

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

T

22

142

1711

"LOS DISTINTIVOS COMERCIALES EN LA
LEGISLACION SALVADOREÑA"



TESIS DOCTORAL
PRESENTADO POR:

ARGELIA DE LOS ANGELES POLANCO URRUTIA



DICIEMBRE DE 1971.

U N I V E R S I D A D D E E L S A L V A D O R

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Y CIENCIAS SOCIALES

"LOS DISTINTIVOS COMERCIALES
EN LA
LEGISLACION SALVADOREÑA"

TESIS DOCTORAL
PRESENTADA POR

ARGELIA DE LOS ANGELES POLANCO URRUTIA

Previa a la opción del Título de
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

Diciembre de 1971

San Salvador

El Salvador

Centro América



U N I V E R S I D A D D E E L S A L V A D O R

Rector

Dr. Rafael Menjívar

Secretario General

Dr. Miguel Angel Sáenz Varela

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

Decano

Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz

Secretario

Dr. Mauricio Alfredo Clará

JURADOS EXAMINADORES

EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE:

"CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCION Y LEGISLACION LABORAL"

Presidente: Dr. Francisco Bertrand Galindo
1er. Vocal: Dr. Armando Napoleón Albanez
2do. Vocal: Dr. José Napoleón Rodríguez Ruiz

EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE:

"MATERIAS CIVILES, PENALES Y MERCANTILES"

Presidente: Dr. Manuel Arrieta Gallegos
1er. Vocal: Dr. José Napoleón Rodríguez Ruiz
2do. Vocal: Dr. Enrique Eduardo Campos

EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE:

"MATERIAS PROCESALES Y LEYES ADMINISTRATIVAS"

Presidente: Dr. Carlos Ferrufino
1er. Vocal: Dr. José Guillermo Orellana Osorio
2do. Vocal: Dr. Roberto López Munguía

ASESOR DE TESIS:

Dr. Roberto Oliva

TRIBUNAL QUE CALIFICO LA TESIS

Presidente: Dr. Jorge Eduardo Tenorio
1er. Vocal: Dr. Mauro Alfredo Bernal Silva
2do. Vocal: Dr. Francisco José Barrientos

D E D I C A T O R I A

A mis queridos padres:

Miguel Angel Polanco

Y
Petra Urrutia Cáceres de Polanco
con agradecimiento y eterna gratitud

A mi hermana:

Elsa Polanco de Lemus

A mis tíos con especial cariño y especialmente a:

Juan Urrutia Cáceres

Argelia viuda de Mena

Carmen Urrutia Cáceres

Hortensia Urrutia Cáceres de Abreu

A la memoria de mi tío:

Dr. Ernesto Urrutia Cáceres

A mi amigo, que se interesó tanto por mí y no cesó de aconsejarme.

DESARROLLO

CAPITULO PRIMERO:

	Pag. No.
Introducción.	
1) Concepto de los Distintivos Comerciales	1
2) Clasificación de los Distintivos Comerciales	2

CAPITULO SEGUNDO:

"Aspectos Generales de los Distintivos Comerciales".

3) Características de los Distintivos Comerciales.	5
4) Que cosas pueden usarse como Distintivos Comerciales	7
5) De donde nace el derecho a los Distintivos Comerciales	14
6) Qué derechos tiene el dueño al Distintivo Comercial.	22

CAPITULO TERCERO:

"Marcas de Fábrica y de Comercio"

7) Historia de las Marcas de Fábrica	26
8) Teoría Moderna de las Marcas de Fábrica	29
9) Cosas a que se refieren las Marcas de Fábrica	30
10) Naturaleza Jurídica de las Marcas de Fábrica	32
11) Características de las Marcas de Fábrica	34
12) Objeto de las Marcas de Fábrica	35
13) De las Marcas de Comercio	36

