

079266

46102
M337A
1976
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Y CIENCIAS SOCIALES

*“Las Marcas de Fabrica en la
Legislación Salvadoreña”*

TESIS DOCTORAL

PRESENTADA POR

VICTOR MANUEL MARIN PALOMO

PARA OPTAR AL TITULO DE

DOCTOR

EN

JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

1976



SAN SALVADOR,

EL SALVADOR,

CENTRO AMERICA.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

R E C T O R

DR. CARLOS ALFARO CASTILLO

SECRETARIO GENERAL

DR. MANUEL ATILIO HASBUN

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

D E C A N O

DR. LUIS DOMINGUEZ PARADA

SECRETARIO

DR. MAURC ALFREDO BERNAL SILVA

JURADOS QUE PRACTICARON LOS EXAMENES GENERALESPRIVADO SOBRE CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCION Y LEGISLACION LABORAL.

PRESIDENTE	Dr. Pablo Mauricio Alvergue
1er. Vocal	Dr. José Salvador Soto
2do. Vocal	Dr. Luis Alfonso Salazar

PRIVADO SOBRE MATERIAS CIVILES, PENALES Y MERCANTILES.

PRESIDENTE	Dr. Luis Domínguez Parada
1er. Vocal	Dr. Luis Reyes Santos
2do. Vocal	Dr. Mauro Alfredo Bernal Silva

PRIVADO SOBRE MATERIAS PROCESALES Y LEYES ADMINISTRATIVAS

PRESIDENTE	Dr. Mauricio Alfredo Clará
1er. Vocal	Dr. Héctor Mauricio Arce Gutiérrez
2do. Vocal	Dr. Ernesto Arbizú Mata

ASESOR DE LA TESIS:

Dr. Jorge Eduardo Tenorio

TRIBUNAL CALIFICADOR DE TESIS:

PRESIDENTE	Dr. Mauro Alfredo Bernal Silva
1er. Vocal	Dr. Román Gilberto Zúniga Velis
2do. Vocal	Dr. Mario Francisco Valdivieso Castaneda

DEDICATORIA :

A DIOS:

Quién permitió la culminación de mis estudios.

A MI QUERIDA MADRE: ELENA PALOMO

Como premio a sus esfuerzos.

A LA MEMORIA DE MI PADRE: JOSE OSCAR MARIN DOMINGUEZ

AL DR. ROBERTO LEITZELAR:

Con admiración y respeto.

A MI AMIGO Y COMPAÑERO: ENRIQUE LEITZELAR

Con profundo afecto y reconocimiento a una
amistad sincera.

A MIS HERMANOS, FAMILIARES, PROFESORES Y AMIGOS.

D E S A R R O L L O

- I. INTRODUCCION
- II. OBJETO DEL DERECHO A LAS MARCAS
- III. FUNDAMENTO JURIDICO
- IV. NATURALEZA JURIDICA
- V. MARCA DE FABRICA - MARCA DE COMERCIO - MARCA DE AGRICULTURA
- VI. DIFERENCIA ENTRE MARCA DE FABRICA Y NOMBRE COMERCIAL
- VII. SIGNOS QUE NO PUEDEN REGISTRARSE
- VIII. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA:
 - A. Medida Preventiva a la Solicitud de Registro.
 - B. Requisitos que deben llevar una solicitud.
 - C. Documentos que deben acompañarse a la Solicitud.
 - D. Trámite - caducidad - cancelación.
- IX. DERECHO DE PRELACION PARA DETERMINAR LA PROPIEDAD DE UNA MARCA.
- X. OPOSICION AL REGISTRO DE LAS MARCAS
 - A. Objeto de la Oposición.
 - B. Confusión que se suscita en la práctica.
 - C. Quienes pueden oponerse.
 - D. Momento en que debe presentarse la oposición.
 - E. Puede haber oposición en el momento de RENOVARSE UNA MARCA?
- XI. DIVERSAS INTERPRETACIONES SOBRE EL PLAZO PARA PRESENTAR LA CERTIFICACION DE LA DEMANDA DE OPOSICION:
 - A. Interpretación literal
 - B. Interpretación lógico-jurídico. Contra argumentos.
 - C. Interpretación estrictamente jurídica.
- XII. INTEPRETACION SOSTENIDA ACTUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD LITERARIA DEL REGISTRO DE COMERCIO Y SUS RAZONES.
- XIII. ANALISIS CRITICO
- XIV. DERECHO SOBRE MARCAS, LICENCIAS DE USO, EXPIRACION, TRANSFERENCIA.
- XV. CANCELACION - NULIDAD
- XVI. FORMAS ANORMALES PARA DAR POR TERMINADA UNA SOLICITUD DE INSCRIPCION O UNA OPOSICION.
- XVII. RECURSOS
- XVIII. MODELOS DE SOLICITUDES Y DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE UNA MARCA DE FABRICA.

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

El tema de los Distintivos Comerciales, específicamente "Las Marcas de Fábrica", estudio al que circunscribo fundamentalmente mi trabajo, es de extraordinaria importancia, que me ha impulsado a escogerlo como punto de mi Tesis Doctoral; no obstante, existen profesionales y funcionarios que por desconocimientos de las leyes o por restarle importancia al tema, emiten opiniones o dictan resoluciones arbitrarias, con el consiguiente perjuicio al interesado.

El empleo de marcas o signos para distinguir los productores y comerciantes, unos artículos de otros, de la misma naturaleza, data desde tiempos remotos, aunque no siempre haya servido para indicar la procedencia de las mercaderías amparadas.

Pero la institución de las marcas de fábrica, ha tenido siempre por objeto distinguir lo propio de lo ajeno; de ahí que todas las legislaciones modernas le han prestado particular atención, a fin de amparar debidamente a los fabricantes, de estimularlos y de procurar el desarrollo de la industria dentro de una legítima competencia. Por eso, una marca de fábrica confiere a su dueño un derecho tan respetable como inviolable ante la ley. Las marcas de fábrica dentro de la ley, constituyen una protección para los comerciantes y fabricantes que, mediante su trabajo y esfuerzo, desean imponer sus artículos o productos en los mercados de mayor aceptación y por eso les concede las acciones correspondientes.

OBJETO DEL DERECHO A LAS MARCAS:

El objeto de las marcas es distinguir unos de otros, artículos de la misma naturaleza; pero procedente de distinta industria o comercio, o aún de la misma procedencia, pero de diferente calidad. En virtud de esta distinción, el propietario de ella puede llegar a hacer clientela, acreditando con el signo empleado, el producto fabricado o distribuido, asegurándose la propiedad exclusiva y afirmando el mantenimiento de los clientes, en razón del crédito adquirido con las marcas con que se identifican los productos. Además, el estado protege al consumidor, en el sentido de que éste, sin mayor dificultad, distinga o identifique los productos de su predilección, sin que confunda unos artículos con otros de la misma naturaleza, pero de distinta procedencia.

FUNDAMENTO JURIDICO:

El problema de mayor trascendencia, cuando se habla de marcas de fábrica, es la determinación del fundamento jurídico o base de su protección. Debemos señalar que no existe un criterio unánime al respecto. En efecto, las marcas constituyen una realidad que se ha impuesto por sí misma, a través de las opiniones de la doctrina y de la solución jurisprudencial de algunos casos.

El problema fundamental que nos presenta la fundamentación de la marca, es la de establecer si tales signos pueden ser protegidos más allá de su valor distintivo. Efectivamente, no cabe duda alguna de que el signo ha de ser protegido en la función fundamental que desempeña, y ésta función es incuestionablemente la individualización del producto.

Veamos al efecto, algunas doctrinas que han intentado explicarlo.⁽¹⁾

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez: Curso de Derecho Mercantil. Cuarta Edición. México. Editorial . 1960.

1. Algunos comentaristas consideran que el derecho a la marca es de creación legal, cuyo respeto es exigido por la moral, es decir, no ven más fuente de ése derecho que la ley.
2. Otros consideran como fundamento del derecho a la marca, la necesidad de garantizar el interés económico de la Sociedad, y han elaborado la **TEORIA DEL INTERES ECONOMICO**, por la cual justifican la intervención del estado, para proteger la propiedad de las marcas, mediante tres motivos: a) por el interés del dueño de la marca, al que habrá de defenderle, el valor económico que representan sus clientes. b) Por el interés de la Sociedad, de que la usurpación de una marca no altere el orden público, y c) Por el interés económico del consumidor de que no le den productos de inferior calidad que la de los auténticos.
3. Tenemos los que sostienen que el derecho de las marcas no ha de buscarse en leyes especiales, porque la propiedad industrial en sí es un producto del derecho natural, y que las leyes no hacen más que reconocerla y reglamentarla. La propiedad de las marcas no existe en pueblos sin industria; pero a medida que se desarrolla y su comercio se afirma, surge la necesidad de legislarla, por una necesidad social. Surge así la teoría que considera la **MARCA COMO UN ELEMENTO DE FUNCION SOCIAL**.

NATURALEZA JURIDICA.

Son varias las teorías que pretenden explicar la naturaleza del derecho sobre la marca, entre las que se encuentran la de la Propiedad Común, de la Propiedad Intelectual y de los Bienes Inmateriales. Considero a la última de las citadas, la más importante.

TEORIA DE LA PROPIEDAD COMUN: Los primeros expositores de las marcas,

consideraron que la relación de los derechos existentes entre la marca y su titular, presentaba todas las características de la propiedad común, y que el derecho a la marca era la consecuencia directa del derecho de la propiedad que existía sobre los objetos a que se aplicaba. El error de ésta teoría es evidente, pues vendido el objeto marcado; no se vende el signo distintivo, la propiedad del objeto se traspasa, no así la de la marca, que sigue formando parte del patrimonio del propietario. (2)

TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Esta teoría explica como los derechos sobre la marca, como los del inventor o autor, no pueden incluirse en la clásica división de los derechos, en reales y personales, pues todo derecho consta de tres elementos: objeto sobre el que se ejerce, sujeto que lo ejerce y la relación jurídica entre el sujeto y el objeto. De éstos tres elementos, sólo uno puede servir para una clasificación de los derechos, tal es, el objeto del derecho. Este objeto puede ser las cosas materiales (Derechos Reales), o bien, puede constituirlo las acciones positivas o negativas de otras personas (Derechos Personales), y por último pueden serlo, esos productos del ingenio o inteligencia del hombre, que sin ser cosas, tampoco dependen de la acción o inacción de las personas; pero que representan para su titular un valor patrimonial, (Derecho a las marcas). (3)

TEORIA DE LOS BIENES INMATERIALES. Esta teoría fué propuesta por JOSE KOHLER, quien sostiene que todo derecho en última instancia, lo que se propone es proteger el trabajo del hombre porque representa un interés económico necesario para su bienestar y evolución. Admite pues la división clásica de los derechos, derechos reales y personales; pero le agrega una tercera, como son

(2) Avilés de Pou-3a. Edición. J.M. Bosh. Barcelona, 1959.

