⁷ Art. 226 Idem

caso de encontrarse publicado el Nombre Comercial, la prueba de que dicho Nombre Comercial se encuentra vigente, para lo cual deberá anexarse las constancias que prueben que dicha publicación fue renovada en sus términos.

Una prueba fehaciente del uso por parte de un tercero no autorizado del Nombre Comercial es la Fe de Hechos levantada ante la fe de un Notario Público, en donde se hace constancia del uso ilícito, y se señalan a través de los medios idóneos, tales como publicidad, fotografías, etc., que el Nombre comercial está siendo utilizado dentro de la clientela efectiva, tal y como se tiene publicado dicho Nombre Comercial.

No obstante lo anterior, la propia Ley otorga según los artículos 203 y 205, la facultad de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, a través de visitas que el personal autorizado de la Secretaría realice en los establecimientos infractores, previa identificación y expedición de oficio de comisión respectivo.⁶⁸

Si el uso del Nombre Comercial fuere idéntico, entonces estaríamos frente a la comisión de un delito, que se castiga según el artículo 224 de la Ley, con prisión de dos a seis años, y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.⁶⁹

Para hacer valer el delito señalado en el artículo 223, y perseguir al inculpado en término de Ley, se deberá presentar una solicitud de

⁶⁸ Art. 203 y 205 Ibid Pág. 289

⁶⁹ Art. 224 Ibid, Pág. 296.

declaración administrativa de ilícito, junto con el documento que acredite su personalidad y el pago de derechos respectivo conforme a los artículos 180 y 181 de la Ley, así como los requisitos que menciona el artículo 189 de la propia Ley,⁷⁰ pudiéndose conceder al solicitante un plazo no mayor de ocho días hábiles para que cumpla con los dispuestos en el Título Séptimo de la propia Ley, en el que se substancian las acciones administrativas previstas para la defensa de los institutos de Propiedad Industrial.

Cabe hacer notar que el procedimiento seguirá las formalidades que la propia Ley señala, siendo aplicable, supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Una vez cumplidos con los requisitos a que se refieren los artículos 179,180,181 y 190 de la Ley, se correrá traslado a la contraparte, concediéndole un plazo de un mes para que se entere de los documentos y constancias en que se funda la acción y manifieste lo que a su derecho convenga de acuerdo al artículo 193.⁷¹

El traslado se hará en el domicilio que señale el promovente, conforme al artículo 193 de la presente Ley.

La Secretaría de Economía podrá llegarse por su parte de todos los elementos que considere necesarios para cerciorarse de la exactitud de cualquier dato y, en su caso, requerir la comprobación correspondiente.

⁷⁰ Art. 180, 181 y 189, *Ibid*, pág. 281

⁷¹ Art. 193. *Ibid*, pág. 284.

Cabe notar que en el caso de delitos, así como en infracciones administrativas, se citará al Ministerio Público tan pronto tenga conocimiento de los hechos que pueda tipificarlos, pudiendo dictar medidas cautelares que establezca la Legislación de la Materia, incluyendo las dispuestas por el Código Federal de Procedimientos Penales, para el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con la existencia de los hechos que pudieren resultar constitutivos del delito que se trate de acuerdo con los artículos 222 por lo que se refiere a las infracciones Administrativas y 225 por lo que se refiere a los delitos.⁷²

“Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos por esta Ley, deberá de dar aviso al Ministerio Público, remitiéndole los elementos que obren en su poder”.

Esto quiere decir, que independientemente de que se venza o no la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá dar pie para que prospere la posible acción penal correspondiente.

“La Averiguación previa relacionada con los delitos a que se refiere el artículo 223 la iniciará el Ministerio Público Federal tan pronto como tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podrá dictar las medidas cautelares que establezca el Código Federal de Procedimientos Penales; pero para el ejercicio de la acción penal se requerirá contar con el

⁷² Art. 222 y 225, *Ibid*, Pág. 295

dictamen técnico que al efecto emita la Secretaría, misma en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan”.

“Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos”.⁷³

Cabe señalar que los competentes los Tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, e igualmente conocerán de las controversias civiles que se susciten con motivo de la aplicación de dicha Ley.

En el caso de que se afecten exclusivamente intereses particulares a elección del actor podrán conocer los Tribunales del orden común.

“Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; sino no lo fuere, se concentrará en la Secretaría.

⁷³ Art. 226, Ibid, Pág. 297.

Si se trata de delitos, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición los productos asegurados.

5.6 INCORPORACIÓN DEL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Cabe mencionar que el propio artículo 109 de la Ley de la Propiedad Industrial no es claro en cuanto a la publicación de Nombres Comerciales cuando estos se lleguen a confundir por la similitud de los mismos, si bien es cierto el numeral en análisis solo menciona: "No se publicarán los Nombres Comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley."⁷⁴

Por lo cual considero que debería de ser más preciso dicho artículo y mencionar los elementos que se deben de tomar en cuenta y que pueden ser objeto de confusión, por lo tanto dicho numeral debería a mi criterio de quedar de la siguiente forma:

Artículo 109. No se publicarán los Nombres Comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley.

Tales elementos que se tomarán en cuenta para la no publicación de los Nombres Comerciales son:

- I.- Palabras o frases que se utilicen y que lleven la misma intención.
- II.- Que el número de palabras o frases en el Nombre Comercial sea el mismo y éste se intercale dentro de la misma oración.
- III.- Los apóstrofes que se utilicen en una oración con el fin de intentar confundir al consumidor.

⁷⁴ Art. 109, Ibid, p. 264

CONCLUSIONES.

El Nombre Comercial a diferencia de la Marca se define como todo aquel signo distintivo que va dirigido a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios que tiene por objeto darle singularidad e individualidad distinguiéndolo de otros establecimientos competidores, el cual le otorga un carácter propio.

El Nombre Comercial suele confundirse comúnmente con el de la denominación o razón social cuando dichos conceptos se diferencian por razón de que los tres tienen diferente naturaleza jurídica.

En nuestro país no se registra a diferencia de la marca sino que este se publica en la gaceta de invenciones y marcas, por tanto tiene efecto de publicidad para que se compruebe la *bonae fidae* en el uso contra terceros.

Sería conveniente que en lugar de la publicación del Nombre Comercial existiera el registro, esto con objeto de darle certeza jurídica, tanto al titular del propio registro, como a un tercero de buena fe que trate de utilizar el Nombre Comercial.

La naturaleza jurídica del Nombre Comercial la encontramos dentro de las cosas mercantiles incorpóreas o también conocidas como inmateriales junto con otras instituciones de propiedad industrial, tales como marcas (de productos o servicios), patentes, modelos industriales, secretos industriales y de otras figuras que en conjunto forman el avivamiento de una empresa.

Considero que el Nombre Comercial debe ser tutelado y regulado con más ímpetu en nuestra legislación por la importancia que este reviste dentro de las sociedades mercantiles.

Si el uso del Nombre Comercial fuere idéntico se estaría frente a la comisión de un delito que según nuestra legislación se penaliza con prisión de dos a seis años y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal según el artículo 224 de la Ley en análisis.

Tomando en consideración la conclusión que antecede el delito que se desprende del artículo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial es considerado como uno de los delitos especiales por los tratadistas ya que este no se encuentra tipificado en el Código Penal Federal, sino en una Ley Especial como lo es la Ley de la Propiedad Industrial.

La incorporación del párrafo segundo y las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 109 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial conllevan a que dicho numeral sea más preciso y restrictivo para la publicación de los Nombres Comerciales.

Por ello desde mi punto de vista considero como una necesidad la incorporación del párrafo segundo al artículo 109 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, dado la falta de regulación de manera explícita que hay en este sentido para los conflictos que derivan de la confusión por la similitud de los Nombres Comerciales y las marcas.

BIBLIOGRAFÍA

LEGISLACIÓN CONSULTADA:

Código Federal de Procedimientos Civiles, 48ª Edición, Edit., Porrúa, México 2002, 11 Pp.

Ley Federal de Derechos de Autor; 26ª Edición, Edit., Porrúa, México, 2002, 27 Pp.

Ley General de Sociedades Mercantiles, 54ª Edición, Edit., Porrúa, México, 2002, 35 Pp.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial; 26ª Edición, Edit., Porrúa, México, 2002, 297 Pp.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, reformada el 2 de agosto de 1994, 20ª Edición, Edit. Porrúa, México, 1994, 40 Pp.

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, 26ª Edición, Edit., Porrúa, México, 2002, 12 Pp.