CAPITULO CUARTO

14) De los Emblemas	40
15) De los Lemas	41
16) De las Muestras	42

CONCLUSIONES

CAPITULO I

I) CONCEPTO DE LOS DISTINTIVOS COMERCIALES

Los Distintivos Comerciales, antiguamente fueron un elemento intangible y hoy día son un Derecho Incorpóreo de la empresa mercantil de gran envergadura; por ser poderosos auxiliares del comercio ya que a medida que la civilización avanza, muéstrase en una forma mas ostensible el poderío de la industria y de las fuerzas productoras del país, las que se traducen en leyes que afianzan, aseguran, garantizan los derechos de los industriales y comerciantes y por medio del cual el productor de un artículo determinado trata de que su producto se diferencie o distinga de los demás de su misma clase existentes en el mercado debido al libre juego de la competencia; hoy día, solo los países económicamente atrasados, no cuidan de tan importante rama; por lo que el propietario del Distintivo, establece patrones novedosos o vistosos, propaganda llamativa al público, con el fin de evitar que cuando éste demande los productos, no incurra en equívocos con otros productos y con el objeto también de obtener una mayor cantidad de venta y prestigio por la calidad de ellos; y, a veces incluso distingue a su propia empresa por este medio, conservando su individualidad, de donde se ve que los DISTINTIVOS COMERCIALES, son: "un derecho incorpóreo de la empresa, que tienen por mira o fin distinguir determinadas mercancías como producidas, distribuidas o como procedentes de una empresa industrial o comercial; o los medios originales de propaganda e incluso a la propia empresa." (I)

2) CLASIFICACION DE LOS DISTINTIVOS COMERCIALES

La propiedad industrial o inmaterial, la cual a pesar de recaer sobre bienes inmateriales, es decir ideales, es una auténtica propiedad; si bien su objeto no son cosas tangibles, si no como acabo de decir bienes inmateriales y refiriéndome a los Distintivos Comerciales, la cual los clasifica en: a) Marcas de Fábrica; b) Marcas de Comercio; c) Emblemas; d) Lemas; e) Muestras; f) Patentes. La teoría del Derecho Mexicano reconoce como Distintivos, a los Avisos Comerciales y al Nombre Comercial. Nuestra ley por su parte, solo reconoce la primera clasificación de los Distintivos y no la que hace la antes mencionada teoría del Derecho Mexicano. (2)

- A) MARCAS DE FABRICA: "Son los signos distintivos específicos, externos que indican quien es el productor o propietario de determinados artículos, los cuales pueden ser procedentes de una empresa industrial, comercial o agrícola, acompañándolas desde su origen -- hasta el acta de su consumo" (3)
- B) MARCAS DE COMERCIO: "Son las mismas marcas de Fábrica, solo que con relación a la empresa distribuidora y no a la productora de los artículos." (4)

(1) Dr. Facundo de Jesús Ruiz Rodas. Tesis doctoral de los Distintivos Comerciales y la Integración Centroamericana, Pag. 1.-

(2) J. Rodríguez Rodríguez, Pag.417. Derecho Mercantil, Tomo I.

(3) Avilés Pou. Pag.391. Derecho Mercantil.

(4) Dr. Roberto Lara Velado. Introducción al Derecho Mercantil, Pag. 13.

- C) EMBLEMA: "Son combinaciones de signos y palabras que dan marcas genéricas, con la finalidad de ser utilizadas distintivamente en todos los artículos que produzcan o distribuya una empresa dada o sus sucursales." (5)
- D) LEMA: "Son estribillos de propaganda formados por un conjunto de palabras que dan una frase, distintiva para poder ser utilizada para una negociación o para alguna mercancía." (6)
- Para el profesor Rodríguez Rodríguez, el Lema, es uno de los medios más efectivos de propaganda comercial para su propietario, no pudiendo ser imitados por sus competidores, los cuales están garantizados por su registro.-(7)
- E) MUESTRAS: "Son ciertas circunstancias que rodean a determinados artículos con el fin de llamar la atención del público consumidor, que bien pueden consistir en tener una forma especial, color espectacular, envases originales, viñeta del envoltorio, modo de presentarlo al público, carteles de propaganda y otros similares; con la condición

(5) Dr. Roberto Lara Velado. ob. cit. pag. 13.