(3) Embriología Jurídica - Edmundo Picard.

los derechos inmateriales, que no son necesariamente los producidos por la inteligencia del hombre, sino son todos aquellos que son producto de su trabajo. La marca, el crédito de la misma, y la clientela, se protegen por el valor patrimonial o económico que representan aunque no sean obra de la inteligencia.

La obra de arte, dice Köhler, se protege no porque sea originada, sino porque representa, ante todo, trabajo y valor económico.

"La naturaleza del derecho de marcas es un tema puramente constructivo sin trascendencia práctica, tanto menos desde el punto de vista de nuestra legislación que considera los signos distintivos de la empres como otras tantas formas de derecho de propiedad industrial. La concepción germánica, que ve en los derechos de marcas una proyección de la personalidad humana sobre los productos de la actividad industrial (derecho de la personalidad de contenido jurídico patrimonial), es inadecuado a nuestra legislación. Ciertamente, la versión de la ley consiste en formular normas de conducta y no conceptos dogmáticos. Pero la concepción del derecho de marcas, como un derecho absoluto, se adapta mejor a los preceptos concretos de la regulación positiva. La calificación como derecho de propiedad es mucho más neta y precisa que la figura del derecho sobre bienes inmateriales." (4)

En cuanto a la naturaleza jurídica de tal derecho, se ha sostenido por muchos autores, que el derecho a la marca es un derecho de personalidad (Gierke, Ramella), citado por Rodríguez Rodríguez, ya que la marca tiene por fin individualizar a la persona del fabricante o comerciante que la utiliza.

(4) Joaquín Garriguez - Curso de Derecho Mercantil, 3a. Edición, Madrid. Silverio Aguirre Torres, impresor, 1959 - 1960.

Pero en estudios hechos recientemente, se llegó a la conclusión que el derecho a la marca, en cuanto derecho al uso exclusivo de la misma, es un derecho de Propiedad que recae sobre un bien inmaterial y por lo tanto, tiene todas las características que la llamada Propiedad Inmaterial. (5) De tal manera que actualmente, no se discute que el derecho que el titular de la marca tiene sobre ella, es un derecho de propiedad. La marca, como los demás distintivos, es un elemento intangible de la empresa y forma parte de la llamada propiedad material o industrial.

La propiedad de quien tiene a su favor un registro de marca, debe considerarse estrictamente limitada a los términos mismos del derecho o resolución administrativos que la concedió y, por consiguiente, los límites mismos de los respectivos registros, darán al registro o a los tribunales respectivos, la noción de cual es el campo vedado, cual el terreno que no puede invadir un registro posterior.

(5) Carnelutti - citado por Rodríguez Rodríguez. Obra citada.

CONCEPTO DE MARCA - MARCA DE FABRICA, MARCA DE COMERCIO, MARCA DE AGRICULTURA

De conformidad con la ley de Marcas de Fábrica, se considera marca de fábrica o de comercio, cualquier signo con que distinguen los productos de una fábrica, de la agricultura o los objetos de un comercio. Es aquel signo o medio material característico de cualquier clase adoptado para señalar y distinguir de sus similares, determinados productos de la industria, agricultura y del comercio. (Art. 1 Ley de Marcas de Fábrica y 57 C. de Comercio).

MARCA DE FABRICA - "Las marcas de fábrica amparan un producto determinado, con relación a la empresa que lo fabrica; la marca de fábrica en consecuencia, identifica a la vez el tipo de producto, calidad del mismo y procedencia de una empresa industrial. Por lo tanto, una empresa industrial determinada puede tener varias marcas de fábrica para un tipo de producto si los artículos son de diferente calidad." (6)

MARCA DE COMERCIO - "Tienen la misma función que las marcas de fábrica, solamente que en relación con la empresa distribuidora y no con la producción." (7) Se denominan también marcas de distribuidor y deben ser usadas en tal forma que no oculten, alteren o supriman las marcas de fábrica, tal como lo regula el Art. 500 del Código de Comercio. Los derechos del comerciante o distribuidor sobre sus marcas de comercio, son los mismos que los del fabricante sobre sus marcas de fábrica.

En forma similar a las marcas de fábrica y de comercio, pueden emplearse signos para identificar productos agrícolas, las cuales se denominan marcas de agricultura y se rigen por las mismas normas que las marcas, aunque

(6) Revista de Derecho Mercantil - Dr. Lara Velado.

(7) Revista de Derecho Mercantil - Dr. Lara Velado.

No

las actividades a que se aplican no son mercantiles (Art. 1- 5 L. de Marcas de Fábrica).

Puede usarse como marca, cualquier medio material, signo, emblema, nombre que sea susceptible por sus características especiales, de distinguir los objetos a que se aplique de otros de la misma especie o clase, siempre que cumpla con los requisitos que la ley especial determina - Art. 573 Código de Comercio. Este artículo dice qué cosas pueden usarse como marcas de fábrica, sin dar concepto de éstas, como lo regula el Art. 1 de la Ley de la materia, que no hace más que indicar lo que la ley considera como marca de fábrica y cuales son los productos u objetos que pueden distinguirse.

La marca agrícola o de fábrica, lo que hace es distinguir quién produjo o fabricó el producto, en cambio, la de comercio identifica al vendedor sin importar quién sea el productor. Lo anterior no se opone a que un mismo producto sea distinguido, tanto por la marca del productor como la del distribuidor o vendedor; pero sin alterar, suprimir u ocultar ninguno de ellos. El productor o fabricante puede registrar a su favor marcas de comercio, para distinguir los artículos que otro fabricante produce y que se consumen en el mismo mercado, consecuentemente, no sólo el comerciante puede registrar marcas de comercio y el fabricante sólo marcas de fábrica.

¿ De dónde nace el derecho al registro de una marca?

El primer usuario sin registro no es propietario de la marca, ni puede ejercitar las acciones civiles y criminales que la ley establece para perseguir a quienes perturben el disfrute exclusivo de la misma por el propietario. Pero no está privado de todo derecho pues por el primer uso, aún sin registro, se adquiere un derecho frente al estado, cual es el de autorizar al usuario para exigir del estado, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, la concesión del registro en el supuesto de que la marca no esté aún registrada a nombre de ninguna persona. Art. 575 del Código de Comercio.

En conclusión, podemos afirmar que el interesado que haya hecho uso de la marca, tiene preferencia para el registro de la marca solicitada; solicitud que deberá ser presentada en el Registro de Comercio, por cualquier propietario de una marca nacional o extranjera, siempre que se sujete a las reglas establecidas en la Ley de Marcas de Fábrica (Art. 4), al Código de Comercio (Arts. 575 y ss.), a la Ley de Registro de Comercio (Arts. 65, 78 y 90) y al Reglamento de ésta Ley (Art. 5).

DERECHO AL USO DE LA MARCA, VIGENCIA Y CADUCIDAD.

El derecho al uso de la marca, nace del registro mismo; no puede alegarse el derecho a un distintivo solamente por el uso, sino ha sido objeto de registro. El registro de una marca, tiene un plazo de 20 años, según lo establecido en el Art. 21 de la Ley de la materia, relacionado con el Art. 65 de la Ley de Registro de Comercio. Su vigencia está sujeta al pago de un impuesto anual, pagaderos por quinquenios, o sea lapsos de cinco años; no obstante, la persona que hace el registro puede anticipar el pago de uno o varios quinquenios. El recibo de pagos se presentará a la dependencia

antes mencionada, dentro del primer mes del período correspondiente; sino se hiciera así, podrá efectuarse dentro de noventa días siguientes; pagango las multas siguientes: Cincuenta Colones por pago verificado dentro de los treinta días siguientes al anterior período de gracia; Setenta y Cinco colones por pago verificado treinta días al plazo anterior y Cien Colones por el pago verificado en los últimos días del plazo. Si transcurrido éste último período no se presentare el recibo, CADUCARA el privilegio y la oficina cancelará de oficio el registro (Art. 35 de la Ley de Registro de Comercio).

DIFERENCIA ENTRE MARCAS DE FABRICA Y NOMBRE COMERCIAL.

En el año de mil novecientos setenta y tres, en un juicio muy sonado por habersele dado mucha publicidad en nuestro medio judicial, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, cometió un error gravísimo al confundir la marca de comercio con el nombre comercial y estimar que el titular de un nombre comercial (que la Cámara denominó marca de comercio), está facultado para usarlo como marca de comercio, violando con ello, los Arts. 4 y 9 de la Ley de Marcas, al no haber diferenciado lo que era una marca de fábrica y un nombre comercial; razón que me impulsó a incluir en la presente tesis, el punto a desarrollar.

El nombre comercial está destinado a distinguir la empresa de las demás de su tipo, o sea de las que se dedican a la misma clase de actividades; por lo tanto, el que quiere ejercer una industria, comercio o ramo de negocios ya explotados por otra persona, con el mismo nombre o la misma designación comercial, adoptará una modificación sustancial, haciendo que sea clara y visiblemente distinta de la que usare la casa o establecimiento preexistente y que evite toda confusión que a primera vista pudiera producirse.

En sentido estricto, el nombre comercial consiste en el que un comerciante utiliza para ejercer los actos de su profesión, para vincularse a su clientela o para distinguir su establecimiento comercial por lo que tiene afinidades con las marcas industriales; en cambio, una marca de fábrica es el distintivo o signo con que se distinguen los productos de una fábrica, de la agricultura o los objetos del comercio (Art. 1 Ley de M.). El Artículo es claro, la marca de fábrica hace diferenciar un producto de otro, aunque sean producidos por la misma fábrica y sean vendidos en el mismo es-

tablecimiento comercial.

Todos los estados en el mundo han dictado leyes con el objeto de proteger a las marcas de fábrica, y ésto es porque los propietarios de la marca han realizado fuertes erogaciones con el fin de que su marca se gane la confianza del público y mal haría si no se le diera la debida protección contra personas o entidades, que sin haber realizado esfuerzo alguno, vinieren a aprovecharse de la fama de una determinada marca.

No es lo mismo la marca que el nombre. Hay diferencia sustancial según los propios términos de la ley. El derecho a los nombres está especialmente regulado, razón por la que los estados han reconocido y amparado otro tipo de propiedad industrial: los NOMBRES COMERCIALES, éstos a diferencia de las marcas de fábrica, sirven única y exclusivamente para amparar establecimientos comerciales o sea lugares donde se realizan actos de comercio, tales como almacenes, tiendas, nombres de Sociedades Anónimas, periódicos, oficinas o agencias (Art. 24 L. de M).

RESUMIENDO decimos:

"El nombre comercial es el que sirve para identificar al comerciante como tal, o a su negocio, o al conjunto de sus negocios. Esta es su única función, sea en forma de razón social, enseña, seudónimo, emblema, etc. La marca distingue en cambio, los productos de esos negocios o explotaciones, ya sean estos civiles o comerciales. Y entre dos nombres o entre un nombre y una marca, pueden presentarse colisiones por razones de igualdad o semejanza, tal como ocurre entre dos marcas. En estos casos, los mismos principios que gobiernan lo relativo a las marcas, son aplicables a los nombres, con unicas diferencias que la naturaleza de los distintivos o la ley imponen."