OBRAS CONSULTADAS:

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, La Regulación de la Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. Ed. Porrúa, S.A., México, 1979.

AMOR FERNANDEZ, Antonio, Propiedad Industrial en Derecho Internacional. 2ª Edición, Edit., Ediciones Náutica, S.A., Madrid, 1965, 13 Pp.

ASCARELLI, Tullio, Panorama del Derecho Comercial. Tomo I, 1ª Edición, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1949, 234 Pp.

ASCARELLI, Tullio, Teoría de la Concurrencia de Bienes Inmateriales. Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, 3ª Edición, Edit. Bosch, Barcelona, 1951, 331 Pp.

BARRERA, GRAF, Jorge. Las Sociedades en Derecho Mexicano, 2ª Edición Edit., Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1983, 124 Pp.

BARRERA, GRAF, Jorge Tratado de Derecho Mercantil. Editorial Porrúa S.A., México, 1957, 261 Pp.

BAUCHE, GARCADIAGO, Mario, La Empresa. Edit. Porrúa S.A., México, 1977, 162 Pp.

BENITO, Lorenzo, Derecho Mercantil Tomo I, 3ª Edición, Edit. Espasa Calpe S.A., Madrid, 1924, 27 Pp.

DAVID, Rene, Derecho Civil Comparado. Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid 1953, 51 Pp.

DE SOLA, CAÑINARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado, tomo II. Edit. Montaner y Simón, S.A., Barcelona, 1962, Pp. 68

FERNANDEZ DEL CASTILLO, Guillermo, El Derecho Moral, 2ª Edición, Edit. Barra Mexicana de Abogados, 1945, 207 Pp.

FRISH PHILIP, Walter, La Sociedad Anónima Mexicana, 4ª Edición Edit. Porrúa S.A., México, 1983, 317 Pp.

GALINDO GARFIAS, Ignacio, Derecho Civil, Ed. Porrúa S.A., México, 1983, 225 Pp.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, 29ª Edición Edit. Porrúa, S.A., México, 1978, 276 Pp.

MANTILLA MOLINA, Roberto L., Derecho Mercantil, 8ª Edición Edit. Porrúa, S.A., México 1979, 135 Pp.

NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, 2ª Edición Edit. Porrúa S.A., México, 1960, 187 Pp.

RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, 2ª Edición, Edit. Libros de México S.A., 1960, 93 Pp.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Derecho Mercantil Tomo I, 18ª Edición Edit. Porrúa S.A. México, 1985, 321 Pp.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Tomo II. 17ª Edición, Edit. Porrúa S.A., México, 1982, 277 Pp.

SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª Edición, Edit., Porrúa S.A., México, 1981, Pp. 175.

THOMAS, Leonardo, Origen, Evoluciones, Naturaleza y Tutela del Nombre Comercial, 2ª Edición, Edit. Louringer S.A., Río de Janeiro, 1934, 5 Pp.

TÉLLEZ ULLOA, Marco Antonio, El Enjuiciamiento Mercantil Mexicano, 2ª Edición, Edit. Libros de México S.A., México, 1973, 52 Pp.

URIAS Garrigues, Sociedad Anónima Tomo I, 3ª Edición, Edit. Espasa Calpe S.A., Madrid, 1976, 198 Pp.

OTRAS FUENTES DE CONSULTA

CORREA, M. Enrique, Protección del Nombre Comercial en México, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, Enero-Junio, México, 1963, 26 Pp.

GONGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano Tomo VI, Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, 247 Pp.

DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española, 19ª Edición, Edit. Espasa Calpe S.A., Madrid, 1970, 922 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 2 de Septiembre de 1903, 22 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 28 de Septiembre de 1903, 28 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 29 de Julio de 1928, 34 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 1928, 41 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre de 1942, 15 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 10 de Febrero de 1976, 17 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 16 de Enero de 1987, 26 Pp.

Diario Oficial de la Federación del 30 de Agosto de 1988, 49 Pp.

LADAS Stephen P., Estudios de Propiedad Industrial y Derecho de Autor.
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, publicada y dirigida
por David Rangel Medina, México, 1973, 215 Pp.

Revista Mexicana del Derecho de Autor, año II, No 7, Julio-Septiembre, 1991,
27 Pp.