(6) Dr. Facundo de Jesús Ruiz Rodas. ob. cit. pag. 13.

(7) J. Rodríguez Rodríguez. Pag. 422. ob. cit.

de que tales recursos se originen de la inventiva de quien los use y no de la naturaleza, sustancia y demás cualidades permanentes de los productos."

F) AVISOS: "La Legislación Mexicana como dije antes, contempla los Avisos Comerciales, como Distintivos, por lo que voy a explicar en que consisten para la misma: son cualquier combinación de letras, dibujos o de cualesquiera otros elementos que tengan señalada originalidad y sirvan para distinguir fácilmente una negociación o determinados productos de los demás de su especie." (8)

El mencionado profesor contempla dentro de los Avisos Comerciales al Rótulo, a Los Anuncios, Los Lemas y a los Emblemas; tal cosa en mi concepto es demasiado amplia, abarcando dentro del mismo a varios Distintivos, que no son la misma cosa y que no pueden englobarse.

(8) Rodríguez Rodríguez. Pag. 422. Ob. Cit.

- e) Tienen la función de proteger la negociación misma, ciertos distintivos, entre los que se encuentran las Marcas de Comercio, el Emblema y el Lema.
- f) Constituyen un monopolio temporal de explotación permitido por la ley y no una vinculación, por lo que no la contrarían, encuéntrase dentro de éstos las Patentes, los Lemas y el Emblema.
- g) El derecho a los Distintivos se adquiere hoy día por la inscripción en el Registro de Comercio, de acuerdo al Código de Comercio vigente; los cuales deberán usarse, siendo motivo de pérdida del derecho, la falta de este último requisito.
- h) La Muestra es completamente arbitraria, de pura fantasía; porque, está constituida por determinadas circunstancias de tipo puramente publicitario que rodean a los artículos y que el propietario de ella puede utilizar a su entera libertad.
- i) Cada cual puede libremente señalar los productos de su industria, con el distintivo que quiera usar.
- j) Se caracterizan porque el que primero utilice un signo distintivo, es decir, un distintivo Comercial, en la venta de sus mercancías tiene derecho a usarlo de modo exclusivo en el disfrute de los beneficios del crédito y de la clientela que supo procurarse a través de ellos.- (10)

(10) César Vivante. Pag. 30. Tratado de Derecho Mercantil.

k) El ejercicio de los distintivos comerciales contribuye en beneficio del público, el cual es favorecido por las medidas de circulación de los artículos expedidos.

El profesor Rodríguez Rodríguez, da las características siguientes de los Avisos Comerciales, que son:

1a.) Ser un signo distintivo

2a.) De señalada originalidad, y

3a.) Para distinguir fácilmente a una mercancía o a una negociación.- (11)

4) COSAS QUE PUEDEN USARSE COMO DISTINTIVOS COMERCIALES

Pueden utilizarse o usarse como distintivos, figuras, dibujos, esculturas, palabras o combinaciones de figuras y palabras; tal uso se puede hacer en carteles, murales o en cualquier medio publicitario; las marcas y los nombres comerciales, pueden formar parte de cada uno de los distintivos, el color de ellos puede o no ser parte integrante del distintivo, a opción de quien lo registre.

También pueden usarse los mismos, en razones y denominaciones sociales, en seudónimos y en nombres debidamente caracterizados; así como signos, viñetas o medios originales de propaganda, siempre y cuando cumplan con los requisitos que las Leyes especiales de la materia determinan; es decir, que sean

(11) Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Pag. 422. Ob. Cit.

legítimos, de lo que deduce que pueden estar constituidos por todo aquello que no esté prohibido por la ley, por las buenas costumbres y el orden público y que sirvan para distinguir unos artículos de otros, idénticos o semejantes, pero de distintas calidades. Incluso pueden usarse, los distintivos en mención para identificar la negociación misma, siempre y cuando se registren, ya que como sabemos, inscrita una expresión o señal de propaganda, goza de protección dentro del Estado, siendo tal medida de tipo territorial (salvo Tratados con otros países), teniendo como período proteccionista el plazo que dure la eficacia del registro, el cual entre nosotros es por veinte años, salvo su renovación por igual período. Art. 21 L. de M. de F.