Establecidas las diferencias, podemos concluir que el nombre comercial registrado a favor de determinada persona, le da facultades para que nomine así su establecimiento comercial y para que ningún otro, pueda llamarse de ése modo; pero de ninguna manera está facultado para usarlo en los productos que distribuye, ya que si éso fuera posible, de nada serviría la Ley de Marcas de Fábrica, puesto que ninguna persona estaría dispuesta a invertir en darle fama a sus productos, ya que se conformidad con la Ley, podría otra persona aprovecharse de todas las marcas famosas, sin que ello signifique la más mínima inversión.

SEÑOS QUE NO PUEDEN REGISTRARSE

Al leer el Art. 3 de la Ley de Marcas de Fábrica, encontramos enunciados TAXATIVAMENTE, los signos que no pueden ser registrados como marcas, entre ellas tenemos: a) Palabras o figuras obscenas, b) Nombres que en castellano o en cualquier idioma, indiquen el artículo que trata de ampararse, su especie o calidad, c) Escudos o emblemas de las diversas naciones, de los organismos internacionales o de los partidos políticos, d) Figuras, palabras o combinaciones de unas y otras que fonéticamente o visualmente, pueden confundirse con distintivos usados para el mismo tipo de mercancías o por empresas con finalidades similares a la que se trata de registrar. Para los efectos de la prohibición últimamente citada, la Ley de Marcas de Fábrica, en su Art. 34, contiene una numerosa clasificación de artículos que pueden ser objeto de registro. La prohibición tiene lugar cuando los artículos amparados por ambos distintivos, el que trata de registrarse y el registrado con anterioridad, pertenecen a la misma clase.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

A. Medida Preventiva a la Solicitud de Registro.

Como medida preventiva a la presentación de una solicitud de registro de una marca, es necesario que el interesado revise e investigue en el índice alfabético del registro de marcas inscritas, o en proceso de trámite que se llevará en el Departamento de Patentes del Registro de Comercio, conforme lo establece el Art. 22 de la Ley de Marcas, a fin de constatar si se encuentra o no registrado, o en trámite de registro, una marca idéntica o semejante a la que se pretende registrar y que sirva para amparar productos o artículos comprendidos en la misma clase o de la misma naturaleza; con ello se evitará no pagar derechos de registro, por una marca que de antemano se sabe, no será registrada; además, de una posible denegativa de la solicitud o una futura oposición. Comprobada la inexistencia de una marca idéntica o semejante, se solicita en el Departamento de Patentes y Marcas, el mandamiento de ingreso o pago de los derechos de registro, establecidos en los literales a) y b) del Art. 65 de la Ley de Registro de Comercio, relacionado con el Art. 92 del mismo cuerpo de leyes, que literalmente dice: "Art. 92. Siempre que se presente al Registro de Comercio una solicitud o documento mercantil, deberá acompañarse la constancia de haberse pagado los derechos correspondientes; y si éstos deben pagarse en timbres fiscales, se adherirán a dicha solicitud o documento y se amortizarán al momento de ser presentados."

B. Requisitos que debe llenar una Solicitud.

a) La solicitud deberá presentarse en papel sellado del valor de treinta centavos, papel de cuyo valor se usará en todas las diligencias de registro de marca, de conformidad a lo que establece el Art. 1-M, 39 y 39 bis,

Ley de Papel Sellado y Timbres.

b) Deberá dirigirse al Jefe del Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria del Registro de Comercio o al Señor Registrador de Comercio.

c) La solicitud se debe concretar a una sola marca, aunque dos o más se refieran a un sólo artículo, salvo que la marca consista en dos o más palabras o frases, de las cuales una sea traducción de la otra, por ejemplo: "Aguila" y "Eagle". En éste caso, puede hacerse una solicitud que abarque ambas marcas, pagando los derechos de cada una, aunque ambas son consideradas como marcas distintas para los efectos de impuesto. Es oportuno aclarar que, aunque la Ley de Marcas de Fábrica nada dice sobre los apoderados, la solicitud, con base a los principios generales de la representación, puede hacerse también por medio de apoderado, no siendo necesario que éste sea especial, tal como lo requiere expresamente para el registro de patentes, ya que para que así fuera, tendría que haberlo dicho expresamente el legislador, regla que viene a confirmar el Art. 93 de la Ley de Registro de Comercio, que en lo pertinente establece: "Los documentos serán presentados por el interesado o por cualquier mandatario." Tal mandato podrá ser expreso o tácito.

d) La solicitud deberá expresar además: NOMBRE, APELLIDO, PROFESION U OFICIO Y DOMICILIO del dueño de la marca. Si se hiciere por medio de apoderado, procurador o representante legal de otro, por un derecho que no sea propio, aunque le corresponda ejercerlo por razón de su oficio o de investidura que le dé la ley, el solicitante deberá presentar los documentos que acrediten su personería, de lo contrario no se admitirá su representación. En este caso, no se devolverá el escrito al interesado, sino que se reser-

vará en el Departamento de Patentes (Art. 5 del Reglamento de la Ley de Re-
 o de Comercio), para que cuando se legitime la personería se le dé el
 trámite correspondiente.

e) Una descripción detallada de la marca, determinando sus partes esen-
 ciales y las reservas que acerca de éstas se hiciere. Si el color de la mar-
 ca constituye una parte esencial de ella a título de elemento distintivo, se
 hará una descripción especial de los colores. En la práctica se cumple con
 dicho requisito, con la frase: "sola o acompañada de cualquier leyenda, en
 cualquier color, tamaño y tipo de letra reproducida manual o mecánicamente
 por cualquier medio conocido o por conocerse." En esa frase se incluye las
 reservas.

f) La designación del artículo o artículos para qué está destinada la
 marca. Es necesario que se especifique uno a uno dichos productos o artícu-
 los, por ejemplo: "para amparar pan, galletas, productos comprendidos den-
 tro de la clase 101 del Art. 34 de la Ley de la materia." No se debe usar
 términos que indiquen en general una clase determinada como decir: "para am-
 parar productos comprendidos en la clase 101 del Art. 34 de la Ley de Marcas
 de Fábrica", pues daría lugar a que el Registrador de Marcas, previniera al
 peticionario en el sentido de determinar los artículos que desea amparar con
 la marca que pretende inscribir, lo que vendría en perjuicio del solicitante,
 por el retardo en el trámite.

g) La nacionalidad de la marca. La finalidad de este requisito es de-
 terminar si la marca ha sido registrada en otro país o si, al decir de nacio-
 nalidad Salvadoreña no lo ha sido, o se ignora si lo ha sido por primera vez
 en El Salvador; existe otro objeto, cual es el de fijar los derechos e im-

puestos a la marca, pues las marcas de nacionalidad extranjera pagan más derechos e impuestos que las Salvadoreñas, tal como lo regula el Art. 65 de la ley del Registro de Comercio, Artículo que contiene el Arancel de Registro de Marcas. Además protege a su titular y al público consumidor de las falsificaciones o imitaciones de los productos.

h) El nombre de la fábrica, si lo tuviere. Caso contrario, basta con señalar que no tiene nombre especial, así: "Los productos que ampara la marca son elaborados y se expenden principalmente en la ciudad de San José, República de Costa Rica y la fábrica se denomina Pozuelo."

i) El nombre del país, ciudad o lugar donde se elabora o expende principalmente el artículo.

Estos dos últimos literales tienen como finalidad tener y guardar para el futuro, elementos de distinción que puedan servir para dilucidar conflictos ocasionados por el uso de una marca.

Los requisitos de los que hemos hablado anteriormente, son los que señala el Art. 12 de la Ley de Marcas de Fábrica; pero además de éstos, debemos señalar los siguientes:

j) Lugar para oír notificaciones. El peticionario debe de indicar la casa u oficina que señala para notificaciones, es decir, donde debe buscársele para las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el curso de las diligencias. Esta exigencia o requisito tiene mucha importancia, pues si la parte solicitante, no tiene casa o no la hubiere designado conforme lo previene en el Art. 1276 Pr. relacionado con el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, las notificaciones se harán en extracto, por un edic-

to que se fija en el tablero de la oficina del Registro de Comercio por doce horas, pasadas las cuales, se tendrá por hecha la citación o notificación, dice el Art. 220 Pr.

k) Lugar y fecha de la solicitud. De conformidad con el Art. 1252 Pr., prescribe que todo escrito o petición deberá llevar la fecha en letras y no en números, además de establecer el Art. 195 Pr., en su parte final, que la demanda llevará al pié, la fecha en que fuere presentada, pudiendo aplicar dichas disposiciones a la materia en cuestión, en virtud de lo que establece el Art. 1 de la ley del Registro de Comercio, relacionado con el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles.

1) TODA SOLICITUD DEBE SER FIRMADA POR EL QUE LA PRESENTA, YA SEA POR SI, CON FIRMA DE ABOGADO O POR MEDIO DE PROCURADOR. De acuerdo con nuestro sistema procesal vigente, el actor o demandante puede actuar por sí o por medio de procurador. En el primer caso, él firmará sus solicitudes y demás peticiones. Por lo demás, en virtud de la promulgación de la Ley del Registro de Comercio, las solicitudes de registro de nombres comerciales y distintivos comerciales, se tramitan en la misma forma que las marcas de fábrica y de comercio, aplicándoseles el procedimiento establecido en la ley especial de la materia. TODAS ESTAS SOLICITUDES DEBERAN LLEVAR FIRMA DE ABOGADO. Art. 90 L.R. Comercio y de acuerdo y conformidad con el Art. 89 No. 4 Pr., relacionado con el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, todo abogado deberá usar un sello rectangular en el que se consigne su nombre y apellido completo y abajo, la palabra abogado. Es decir, en el procedimiento cuando la parte actúa por sí, toda petición debe estar respaldada por la

firma del abogado que la dirige, y ésta a su vez, debe usar su sello.

La libertad de intervenir en las diligencias en asuntos propios, ha tenido resultados contraproducentes, ya que careciendo las personas en general de los conocimientos necesarios para intervenir en las diligencias, se asesoran de terceros que sin ser abogados, ni tener la responsabilidad de éstos, han hecho del litigio, una verdadera profesión. La anterior situación está reñida con una buena administración de justicia, ya que no es posible en tal situación poner coto a la malicia y a la irresponsabilidad de las personas que litigan en esa forma.

m) LA SOLICITUD PUEDE SER PRESENTADA PERSONALMENTE POR EL INTERESADO SI ACTUA POR SI, O POR SU PROCURADOR, O LA FIRMA DE ELLOS AUTENTICARLA EN LA FORMA QUE PERMITE EL ART. 54 DE LA LEY DE NOTARIADO.

Generalmente las solicitudes son presentadas por el propio interesado, con todos los requisitos arriba indicados o por medio de su procurador; pero si no lo pudieren hacer personalmente, la ley los autoriza para que su firma sea autenticada por un notario y en tal caso, la solicitud la puede presentar cualquier persona.

C. Documentos y Objetos que deben acompañarse a la solicitud, Art. 13 de Ley de Marcas.

I. Documentos con que se legitime la personería del solicitante, si fuese necesario. Si se gestiona en nombre y representación de otro, deberá acompañarse los documentos que acrediten la personería. En este caso, hay que tomar en cuenta: 1. Si se tratare de un poder otorgado en El Salvador, éste deberá llenar los requisitos de nuestro derecho común, (reglas del mandato Arts. 98 y ss. Pr.) y disposiciones de la Ley de Notariado (Arts. 9-24, 34 y 50). 2. Si el poder es otorgado en el extranjero, pueden presentarse tres situaciones: a) que haya sido otorgado directamente ante funcionario diplomático o consular salvadoreño acreditado en el país de origen; en tal caso, deberá ser autenticada la firma del referido funcionario, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país (Art. 261 Pr.). No obstante lo anterior, que es la regla general contenida en nuestro código de Procedimientos Civiles, es necesario advertir que hay quienes opinan que los poderes otorgados en ésta forma, no necesitan de la auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque de conformidad con el Art. 69 de la Ley de Notariado, éstos instrumentos cuando deban hacerse valer en el país, producirán los mismos efectos que los otorgados ante notario en el interior de la República. Es preferible seguir las reglas generales del Código de Procedimientos Civiles (Arts. 260 y 261) para mayor garantía y seguridad, a fin de no obstaculizar o retardar el trámite de registro de la marca, por tener criterio diferente la persona que se encuentra al frente de la oficina respectiva. b) Que el poder se otorgue en cualquiera de los países que han suscrito y ratificado

el protocolo sobre uniformidad del régimen Legal de Poderes (entre los que se encuentra nuestro país, Colombia, Estados Unidos y otros). En este caso, el poder deberá llenar los requisitos que dicho protocolo determina. Cuando se trate de personas jurídicas, deberá tomarse en cuenta, en lo fundamental por lo menos, los requisitos del Art. 1 No. 3 del referido protocolo, que literalmente dice: "Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona jurídica, además de la certificación a que se refieren los números anteriores, el funcionario que autorice el acto dará fé, respecto a la persona jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido entre los que constituyen el objeto o actividad de ella. Esa declaración la basará el funcionario en los documentos que al efecto le fueren presentados, tales como escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la junta u organismo director de la persona jurídica y cualesquiera otros documentos justificativos de la personería que se confiere. Dichos documentos los mencionará el funcionario con expresión de sus fechas y origen."

c) Cuando se trate de poderes otorgados ante notario y otros funcionarios públicos con facultades para ello, de países fuera de los comprendidos de los que suscribieron y ratificaron el protocolo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes. En éste caso, se tomarán en cuenta las reglas generales del derecho común, en cuanto a la forma y al fondo de dichos documentos. En todos los casos indicados, es requisito indispensable que el poder sea inscrito en el Registro de Comercio, siendo suficiente en este caso que en la solicitud se haga mención del asiento del Registro del referido documento o

se presente fotostática del poder **inscrito**. *Art. 13 No. 4 L.R. Comercio.*

II. Veinte facsímiles de la marca con los colores de ésta, si aquellos son elementos distintivos de la misma. Estos facsímiles son copias exactas del signo o signos que servirán como marcas. Se solicita ésa cantidad para tener con qué confrontar en caso de una imitación, uso indebido, alteración. Además para los efectos que señala el inciso primero del Art. 30 de la Ley de la materia.

III. Un clisé de la marca, cuya altura será de veinte a treinta milímetros y su longitud y latitud de quince a cien milímetros.

Se exige el clisé, que es una plancha de metal en la que se ha reproducido un grabado en relieve, para hacer una impresión en el cartel o aviso, que se lleva al Diario Oficial y que se menciona en el Art. 15 de la Ley de Marcas. En esta forma, la oficina correspondiente, se cerciora de la marca y de su descripción para efectos de publicación. Las medidas han sido calculadas para que con comodidad, pueda hacerse la impresión en el cartel que se lleva al Diario Oficial y en la publicación de éste.

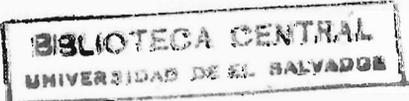
IV. El recibo de los derechos de Registro extendido por las Colecturías o Bancos que el Ministerio de Hacienda designe, excepto en aquellos casos en que deban pagarse en timbres fiscales, (Art. 75 de la Ley de Registro de Comercio).

Además, por razones prácticas, con la solicitud se presentan tres o cuatro fojas de papel sellado de treinta centavos, para que resuelvan, y otra del mismo valor para el cartel que se lleva al Diario Oficial.

TRAMITE - CADUCIDAD - CANCELACION

Si la solicitud de registro de una marca llena los requisitos a que se ha hecho referencia anteriormente, y no es de los comprendidos en las prohibiciones del Art. 3 de la Ley de la materia, se admitirá y se procederá a publicar un extracto de ella en el Diario Oficial; tal publicación se hará por tres veces (Art. 15 de la Ley de Marcas) y transcurridos noventa días contados desde el siguiente a la tercera publicación, sin que se presente oposición, se declarará que la marca es de propiedad del solicitante, se ordenará su registro y se extenderá el certificado en papel común al que se adherirá un timbre de cinco colones (Art. 73 de la Ley de Registro de Comercio). Para que sea entregado el certificado, es necesario haber presentado a la oficina respectiva del Registro de Comercio, el recibo de pago de uno o de los cuatro quinquenios, o sea, el valor del impuesto anual que se paga por cada marca por enteros de cinco anualidades anticipadas que indica el Arancel respectivo en los literales "d" y "e" del Art. 65 de la Ley de Registro de Comercio. Si dicho recibo no se presentare dentro del término del último período que establece la disposición citada, se declarará caducado el privilegio y se cancelará de oficio el registro por el Departamento respectivo. Si solamente se pagare el primer quinquenio la marca tiene validez por cinco años, lo cual significa que para que la marca pueda surtir efectos durante los veinte años para los cuales se concede (Art. 21 L. de M. de F.), es necesario pagar los quinquenios restantes en la forma y tiempos indicados. El certificado de Registro será extendido a nombre de la República y deberá contener el facsímil de la marca, las generales del propietario, la fecha y hora de presentación de la solicitud de Registro, la nacionalidad de la marca, la enu-

meración y clases de los artículos que la marca ampara y a qué se destina, la fecha de registro, su número y del libro y los folios en que se ha inscrito, término de duración del registro, la firma del registrador del Departamento y su secretario y el sello de la misma. El certificado se extenderá en formatos de papel simple con un timbre de cinco colones en la primera foja y cuarenta centavos de timbre, en las fojas siguientes y llevará ad-junto una certificación de la solicitud de Registro (Art. 73 de la Ley del Registro - relacionado con el Art. 35 - 18 de la ley de la materia).



DERECHO DE PRELACION PARA DETERMINAR LA PROPIEDAD DE UNA MARCA.

La importancia de anotar el día y la hora de presentación de la solicitud, tal como lo indica el Art. 14 de la ley de la materia, es para determinar el derecho de prelación para la propiedad de una marca. Dicho artículo a tenor literal dice: "***** Presentada la solicitud, la oficina de patentes anotará el día y la hora de la presentación y se foliará y rubricará cada una de sus hojas."***** La parte final del Artículo transcrito no tiene aplicación en la práctica.

El Art. 20 de la citada ley, establece que el derecho de prelación se acordará según el uso que de ella se haya hecho o si no, por el día y la hora en que se haya presentado la solicitud.

El derecho al uso de la marca de fábrica nace del Registro del mismo; no puede alegarse el derecho a una marca solamente por el uso, sino ha sido objeto de registro, tal como lo confirma la regla establecida en el Art. 575 del Código de Comercio. La razón de este criterio estriba en que la inscripción da una seguridad, en cuanto a la prueba y en cuanto a la fecha en que se adquirió el derecho a la marca; ello impide, en los litigios que puedan presentarse, muchas dificultades. Por eso es que la prelación al derecho de una marca, se acuerda por el uso que de ella se ha hecho, confiriéndole el Estado al usuario, un derecho para exigir contra el mismo, mediante los requisitos legales, la preferencia del Registro, pero éste cede ante el Derecho inscrito, a falta de este uso, se estará a la fecha y presentación de la solicitud de presentación.

Puede suceder que dos o más solicitantes se presenten el mismo día pidiendo el registro de una marca idéntica para los mismos productos; pero

uno de ellos prueba, en el Juicio Sumario Mercantil de oposición al registro de una marca, por cualquiera de los medios permitidos por la ley, que ha estado usando la marca, aunque sea el último en haber presentado su solicitud, se accederá a su petición de conformidad al Art. 575 del Código de C.

Si dos solicitantes, se presentan el mismo día solicitando el registro de una marca idéntica para los mismos productos, sin que ninguno la haya usado, en ese caso, se accederá al que primero presentó su solicitud, de acuerdo al Art. 14 de la ley de la materia.

OPOSICION AL REGISTRO DE LAS MARCAS DE FABRICA. ART. 17 L. DE M.

A. OBJETO DE LA OPOSICION AL REGISTRO DE LAS MARCAS.

El objeto propio de los juicios de oposición es impedir que se inscriban marcas confundibles con otras registradas o públicamente usadas con la prioridad que determina la ley, porque la legislación marcaria tiene de a asegurar, con carácter exclusivo, la identificación de las mercancías, por lo que las marcas deben ser suficientemente distintas entre sí, como para que el consumidor no confunda unos productos con otros.

De lo dicho anteriormente resultan dos consecuencias: a) que una marca no puede registrarse si es confundible con otra registrada con anterioridad, o si puede originar confusión entre los productos; b) que una vez registrada una marca, su titular puede impedir que otra persona use o registre marcas confundibles y, en caso de haberse registrado, puede pedir judicialmente la cancelación o nulidad de la inscripción de tales marcas.

B. CONFUSION QUE SE SUSCITA EN LA PRACTICA EN CASO DE OPOSICION.

El Art. 5 de la Ley de Marcas de Fábrica, regula un caso de oposición que ha dado lugar a confusiones al relacionarlo con el Art. 17 del mismo cuerpo de leyes. Esta última disposición es general, regula el derecho de oposición al registro que puede tener cualquier interesado, derecho que deberá probar ante los tribunales de comercio correspondiente (Art. 3 Ley de Procedimientos Mercantiles). El Art. 5 de la Ley indicada, no está especificando requisitos para hacer valer el derecho del Art. 17, como algunos han afirmado en la práctica, es decir, que para hacer uso del derecho establecido en el Art. 17, no es preciso ser industrial, comerciante o agricultor, que hayan llenado los requisitos legales, es decir, que tengan inscritos a su favor una

marca de fábrica, de comercio o de agricultura para oponerse a que sus respectivas marcas puedan ser usadas por terceras personas, produciendo confusión entre los productos que amparan. Estas personas también pueden hacer uso del derecho establecido en el Art. 17, que contempla el derecho general de oposición, de tal manera que ambas disposiciones no se excluyen, sino que se complementan.