Creo asimismo indispensable, hacer mención de las cosas que no pueden usarse como Distintivos, las cuales según nuestra ley vigente sobre Marcas de Fábrica (art. 3) son las siguientes:

- a) Las Banderas, los Escudos o Emblemas Nacionales de las organizaciones internacionales o de los Partidos Políticos; de los Municipios, o de cualquier persona jurídica de derecho público, nacional o extranjera.
- b) Los Distintivos, que contengan dibujos o inscripciones contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; a algún culto religioso o que pueden ser causa de escándalo social o tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos que sean dignos de consideración.
- c) No se admiten como distintivos, todos los que por su seme-

janza o parecido visual o fonético con otros existentes, induzcan a error o confusión en el público comprador, a juicio del registrador. (12)

- d) Palabras o figuras soeces u obscenas.
- e) Los que solo se limiten a describir las cualidades, especies o calidades de los artículos, sin mostrar ninguna característica de novedad en relación al producto que se refiere.

Nuestra ley vigente sobre marcas de fábrica contempla también en su Art. 3, algunas cosas que no pueden registrarse como marcas:

- I) Las Banderas, Emblemas o Escudos Nacionales o Municipales, ni las Banderas o Escudos de Naciones extranjeras.
- II) La forma y el color del artículo.
- III) Términos o expresiones generales usadas para designar un artículo, o que no representen carácter de novedad con relación al artículo con el cual se usan, en cualquier idioma que sea,
- IV) Designaciones que generalmente se usan en español u otro idioma para identificar la naturaleza del artículo, su clase o calidad.
- V) Expresiones o dibujos inmorales.
- VI) El nombre de una persona natural o jurídica, si no se presenta bajo una forma peculiar y distinta.
- VII) Una marca ya registrada o usada por otro o semejante a ella si estuviere destinada a artículos de la misma naturaleza.

(12) Proyecto de Ley de Propiedad Industrial y Comercial.
Dr. Roberto Lara Velado. Art. 103. Pag. 19.

VIII) El nombre o retrato de una persona si ésta o sus herederos se opusiesen.

IX) Los distintivos de la Cruz Roja; pero las personas o sociedades mercantiles que las hubieren usado hasta el presente, debidamente registradas, no podrán ser molestadas ni obligadas a introducir modificación alguna, sin perjuicio que los arreglos que la Junta de la Cruz Roja pudiera promover.

Del análisis del antes transcrito artículo se ve que hay irregistrabilidad absoluta en los números I, III, en su primera parte, IV, V y IX.

Los demás números tienen una irregistrabilidad relativa.

En el número I, no contempla las Banderas de municipalidades extranjeras, pero su registro debe entenderse que está prohibido, por la ley, cuando ésta expresa: "Ni las Banderas o Escudos de naciones extranjeras."

En su número II, lo que podría registrarse son aquéllas características de los productos que se trata de amparar que no sean el color o forma del artículo porque por regla general por tal medio, no se distinguirán los productos; quedarían entonces sin función las marcas.

El número III impide que se use como nombre algo con lo cual es conocido el artículo, así por ejemplo: alfileres, ganchos, etc., esto no se puede registrar ya que es a la vez el producto mismo.

En el número IV, lo que se pretende es impedir el registro de

algo al cual le falta el elemento diferenciador

La prohibición contenida en el número V es obvia. Como es sabido, las leyes se sientan sobre bases de la moral, de donde resulta la prohibición.

En el número VI, lo que se pretende es impedir o evitar la confusión que resultaría de registrar nombres idénticos, con lo cual no habría ni para que registrarlas si se pudiesen utilizar.