C. QUIENES PUEDEN Oponerse.

Podrá oponerse al registro de una marca de fábrica o pedir su cancelación, si ya estuviere inscrita, 1) quien alegare pertenecerle por haberle registrado antes para artículos de la misma naturaleza y para otros comprendidos en las clases a que dicho artículo pertenezca, (Art. 9 L. de M.) y 2) quienes la hubieren usado notoriamente en el país. En éste caso la protección es parcial. El simple uso de una marca lo protege la ley al dar prioridad al que ha hecho uso de ella, para que pueda registrarla y hacerse su propietario. Esta segura protección, por su misma limitación, no permite al departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria del Registro de Comercio, denegar de oficio una solicitud, ya que necesita que el perjudicado presente su solicitud de registro y oposición. Estos últimos para obtener la protección total que confiere la ley de la materia, deben registrar sus marcas a fin de hacer valer sus derechos contra terceros, conforme lo dispone el Art. 25 de la Ley del Registro de Comercio.

D. MOMENTO EN QUE DEBE PRESENTARSE LA OPOSICION.

El momento en que debe presentarse el escrito de oposición al registro de una marca de fábrica, es dentro de los noventa días, contados desde el siguiente (Art. 16 L. de M.) a la tercera publicación en el Diario Oficial

(Art. 15 L. de M.). Presentado el escrito, sin más trámite que establecer requisitos de forma, se mandará suspender las diligencias, como consecuencia de haberse admitido la oposición y se remitirá a las partes a ventilar sus derechos ante los tribunales comunes respectivos.

E. PUEDE HABER OPOSICION EN EL MOMENTO DE RENOVARSE UNA MARCA?

Cuando se pide el registro de una marca de fábrica o comercial, se admiten las oposiciones, porque va a crearse el reconocimiento de un derecho y ese paso puede chocar con otros intereses. Cuando se renueva el registro o lo que es lo mismo, cuando se prolonga el reconocimiento del derecho, no es admisible la oposición porque para ella hubo oportunidad dentro de la tramitación del registro. Ante el hecho cumplido del registro o de su renovación, no queda sino la acción consagrada por el Art. 50 y ss. de la Ley del Registro de Comercio o sea la demanda para que sea cancelado el registro. A la renovación no se aplica el Art. 17 de la ley de la materia, que dispone remitir a las partes a ventilar sus derechos ante los tribunales respectivos, porque el tiempo para las oposiciones pasó o transcurrió cuando se hizo la tramitación para la inscripción. Si algún derecho se pretende, debe atacarse el registro; pero no pensarse en oposición, que no es oportuna después de veinte años de posesión de la marca. (Art. 21 L. de M.).

DIVERSAS INTERPRETACIONES SOBRE EL PLAZO PARA PRESENTAR LA CERTIFICACION DE LA DEMANDA DE OPOSICION.

El Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica, contempla el caso de la oposición, establece además que el opositor deberá presentar al Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria del Registro de Comercio, dentro de los noventa días subsiguientes a la fecha de la presentación de la OPOSICION, una certificación de haberse entablado la demanda correspondiente..

1. INTERPRETACION LITERAL.

Por medio de esta interpretación se sostiene que la ley ha sido clara al especificar que los noventa días para presentar la certificación de haberse entablado la demanda deben de contarse a partir de la fecha en que fué presentada materialmente el escrito de oposición, en el Departamento de Patentes del Registro de Comercio.

2. INTERPRETACION LOGICO-JURIDICA

Los sostenedores de ésta teoría opinan que los noventa días para presentar la certificación de haber entablado la demanda ante los tribunales comunes, deben ser contados a partir del siguiente día de la notificación del auto en que se admite la oposición. Es lógico sostener, que así sea, ya que existe la posibilidad de que la oposición no sea admitida y en tal caso, sería inepta la demanda que se interpusiera ante los tribunales comunes, si se hubiere denegado o declarado inadmisibile la oposición presentada. Además para presentar una demanda de oposición, se requiere como presupuesto jurídico necesario, que la oposición haya sido admitida, lo cual se comprueba hasta que se notifica al opositor la resolución correspondiente.

CONTRA ARGUMENTO.

Hay quienes argumentan en contra de la posición anterior, en el sentido que el Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de la Propiedad Literaria del Registro de Comercio, no tiene facultades para calificar la procedencia o improcedencia de una oposición y se limita únicamente a mandar a suspender las diligencias y remitir a las partes a ventilar sus derechos ante los tribunales comunes, salvo el caso que la oposición se presentare fuera del término legal, o que quien pida no justifique la calidad con que actúa. Estos dos últimos casos son los únicos en que puede el Departamento de Patentes declarar sin lugar una oposición y tal resolución admite apelación de conformidad al Art. 78 de la ley del Registro de Comercio.

3. INTERPRETACION ESTRICTAMENTE JURIDICA.

Por medio de este criterio, se sostiene que el término para presentar la certificación de haberse entablado la demanda de oposición, deberá contarse transcurrido que sea el término de la apelación, es decir, el auto que admite una oposición es apelable de conformidad al Art. 78 de la ley de Registro de Comercio, siendo el término para apelar, de cinco días contados a partir del siguiente de la notificación de la providencia de que se recurre. Tal resolución quedará ejecutoriada sino se apelare de ella al sexto día, y será a partir de ésta fecha que se deberán contar los noventa días, para presentar la certificación de haberse entablado la demanda. Es decir, que según este criterio, los noventa días para presentar la certificación de haberse presentado la demanda, deben contarse a partir de la fecha en que el auto que admite la oposición quedó firme, o sea, después de transcurrido el término de la apelación sin haber hecho uso de él.

El inciso primero, parte final de la disposición en comento, establece que de no presentarse la certificación de la demanda dentro del término legal, a solicitud del interesado o del solicitante, se ordenará el registro, se condenará al opositor en las costas, daños y perjuicios; y caso contrario, continuarán suspendidas las diligencias hasta que se presente la ejecutoria o certificación de la sentencia ejecutoriada que haya recaído en el juicio de oposición, o se haya desistido del mismo, y según el caso a solicitud de parte, se hará el registro o se declarará sin lugar.

Una vez entablada la oposición, y antes de presentar la demanda ante el juez competente, puede tanto el solicitante, como el opositor, desistir de sus propósitos, sobre la solicitud de desistimiento, la oficina o el Departamento de Marcas dará audiencia a la otra parte, y si ésta lo aceptare, ordenará el registro de la marca si el desistimiento fuere del opositor, o lo declarará sin lugar, si fuere del solicitante.

INTERPRETACION SOSTENIDA ACTUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y PROPIEDAD LITERARIA DEL REGISTRO DE COMERCIO.

La interpretación estrictamente jurídico es compartida por el señor Registrador Jefe del Departamento de Marcas del Registro de Comercio, en virtud de lo cual y para una mejor comprensión, me voy a permitir transcribir una reciente resolución razonada de una solicitud de inscripción de una marca, relativa al punto que estamos tratando. Tal resolución reza: ""REGISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD LITERARIA; San Salvador a las once horas y veinticinco minutos del día veintiseis de noviembre de mil novecientos setenta y cinco.

Tiéndose por parte al doctor XXXXXXXX, abogado de éste domicilio como Apoderado General Judicial de "Asbestos de El Salvador, S.A."

A sus antecedentes el anterior escrito y resolviendo la petición que contiene, ésta oficina Considera.

La resolución que admitió la oposición a la solicitud de registro de la marca "AS-BEST" se notificó a la peticionaria del registro, única interesada en recurrir de ella, el once de octubre de mil novecientos setenta y cuatro y al opositor el día ocho del mismo mes y año. De manera que dicha providencia quedó firme, es decir, ya no admitía ningún recurso, después de haber transcurrido el término de cinco días para apelar conforme lo dispuesto en el Art. 73 de la ley del Registro de Comercio. Integrando la norma antes citada, de aplicación preferente conforme lo establece el Art. 1, inciso 2° de la ley del Registro de Comercio, con el Art. 17 de la ley de Marcas de Fábrica, se estima que el término de noventa días para presentar a esta oficina la certificación de haber entablado la demanda de oposición, ha de computarse a partir del día siguiente de haber quedado firme la providencia que admitió la oposición. Interpretar la ley en otro sentido nos conduce al absurdo jurídico de obligar al opositor a entablar una demanda que podría devenir inepta por falta de presupuestos procesales, ya que el interesado en el registro, puede hacer uso del recurso de apelación y obtener en la segunda instancia, la revocatoria del auto que admite la oposición. En el caso de autos conforme lo expuesto, esta oficina es de criterio que la Certificación de la demanda de oposición de la marca de que se trata, ha sido presentada, dentro del término legal, consecuentemente las diligencias de registro siguen suspendidas y así se ha resuelto por auto de fs. quince vuelto.

Por las razones expuestas, en base a los Arts. 1 inciso 2º y 78 de la Ley de Registro de Comercio y el Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica, se resuelve: **DECLARASE SIN LUGAR** lo solicitado por el doctor XXXXX, en el escrito que antecede y estése a lo resuelto en el auto de fs. quince vuelto, hasta que se presente a esta oficina la ejecutoria o certificación de la sentencia ejecutoriada que se pronuncie en el juicio sumario mercantil de oposición que se ha entablado en el Juzgado Quinto de lo Civil de este Distrito. Notifíquese. "*****"

ANALISIS CRITICO.

El registrador jefe del Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria, con la resolución razonada transcrita, refleja su adhesión al criterio estrictamente Jurídico, en cuanto al plazo para presentar la Certificación de la demanda, en la oposición presentada, señalada en el Art. 17 inciso primero de la Ley de Marcas.

Criterio que carece de valor jurídico por no estar arreglado a Derecho, por los motivos siguientes:

1. Al analizar la primera parte de la resolución anterior, nos damos cuenta que el registrador jefe, sostiene que el único interesado que podría recurrir de la admisión de la oposición, es la parte que pidió el registro de la marca y no habiendo recurrido de ella en el tiempo plazo que señala el Art. 78 de la Ley del Registro de Comercio, no admitía ningún recurso; pero se olvida el señor Registrador que él, de oficio, pudo declarar sin lugar la oposición, pues los únicos casos en que puede el Departamento de Patentes, Marcas, declarar sin lugar una oposición de oficio son: a) el caso en que la oposición se presentare fuera del término legal (como el caso que

dió motivo a la resolución transcrita y la apelación) y b) que quien pida la oposición no justifique la calidad con que actúa. Tales resoluciones admiten apelación de conformidad al Art. 73 de la ley del Registro de Comercio.

2. Más adelante de la resolución analizada, el registrador Jefe, dice: "Integrando la norma antes citada (Art. 73 de la ley de Registro de Comercio), de aplicación preferente conforme lo establece el Art. 1 inciso 2.º de la ley del Registro de Comercio, con el Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica, se estima que el término de 90 días para presentar a ésta oficina la certificación de haber entablado la demanda de oposición, HA DE COMPUTARSE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE HABER QUEDADO FIRME LA PROVIDENCIA QUE ADMITIO LA APELACION."

Para mejor comprensión, ¿Qué se entiende por Integración de la ley? Por tal se entiende suplir las lagunas que existen en la ley, o lo que es igual, elaborar una norma jurídica que rige el caso que el legislador no previó.

La Integración es de dos clases: a. AUTOINTEGRACION y b. HETEROCINTEGRACION.

La primera se lleva a cabo con elementos tomados de la misma ley y utilizando al efecto, el procedimiento de aplicación por Analogía o "A contrario sensu". La Heterointegración tiene lugar cuando se suplen los vacíos utilizando elementos diversos de la ley, como son la costumbre, la equidad, las doctrinas jurídicas, los preceptos de leyes extranjeras.

De acuerdo con lo expuesto, no puede hablar el señor Registrador de integración de la ley, por cuanto la integración sólo tiene lugar para suplir

lagunas que existen en la ley o para elaborar una norma jurídica que rijan el caso que el legislador no previó; casos que no encajan en la integración que trata de realizar el señor Registrador, con el único afán de justificar la falta de argumentos valederos, que respalden su criterio equivocado, pues las disposiciones que trata de integrar como son el Art. 17 de la Ley de Marcas y el 73 de la Ley del Registro de Comercio, regulan distintos casos y sus preceptos son contrarios, no existiendo lagunas o vacíos en dichas disposiciones, pues una se refiere al plazo para presentar la certificación de haberse entablado la demanda de oposición y la del 73 del Registro de Comercio, al plazo señalado para interponer recurso de apelación.

3. Con dicho criterio, el Registrador Jefe viola el precepto que regula el Art. 2 del Código de Procedimientos Civiles, el cual está íntimamente relacionado con el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles y que establece "que los procedimientos no penden del arbitrio de los jueces, los cuales no pueden dispensarlos, restringirlos NI AMPLIARLOS, SINO EN LOS CASOS QUE DETERMINE LA LEY."

El Registrador estaría ampliando el término que fija la ley para presentar la certificación de haberse entablado la demanda de oposición en los tribunales correspondientes (Art. 3 L. de Pr. Mercantiles), violando con ello la disposición citada y el Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica, pues el caso que tratamos no es de los que determina la ley. Además, hay que recordar el Art. 19 del Código Civil, que establece que "cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu." "" ""

RESUMIENDO, podemos concluir:

El Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica establece que "El opositor" debe presentar a la Oficina de Patentes, dentro de los noventa días subsiguientes a la fecha de presentación de la oposición, una certificación de haber entablado la correspondiente demanda. Si no se presentare esa certificación dentro de dicho término, se ordenará el registro a solicitud del interesado y se condenará al opositor, en las costas, daños y perjuicios."

En el caso que motivó la resolución RAZONADA TRANSCRITA, el opositor no presentó la certificación de haber entablado la demanda, "dentro de los noventa días subsiguientes a la fecha de la presentación de la oposición", ya que dicha certificación la presentó el veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. Del nueve de septiembre-fecha en que fué presentada la oposición- al veinte de diciembre-fecha en que se presentó la certificación respectiva-transcurrieron cien días.

Es obvio, por consiguiente, que la certificación de haber entablado demanda fué presentada extemporáneamente ya que no se presentó" dentro de los noventa días subsiguientes a la fecha de la presentación de la oposición prescritos por el Art. 17 de la ley, en cuyo caso a tenor del mismo precepto, "se ordenará el registro a solicitud del interesado."""

El señor Registrador, al declarar SIN LUGAR el registro solicitado, está transgrediendo, evidentemente, la ley que le ordena hacerlo.

Los argumentos que invoca en la resolución transcrita y de la cual se ha apelado, son totalmente impertinentes, sin base jurídica, legal ni doctrinal, sino que en forma antojadiza y arbitraria, sostiene que el término de noventa días "ha de computarse a partir del día siguiente de haber quedado firme la providencia que admitió la oposición."

El Art. 73 de la Ley de Registro de Comercio invocado por el señor Registrador, determina que el término de la apelación es de cinco días; pero que el término de la apelación sea de cinco días o menos, no incide en manera alguna, en el precepto que establece el término de noventa días contados desde el siguiente a la fecha en que se presenta la oposición.

En ninguna parte de la ley aparece el extraño y personalísimo procedimiento adoptado, ilegalmente, por el señor Registrador. La integración de normas, tendría lugar para llenar vacíos en el ordenamiento jurídico o sea elaborar una norma jurídica que rijan el caso que el legislador no previó. La integración de normas con que pretende el señor Registrador justificar su arbitraria posición carece de sentido, pues el Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica y el Art. 73 de la Ley de Registro de Comercio, regulan situaciones distintas, pues la primera disposición se refiere al plazo para presentar la certificación de la demanda de oposición y la segunda al plazo para interponer el recurso de apelación.

Tampoco cabe citar el Art. 1, inciso 2º de la Ley de Registro de Comercio, que invoca el Señor Registrador como de "aplicación preferente", porque la aplicación preferente podría invocarse sólo en el caso en que la Ley de Registro de Comercio contuviere una disposición contraria al Art. 17 de la Ley de Marcas de Fábrica, en cuyo supuesto debería aplicarse preferentemente, la Ley de Registro de Comercio; pero tal situación no existe. No hay disposiciones antagónicas para aplicar preferentemente una ley.

Por lo expuesto, considero que el término de noventa días debe computarse, por disposición expresa de la ley, desde el día subsiguiente a la

la fecha de PRESENTACION DE OPOSICION.

En este punto el jurado Dr. Román Gilberto Zúniga Velis, salvó expresamente su voto por cuanto por razones procesales, él respeta el criterio adoptado por el Jefe del Departamento de Marcas de Fábrica del Registro de Comercio, cual es el ESTRICTAMENTE JURIDICO. Avalando si, en cuanto al sustentante , el punto relativo a la integración de la ley.

DERECHO SOBRE MARCAS, LICENCIAS DE USO, EXPIRACION, TRANSFERENCIA.

El derecho al uso exclusivo de una marca para distinguir la procedencia de los artículos que se fabriquen o negocien en una empresa o establecimiento, puede ser adquirido por el que la usa o quiere usar, mediante su registro, de conformidad al Código de Comercio (Art. 575). Este artículo se asemeja al Art. 4 de la Ley de Marcas de Fábrica, con la advertencia que el Código de Comercio establece de manera categórica, que el Derecho sobre la marca nace por su inscripción en el Registro de Comercio.

La marca es un producto del trabajo humano, un bien inmaterial que representa un valor económico susceptible de formar parte del patrimonio de las personas, sean estas naturales o jurídicas. Nuestra carta fundamental protege todo aquello que forma parte del patrimonio del habitante de la nación, trátase de derechos reales o personales, de bienes materiales o inmateriales, en su integridad y no por partes, y protege también los derechos civiles de los extranjeros. Por ellos, el Art. 4 de la ley de la materia, establece que cualquier propietario (persona natural o jurídica) de una marca de fábrica (de comercio o agricultura), ya sea nacional o extranjera, puede adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, sujetándose a las responsabilidades de la ley respectiva y mediante la formalidad de registro en la oficina respectiva, sometiéndose al procedimiento establecido. El registro y el uso confieren a su titular, la propiedad exclusiva de la marca y lo invisten de las acciones pertinentes a su defensa. Estos derechos del propietario sobre la marca de fábrica, expresamente previstos por las leyes, tienen por objeto:

- a. El derecho de usar de ella exclusivamente para los artículos a

que se destina y para otros comprendidos en la clase que a dichos artículos pertenezcan. (Art. 9 L. de Marcas de Fábrica).

b. El derecho de oponerse al uso indebido de sus marcas (Art. 5 L. de M. de F.).

c. El derecho de autorizar su uso a terceras personas (Art. 583 Código de Comercio).

d. El derecho de impedir que otro la emplee o imite (Art. 584 C. de Comercio), y

e. Consecuentemente del numeral anterior, el derecho para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios (Art. 584 C. de Comercio).

En forma similar a las marcas de fábrica y de comercio, pueden los agricultores usar marcas para identificar productos agrícolas, las cuales se denominan marcas de agricultura y se rigen por las mismas reglas que las anteriores, aunque las actividades a que se aplican no son mercantiles.

De conformidad con el Art. 584 del Código de Comercio, el propietario de una marca tiene derecho a impedir que otro la emplee o imite y para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios.

La acción del propietario, a tenor de la disposición legal citada, se hace valer mediante orden judicial a las Aduanas de la República, para impedir el ingreso al país de los productos extranjeros que usen indebidamente la marca. Esta orden se dictará por el Juez competente, a solicitud del interesado, quién deberá comprobar con el certificado respectivo, la titularidad de la marca.

La prohibición de mérito, se fundamenta en la disposición citada, que aún cuando figura en un cuerpo de leyes de carácter sustantivo, es emi-

nentamente procesal.

El Art. 564 citado, sólo exigía la comprobación de la titularidad de la marca y el señor juez de la causa, en acatamiento estricto de la ley, resolvía ordenando la prohibición solicitada.

Con la promulgación de la ley de Procedimientos Mercantiles, para que el juez pueda ordenar la prohibición, es necesario probar otros extremos que los que se exigía cuando no se había promulgado la mencionada ley, cuales son:

- a. Que se trate de un producto importado;
- b. Que se cerciöre mediante dictamen pericial, que el producto importado y que el que ampara la marca, son de la misma naturaleza y están comprendidos en la misma clase en la ley especial de la materia;
- c. Que la marca que se defiende esté vigente y la que se usa indebidamente, no esté registrada en el país.

Con la solicitud se debe acompañar, además del certificado de registro de la marca o certificación del asiento con el que se comprobaba la titularidad de la marca, un ejemplar del producto que ostenta la marca indebidamente.

La resolución del Juez, ordenando o denegando la orden judicial solicitada, no admite recurso alguno; pero deja a salvo a los interesados, sus derechos, para que los puedan ventilar en juicio sumario.