El fundamento del número VIII, es el hecho de que es precisamente el registro el que le dá al propietario de la marca el derecho exclusivo de usarla y el de impedir que otro registre otra igual a la suya, con lo cual le ocasionaría confusión al público consumidor. La declaratoria de improcedencia de la marca en tal situación, puede hacerse a petición de parte o de oficio por el registrador de comercio al constatar tal cosa. El nombre de una persona, solo puede inscribirse cuando ésta da su consentimiento o, sus sucesores si es difunta; quienes pueden oponerse son los mencionados en el Art. 988 C.C. o los herederos testamentarios.

En el número siguiente el criterio es por incompatibilidad de la función de la marca y la del signo elegido; y porque por el significado de la palabra Cruz Roja y el artículo no habría identificación.

Según el proyecto de Ley de Propiedad Industrial y Comercial, en el artículo mencionado, pueden registrarse o usarse como marcas de fábrica, de comercio o de agricultura, cualquier dis-

tintivo que sirva para identificar en un mercado, los productos que amparan y distinguirlos de otros de la misma especie o clase; excepto los siguientes:

- 1) Las Banderas, Escudos o Emblemas de El Salvador o de los países extranjeros, de los Municipios o de cualquier persona jurídica de derecho público, nacional o extranjera; de la organización de Estados Centroamericanos, de las Naciones Unidas o de cualquiera otra organización internacional de que El Salvador sea miembro, que se encuentre registrada en las Naciones Unidas, o sea reconocida por éste último organismo internacional; de la Cruz Roja o de cualesquiera otras instituciones asistenciales, salvadoreñas o internacionales; de las instituciones religiosas, docentes o culturales; y de los partidos políticos salvadoreños; debidamente registrados conforme a la Ley Electoral.
- 2) La forma o el color del artículo.
- 3) Términos o expresiones en cualquier idioma que sea usadas, para designar el artículo a que la marca se refiere, para identificar su naturaleza o sustancia, o que no presenten caracteres de novedad en relación al producto a que se refiere.
- 4) Expresiones o dibujos inmorales, indecorosos o soeces.
- 5) El nombre o retrato de persona natural distinta del titular de la marca, si ésta o sus herederos se oponen; y el nombre de persona jurídica distinta de la de la dueña de la marca, sin su debida autorización.

6) Si esté destinada a amparar artículos comprendidos en la misma categoría y clase, de las señaladas en el artículo anterior, una marca registrada con anterioridad u otra que ofrezca semejanza tal que pueda provocar confusión entre el público. Para los efectos de este ordinal, únicamente se consideran semejante, aquellas marcas que ofrezcan un parecido visual o fonético, capaz de confundir al consumidor normal, a juicio del registrador.

En algunos países el uso de los distintivos comerciales es obligatorio, y la falta del uso de derecho a cualquier comerciante que tenga interés, a solicitar la cancelación de ellos, siempre que el no uso haya durado tres años ininterrumpidos. (13). En otros, en cambio, el uso debe ser voluntario.

Estudiando un poco de legislación comparada, resulta que en los países socialistas la norma general es el uso obligatorio de las marcas y la excepción el uso voluntario, siendo contrario a los establecido en el derecho del resto de países. El Derecho Soviético, contempla que todas las empresas de la industria del Estado, las cooperativas de artesanos y de Inválidos, así como las empresas de las organizaciones públicas han de colocar en sus productos marcas de fábricas. En Checoslovaquia, todos los productos fabricados en ese país deberán llevar una marca de fábrica, con el objeto de aumentar la responsabilidad de las empresas productoras de sus artículos y garantizar al comprador la

pureza o finalidad de ellos, como la buena reputación en cuanto a su elección. En Yugoslavia, deben las empresas colocar un signo que indica procedencia y calidad.

Para finalizar diré que las normas aplicables a las marcas de fábrica, de comercio, agricultura y nombres comerciales, también tienen aplicación para los demás distintivos, siempre y cuando lo dicho aquí le sea compatible.