Antes de la promulgación de la Ley de Procedimientos Mercantiles, se dió un caso práctico, el cual fué ventilado en el Juzgado Sexto de lo Civil, en el que intervenían POZUELO, S.A., propietaria de la marca "CLUB" que sirve para amparar galletas de toda clase, clase 101 y NABISCO INC., Sociedad

Americana, propietaria de la marca "CLUB SOCIAL", que sirve para amparar confitería en general de la clase 102 y en la que ésta última estaba ingresando al país galletas con una marca de fábrica que amparaba una clase diferente. No obstante ello, el apoderado de Nabisco interpuso recurso extraordinario de queja por atentado contra providencias de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por habersele denegado la apelación, recurso del cual conoció la Sala de Amparos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que en lo pertinente dijo: "***** Nuestra resolución obedece a un defecto de orden procesal en la interposición del recurso de apelación o sea, que el doctor XXX no apeló de la resolución recurrible, que era la que había ordenado librar oficio al Director General de Aduanas para que impidiera la entrada al país de las galletas que llevaran etiquetas "CLUB SOCIAL", sino del auto que declaró sin lugar la revocatoria que había solicitado de dicha resolución. Como es comprensible, este auto que denegó dicha revocatoria, no admite apelación de acuerdo al Art. 926 Pr.*****"

Pero en lo que interesa, en el escrito se dice: "desgraciadamente la Honorable Cámara de lo Civil que conoció en apelación en dicho asunto, resolvió declarando inadmisibile la apelación, sin duda basándose en el Art. 9, inciso último de la Ley de Procedimientos Mercantiles olvidándose del Art. 120 transitorio de la misma ley que habla del procedimiento a seguir en los procesos iniciados antes de la vigencia de la Ley.*****"

Del escrito de queja no consta cual fué la resolución contra la cual se apeló. Pero al pedirsele el informe que ordena la Ley, a la Cámara mencionada, ésta, entre otras cosas explicó que la apelación la interpuso el doctor XXX del auto en que se declaró sin lugar la revocatoria y no del auto por

el que ordenaba el Juez que se impidiera el ingreso al país de las galletas CLUB SOCIAL, razón por la que el expresado recurso de apelación le fué declarado sin lugar; y agregó el Tribunal de Segunda Instancia, que la declaración de improcedencia de la alzada no la basó en el Art. 9 de la ley de Procedimientos Mercantiles, sino en la razón de que el auto por el cual se denegó la revocatoria no admite apelación de acuerdo con el Art. 936.

En tales circunstancias, la Sala, aparte de considerar ajustada a la ley la resolución de la Cámara, puesto que se sostiene sirviéndole de fundamento los Arts. 426, 436 y 936 Pr. Estima que dicha resolución no es atentatoria, ya que no es ninguna de las referidas en el Art. 1105 del mismo Código.

LICENCIAS DE USO

La novedad del Código de Comercio (Art. 533), en cuanto a marcas, consiste en la facultad o derecho que tiene el propietario de la marca registrada para autorizar a otras personas el uso de la misma, es decir, que establece las llamadas licencias de uso de marca registrada, siendo su uso intrasmisible y su autorización se concederá por contrato mediante escritura pública o documento auténtico, el cual debe ser registrado previo pago de los derechos contemplados en el literal "F" del Art. 65 de la Ley de Registro de Comercio. Otra novedad es la que regula el Art. 531 del mismo cuerpo de leyes que dice: "Cuando exista un convenio que asegure, por el empleo de los mismos procedimientos y fórmulas, la equivalencia de los productos fabricados, se permitirá a los que los celebre, el uso simultáneo de la misma marca." En este caso, se trata de una empresa matriz que autoriza a sus filiales o corresponsales a fabricar productos de la misma calidad y naturaleza que los suyos propios y a hacer uso de sus procedimientos y secretos de fabricación así como usar para tales productos iguales distintivos; en esta forma se facilita el comercio y se da garantía a todos aquellos que quieren hacer uso de una marca acreditada, sin tener que asociarse al propietario de la misma.

Las causas de extinción del derecho del usuario de la marca, puede reducirse a dos: a) en los casos en que deje de surtir efecto el contrato respectivo; y b) en los casos en que expire el derecho del titular.

EXPIRACION - Los derechos sobre las marcas expiran en los siguientes casos:

a. Por haber transcurrido el plazo para el cual fué otorgada la protección

legal. El plazo de vigencia no puede prorrogarse; pero sus derechos pueden inscribirse nuevamente, siguiendo los mismos trámites para la inscripción inicial. Este derecho puede ser ejercido por el interesado, cualquiera que sea la causa de la expiración, salvo el caso de nulidad.

- b. Por sentencia judicial que declare la nulidad de la inscripción de la marca respectiva.
- c. Por falta de pago de los derechos quinquenales correspondientes, en los tiempos fijados por el Art. 65 de la Ley de Registro de Comercio.
- d. Por la renuncia del Titular del derecho; y
- e. Por la falta de uso durante tres años consecutivos.

El plazo de vigencia de la marca es de veinte años, de conformidad con el Art. 21 de la Ley de Marcas de Fábrica. Terminado este plazo, caducará si no se renueva por un período igual, pagando los derechos que enumera el Art. 65, literal "B" de la ley de Registro de Comercio, el cual está íntimamente relacionado con el Art. 21, inciso 1° de la ley de la materia.

TRANSFERENCEA.

COMO SE DIJO ANTERIORMENTE, una marca registrada es parte del patrimonio de una persona o de una empresa determinada y siendo así, es natural pensar que puede transmitirse en la misma forma y con las limitaciones que otros bienes o derechos. Así el traspaso de una marca por causa de muerte, se sujetará a las reglas del derecho común, en virtud de que la ley de la materia, no dice nada al respecto (Art. 6), por lo que aplica las disposiciones pertinentes del Código Civil y de Procedimientos Civiles, relacionados con el Art. 3 de la ley respectiva.

Actualmente, con la novedad de las licencias de uso, podemos hablar

sin temer a equivocarnos y con respaldo legal, que la marca puede cederse con restricciones o parcialmente y se verifica, cuando el dueño de una marca, concede, permite o autoriza que otra persona haga uso de ella. La cesión puede hacerse en Escritura Pública o bien en un contrato autenticado. Siendo la marca un derecho patrimonial, puede estar sujeta a toda clase de modalidades, de tal manera que el vendedor de cualquier empresa puede ceder todos los bienes de ésta y sujetar el derecho al uso de la marca a un plazo, modo o condición. La transferencia de toda marca debe hacerse en instrumento auténtico, como lo regula el Art. 3 de la Ley de la materia; pero no debe entenderse que es un requisito esencial hacerlo en escritura pública, pues un documento privado, una vez reconocido, voluntaria o judicialmente, según el Art. 264 Pr. tiene valor de Escritura Pública.

Los trasposos que se efectúen en el extranjero, de marcas registradas en El Salvador, se hacen conforme a las leyes del país en que se celebren dichos actos. Los documentos con que se pretenda comprobar el trasposo y estuvieren redactados en otro idioma, deberán ser vertidos al castellano y autenticados conforme lo prescribe el Art. 261 Pr., relacionado con el Art. 17 del Código Civil.

El trasposo se hará constar al margen del Registro original y se devolverá al interesado, el documento que lo contiene con la razón respectiva. Todo trasposo para efectos contra terceros, debe realizarse en la forma indicada, Art. 532 del Código de Comercio; con la solicitud correspondiente deberá acompañarse el recibo de pago de los derechos de trasposo de conformidad al literal "c" del Art. 65 de la ley de Registro de Comercio.

CANCELACION - NULIDAD

La marca no usada por su titular será cancelada a petición de cualquier comerciante que tenga interés en ello, siempre que la falta de uso haya tenido una duración de tres años ininterrumpidos (Art. 577 C. de Comercio). Este artículo establece la cancelación de la marca por el no uso de la misma, y extiende el plazo a tres años, en lugar de uno, como lo indica el Art. 10 de la Ley de Marcas de Fábrica. Esta última disposición citada, en lo referente a marcas extranjeras establece que no es necesario que los artículos sean importados a El Salvador para que su registro continúe vigente, bastando con que se cumpla fuera de la República, con los requisitos exigidos por la disposición citada, caso contrario caducará su registro.

Las inscripciones de marcas se cancelarán EN FORMA TOTAL, en los casos siguientes:

- a. Por consentimiento expreso de los interesados, manifestado en forma auténtica.
- b. Cuando se extinga por completo el hecho, la relación jurídica o el derecho inscrito.
- c. Cuando se declare judicialmente la nulidad o la falsedad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción.
- d. Cuando se declare judicialmente la nulidad de la inscripción.
- e. Cuando se trate de un embargo y haya transcurrido el término de la prescripción extintiva de la acción ejecutiva, o caducidad de la acción. Esta circunstancia la comprobará el interesado con la certificación o constancia extendida por el juez ante quien se haya seguido la ejecución correspondiente, en que consta la

fecha de la última resolución.

- f. En cualquier otro caso en que, por prescripción de la ley o por otras razones legales, quede sin valor un asiento.

Puede darse la cancelación parcial de los asientos de registro, cuando se extinga parcialmente el derecho inscrito o cuando se declare judicialmente la nulidad en parte del título que motivó la inscripción. Los asientos que contengan un plazo determinado de vigencia, quedarán cancelados por el simple transcurso del plazo, sin necesidad de ninguna otra formalidad, siempre y cuando no se realicen las gestiones pertinentes, ya sea para el pago o para la renovación.

LA CANCELACION DE UNA INSCRIPCION SE HACE:

1. Mediante el asiento del documento que la motiva.
3. Por razón que se pondrá al margen de la inscripción que se cancela; y
3. Cuando se hace en virtud de despacho librado por autoridad competente.

PROCEDENCIA. - NULIDAD.

Procede la NULIDAD, de la inscripción, cuando por omisión o error en las circunstancias o datos que el Código de Comercio o la ley de Registro de Comercio, regulan, siempre que haya inseguridad absoluta sobre las personas de los contratantes o titulares de los derechos, su capacidad civil o mercantil, o el derecho que se ha querido garantizar con el asiento.

El derecho a pedir la nulidad de una marca ya inscrita, corresponde a cualquier persona que se crea perjudicada con la inscripción y tal derecho deberá hacerse valer judicialmente ante el tribunal común respectivo;

que no son otros que los que señala el Art. 3 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, en juicio sumario, por no tener esta acción un trámite señalado tal como lo establece el Art. 59 de la Ley de Procedimientos Mercantiles; prescribiendo dicha acción en cinco años a partir de la inscripción.

FORMAS ANORMALES PARA DAR POR TERMINADA UNA SOLICITUD DE INSCRIPCION O UNA OPOSICION.

Según el inciso segundo del Art. 17 de la Ley de la materia, establece: ""Si el solicitante del Registro o el opositor quisieren desistir de su solicitud u oposición antes de estar entablado el juicio ante los tribunales comunes, se dará audiencia a la otra parte y si ésta aceptare el desistimiento, se resolverá lo conveniente. De no aceptarse, seguirá suspensa a la jurisdicción de patentes hasta que se venza el término de la presentación de la constancia de haberse entablado la demanda (o sea, le bastará al opositor no presentar la certificación de la demanda en el término legal para que tenga efecto su voluntad) o se le presente la certificación de la resolución de los Tribunales Comunes."" La demanda se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio sumario Mercantil por tratarse de la reclamación de un derecho que no tiene trámite señalados por la ley (Art. 59 Ley de Pr. Mercantiles) y remitiéndonos al Código de Procedimientos Civiles para una mejor comprensión transcribiremos el Art. 464, que define lo que es DESISTIMIENTO, ""Desistimiento es el apartamiento o la renuncia de alguna acción o recurso.""

El desistimiento que regula la ley de la materia en la disposición antes citada, es la única que habla de ello y pueden desistir de su propósito, tanto el solicitante del registro como el opositor; pero en la práctica, se ha aceptado como tal, el caso de aquellas personas interesadas en el registro de determinada marca, que ya no desean continuar con las diligencias; a quienes se les permite desistir por escrito de su solicitud de registro, mandando a archivar las diligencias. El caso planteado pareciere ser más

bien de renuncia de un derecho y no de desistimiento; pero como aquella, en ninguna disposición de la ley se menciona, se ha optado por el segundo caso, y así se ha resuelto desde hace muchos años en dicha oficina, lo cual es aceptado.

Existe el caso de personas que tienen registrada una marca vigente a su favor y no desean continuar con el registro de la misma; la ley de la materia no contempla el caso; pero en la práctica la oficina de marcas de fábrica, cuando dependía del Ministerio de Justicia, había adoptado el criterio de la renuncia de derechos y resolvía estas solicitudes teniendo por renunciado el derecho que sobre la marca le correspondía al propietario, pues tal renuncia no estaba prohibida por la ley y sólo veía el interés individual del renunciante, mandando cancelar el registro respectivo. Lo anterior en la actualidad está fundamentado por los Arts. 473 No. 1 del Código de Comercio y 65 literal "I" de la Ley de Registro de Comercio.

R E C U R S O S. Anteriormente la apelación estaba contemplada en el Art. 23 de la Ley de Marcas de Fábrica, que concedía diez días para apelar el cual fué derogado por el Art. 103 de la Ley de Registro de Comercio y sustituido por el Art. 73 de éste mismo cuerpo de leyes, considerándose el término de cinco días suficiente para que las partes hagan uso de su derecho.

El Art. 73 de la ley mencionada, dice "que concede apelación para ante el Ministerio de Justicia, de toda resolución del Registrador que admita o rechace una solicitud de registro o una oposición; que ordene o deniegue un registro o una certificación, mande legitimar una personería y en general de toda resolución que cause daño irreparable.

El término para apelar es de cinco días contados a partir del siguiente de la notificación de la providencia que se recurre.

En cuanto al trámite se observan las siguientes reglas: Una vez admitida la apelación, emplazan a las partes para que ocurra dentro de tercero día a hacer uso de sus derechos ante el Ministerio de Justicia, comparezcan o no las partes el Ministerio concede 10 días para que las partes presenten pruebas y alegatos, y contesten o no, y vencido dicho término resolverá con arreglo a Derecho. La resolución dictada por el Ministerio de Justicia no admite ningún recurso.

Del tenor literal de dicha disposición se deduce, que quienes pueden interponer recurso de apelación pueden ser: 1. El solicitante al Registro de la Marca. 2. El opositor, y 3. un tercero interesado, asimilando a dicho recurso a las diligencias de Nombre Comercial, patente de invención, derechos de autor, marcas de fábrica y de comercio y demás distintivos comerciales.

La ley no considera el recurso de hecho ni la deserción de Segunda Instancia.

Por mi parte considero que de conformidad con lo que establecen los Artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se puede interponer proceso de amparo, siempre y cuando la resolución que se dicte, viole una garantía constitucional.

Asimismo, considero que negado el Recurso de Apelación, debiendo haberse admitido por llenar todos los requisitos legales, podrá el apelante interponer recurso de hecho ante el Ministerio, debiendo tramitarse dicho recurso de conformidad al Código de Procedimientos Civiles, respaldo lo anterior

con lo establecido en el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Mercantiles, que en lo pertinente dice: "En todo lo que se estuviere previsto expresamente en esta ley y en el Código de Comercio, SE APLICARAN LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EN LA LEY DE CASACION.""

PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS

SOLICITUD DE INSCRIPCION CUANDO INTERVIENE APODERADO

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO.

_____, abogado, de este domicilio, en mi concepto de Apoderado General Judicial de _____, S.A., de este domicilio, a usted respetuosamente Solicito: La propiedad exclusiva y la correspondiente inscripción en el registro respectivo, de la marca de fábrica y de comercio, cuya parte esencial consiste en _____, la cual podrá usarse sola o acompañada de dibujos o leyendas; pudiendo ser escrita en cualquier tipo de letra, forma, color o tamaño, impresa, grabada o reproducida por cualquier medio mecánico o manual conocido o por conocerse. La marca es de nacionalidad _____, y sirve para amparar _____ artículos comprendidos en la clase _____ del Art. 34 de la Ley de Marcas de Fábrica. Los productos que ampara la marca son elaborados y se expenden principalmente en (nombre del país y ciudad) y la fábrica en que se producen se denomina _____ (o indicar que no tiene nombre especial).

Por lo expuesto, P I D O :

- a) me tenga por parte en el carácter en que comparezco
- b) me admita la presente solicitud
- c) Se mande publicar en extracto, junto con el facsímil en el Diario Oficial; y en su oportunidad se declare que la marca es propiedad exclusiva de mi mandante, se mande a registrar y se me extienda el certificado respectivo.

Legitimo mi personería con el poder inscrito al número _____ del libro _____ de otros contratos mercantiles;

Acompaño a la presente, un clisé, veinte facsímiles de la marca y el recibo de pago de los derechos de registro.

Señalo para notificaciones la oficina situada en _____; autorizo a _____, para recibir esuelas de notificación y cualesquiera documentación que haya de entregárseme o devolvérseme.

San Salvador, _____ de _____ de mil novecientos _____.

PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA DE FABRICA O DE COMERCIO,
POR LA SUPRESION DE PRODUCTOS AMPARADOS POR LA MARCA.

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO,

_____ de generales conocidas en las diligencias de registro de la marca de fábrica y de comercio consistente en _____, a usted con el debido respeto EXPONGO:

Soy propietario de la marca antes descrita, inscrita a mi favor al No. _____ del libro _____ y la cual ampara _____ artículos comprendidos en las clases _____ del Artículo 34 de la ley de la materia. No teniendo interés en seguir conservando el registro de los artículos comprendidos en la clase _____ vengo a solicitar la modificación del registro de la marca, en el sentido de suprimir la clase antes mencionada.

Por lo expuesto, P I D O :

$\frac{3}{4}$

Tener por modificado el registro de la marca relacionada en el sentido antes expresado y anote al margen de la mencionada inscripción, la modificación correspondiente.

San Salvador, _____.

Firma del interesado

Firma y sello de abogado director

PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS

ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE SOLICITUD Y OPOSICION

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO,

Nosotros, _____, de generales conocidas en las diligencias de registro y de oposición respectivamente, de la marca de fábrica y de comercio consistente en _____, a usted con el debido respeto EXPONEMOS:

De conformidad con el Art. 17, Inciso 2° de la ley de Marcas de Fábrica y no habiéndose entablado el juicio correspondiente ante los Tribunales Comunes, el segundo de los suscritos desiste expresamente de la oposición presentada al registro de la marca en referenciá; y el primero acepta el desistimiento propuesto por el segundo y desiste expresamente de la solicitud de la marca antes mencionada.

Por lo expuesto, PEDIMOS: Acceder a lo solicitado y se archiven las diligencias en el estado en que se encuentren.

San Salvador, _____ de _____ de mil novecientos _____.

Firma del interesado

Firma del interesado

Firma y sello de abogado Director

Firma y sello de abogado
Director

PAPEL SELLADO DE TREINTA CENTAVOS

SOLICITUD DE TRASPASO DE UNA MARCA

SEÑOR REGISTRADOR DE COMERCIO,

_____, abogado, de este domicilio, en mi concepto de Apoderado General Judicial de la Sociedad _____, a usted con el debido respeto EXPONGO:

Que el señor _____ o la Sociedad _____, vendió a mi poderdante la marca de fábrica y de comercio _____ registrada bajo el No. _____ del Libro _____, que lleva esa oficina; marca que sirve para amparar _____ lo cual compruebo con la escritura de compraventa que original presento, para que se inscriba en el Libro de Traspasos de Marcas de Fábrica y verificado se me devuelva con la razón que indica el Art. 3 de la ley de la materia;

Por lo expuesto, P I D O :

Que al margen del asiento de registro No. _____ del libro _____, así como en el libro de Traspasos, sea anotado el traspaso de dicha marca a favor de mi mandante.

Acompaño el recibo de pago de los derechos correspondientes.

Legitimo mi personería con el poder inscrito al número _____ del libro _____ de otros documentos mercantiles.

Señalo para notificaciones _____.

Autorizo a _____ para recibir esuelas de notificación y cualesquiera documentación que haya de entregármese o devolvérmese.

San Salvador, _____ de _____ de mil novecientos _____.

MODELO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE UNA MARCA

NUMERO _____. En _____, a las ____ del día ____ de ____ de mil novecientos _____. Ante mí _____, notario, del domicilio de _____ comparece _____ quien firma _____ de ____ años de edad, del domicilio _____, a quien conozco pero identifico por medio de su Cédula de Identidad Personal número _____ y me DICE: que según inscripción número _____ del libro ____ de Marcas de Fábrica que lleva el Registro de Comercio, es propietario de la marca _____ consistente en _____, la cual ampara _____ comprendido en las clases ____ de la ley de marcas. Que por el precio de _____ que tiene recibidos a su entera satisfacción de ____ de ____ años de edad, (profesión) del domicilio de _____, vende a éste la referida marca y por medio de esta escritura le hace entrega y tradición del dominio, posesión y demás derechos que sobre la referida marca le corresponden, entregándosele materialmente el certificado de Registro que la ampara. Presente el señor _____ de las generales expresadas, que firma _____, a quién conozco pero identifico con su Cédula de Identidad Personal número _____. Manifiesta: que acepta la venta y tradición que del dominio, posesión y demás derechos que sobre la marca _____ le hace el señor _____ recibiendo materialmente el título que la ampara. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento y leído que les fué íntegramente en un solo acto ininterrumpido, lo ratifican por estar redactado conforme sus voluntades y todos firmamos. Doy fé.

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

- | | |
|---|-----------------------------|
| Derecho Mercantil. Tomo I. | Joaquín Rodríguez Rodríguez |
| Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio | Breuer Moreno P.C. |
| Curso de Derecho Mercantil | Joaquín Garriguez |
| Derecho Mercantil | Pou Avilés |
| Revista de Derecho Mercantil | Roberto Lara Velado |
| Tesis Doctoral:
Distintivos Comerciales y la Integración Centroamericana | Facundo de Jesús Rodas |
| Tesis Doctoral
Breves Comentarios a la Ley de Marcas de Fábrica | Rafael Tovar Astorga |
| Código de Comercio | |
| Ley de Marcas de Fábrica | |
| Ley de Registro de Comercio | |
| Reglamento de la Ley de Registro de Comercio | |
| Ley de Procedimientos Mercantiles | |
| Ley de Notariado | |
| Protocolo Sobre Uniformidad de Régimen Legal de Poderes | |
| Boletín del Registro de Comercio No. 10 - I Epoca-Ministerio de Justicia | |