5) DE DONDE NACE EL DERECHO A LOS DISTINTIVOS COMERCIALES

Aparecen los distintivos como una necesidad impuesta por el tráfico mercantil, a fin de poder distinguir al productor, distribuidor, calidades, etc. Originalmente fue el uso de los distintivos el que hizo surgir el derecho a los mismos; actualmente, el derecho a un distintivo nace de una serie de actos estudiados antes, concretamente su uso se origina mediante su inscripción en el Registro de Comercio, es decir, entiéndase mis palabras en el sentido de que el primero o sea el uso cede ante el Registro, el cual le da el derecho al titular de poder usar exclusivamente el distintivo, lo cual deberá de hacerse de conformidad al Código de Comercio y en el futuro de conformidad a la Ley de Propiedad Industrial y Comercial. De lo que resulta que no pueden adquirirse derechos por el sólo uso de un distintivo en contra del titular de uno registrado;

(13) Código de Comercio. Art. 577.

La razón de ello estriba en que la inscripción como sabemos, le da seguridad en cuanto a la prueba y en cuanto a la fecha en que se adquirió el derecho a los distintivos, produciendo desde la misma efectos contra terceros; es decir, que el primero que la inscriba tiene derecho a usarlos y a oponerse contra terceros que quieran dar nacimiento a distintivos iguales a los registrados. Siendo la reconocibilidad del estado de tal existencia, lo que les da nacimiento; pero para que esto sea posible se requiere requisitos de dos clases los cuales doctrinariamente son: INTRINSECOS o PROPIOS, de la naturaleza de tal intangible, que les haga aptos para ser objetos de toda clase de derechos sobre distintivos; y, EXTRINSECOS o EXTERIORES, en virtud de los cuales el distintivo sea susceptible a dar nacimiento a los derechos de su tipo. Requisitos los cuales que en su defecto impiden el nacimiento de ellos en el registro. Actualmente, según la Ley de Marcas de Fábrica art. 11, quien desee obtener la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, de comercio o agricultura deberá solicitarla a la Oficina de Patentes, concretando su petición a una sola marca aunque dos o mas se refieran a un solo artículo, salvo que la marca consista en dos o más palabras o frases de las cuales una sea -- traducción de las otras; en este caso podrá hacerse una solicitud comprendiendo todas las marcas, pero los derechos e impuestos se pagarán por cada una.

En su Art. 12 la citada Ley, nos dice lo que la solicitud debe expresar:

- 1.- El nombre, profesión y domicilio del dueño de la marca;
- 2.- Una descripción detallada de la marca, determinando sus partes esenciales y las reservas que acerca de éstas se hicieren. Si el color de la marca constituye una parte esencial de ella a título de elemento distintivo, se hará una descripción especial de los colores;
- 3.- La designación del artículo o artículos para que está destinada la marca;
- 4.- La nacionalidad de la marca;
- 5.- El nombre de la fábrica, si lo tuviere;
- 6.- El nombre del país y de la ciudad o del lugar donde se elabora o expenda principalmente el artículo.

Cuando la parte del Código de Comercio relativa al registro de Comercio, especialmente el Art. 456, entre en vigencia, las funciones que hoy están encomendadas a la Oficina de Patentes, van a ser ejercidos por el "Registro de Comercio", Oficina ésta que será de tipo administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y estará destinada a garantizar la publicidad formal de los actos y contratos mercantiles que de conformidad con la ley se consignen o inscriban en dicho Registro. Este comprenderá:

- 1.- Registro de Matrículas de Comercio.
- 2.- Registro de Documentos de Comercio.
- 3.- Registro de Balance.
- 4.- Registro de Patentes de Invención, Distintivos Comerciales y Propiedad Literaria.

El Art. 460 Com., nos dice que el Registro de Patentes de Invención, Distintivos Comerciales y Propiedad Literaria funcionará de acuerdo con las disposiciones de este Código y las leyes especiales de la materia.

El proyecto de Ley de Propiedad Industrial y Comercial, establece prescripciones en su art. 106, semejantes en cuanto a la oficina encargada del Registro, a las contempladas por el artículo 11 de la Ley de Marcas de Fábrica. El Art. 12 de la Ley últimamente citada expresa que la solicitud contendrá los requisitos siguientes que deben decirse; a fin de que quien los analice pueda darles curso o nacimiento a los mismos sin problemas al constatar que la misma los reúne. El proyecto de ley de Propiedad Industrial y Comercial, en el art. 107 Dice: "La solicitud debe contener:

- I) Nombre, apellido, profesión, nacionalidad, domicilio y dirección del dueño de la marca.
- II) Una descripción detallada de la marca, determinando sus partes esenciales y las reservas que se hicieron acerca de éstas. Si el color de la marca constituye una parte esencial de ella, a título de elemento distintivo, se indicará detalladamente en la descripción el juego de colores.
- III) Nacionalidad de la Marca.
- IV) Naturaleza y Clase de los artículos que debe identificarse.
- V) Nombre comercial y ubicación del establecimiento indus--

trial, comercial o agrícola que produce o distribuye los mencionados artículos.

VI) El nombre del país y de la ciudad o lugar donde se elabora o expenda principalmente el artículo, el cual no modifica el anterior artículo de la Ley de Marca de Fábrica, solo que hace las siguientes agregaciones: En el número uno establece más generales del dueño de la marca como la nacionalidad y dirección.

En el número dos, coincide con la citada ley. En el tercer número, es idéntico al número cuatro de la Ley vigente en la materia. El número cuatro, no está contemplado en la ley de Marcas de Fábrica. El número cinco establece un requisito mas concreto que el establecido en el número seis de la presente ley en vigor el cual es muy general. El número seis es igual al número siete de la ley vigente.

El Art. 13 de la Ley de Marcas de Fábrica, no es alterado por el artículo 108 del Proyecto de Ley de Propiedad Industrial y Comercial.

El Art. 14 de la tantas veces mencionada ley vigente, el art. 109 del Proyecto, solo le agrega lo siguiente: Que la solicitud presentada debe hacerse constar en un libro de entradas y que se extenderá recibo al solicitante.

El proyecto de Ley de Propiedad Industrial y Comercial trae las modificaciones siguientes al trámite del Registro:

a) El registrador, si lo considera conveniente, puede mandar a

prevenir al solicitante para que amplíe la descripción de la marca o de cualquier otro punto de la solicitud o que presente la documentación que hubiese omitido; y además en la resolución que admite la solicitud, debe el Registrador de Comercio, corregir de oficio cualquier error que cometa el peticionante, en la designación de la clase y categoría de los artículos a que la marca se refiere;

- b) Se manda a publicar además en un periódico de circulación nacional un extracto de la solicitud a la vez que con él facsímil de la marca. Simultáneamente, ordenará que se notifique la solicitud, naturales o jurídicas que tengan registradas marcas de fábricas, referentes a artículos de la misma clase y categoría de los que amparan las marcas que trata de registrarse, siempre que tales marcas ofrezcan un parecido con la que trata de registrarse, que no sea suficiente para rechazar la solicitud.
- c) Se reduce el plazo de noventa días que establece el art. 16 de la citada ley a cuarenticinco días, para declarar la propiedad de la marca, en el art. 112 del proyecto en mención.
- d) El plazo para presentar la certificación, ante el registrador de haber entablado la demanda ante los tribunales respectivos, también es acortado de noventa días subsiguientes como aparece en el Art. 17 de la tantas veces ley mencionada, a sesenta días siguientes a la fecha de la presentación de la oposición por la cual se suspendió la inscripción en el registro; se agrega además, que la oposi--

ción se ventilará en juicio sumario; ya que la vigente ley solo remite a las partes ante los tribunales respectivos sin especificar en qué clase de juicio se seguirá el cual de conformidad al Código de Procedimientos Civiles se ventila en juicio ordinario dada la naturaleza del mismo.

- c) Se establece en los números cinco y seis del art. 114 del proyecto que si hubiere habido oposición, en la resolución debe constar el resumen de la sentencia judicial recaída en ella; y, si hubo apelación, resumen de la resolución de la Secretaría de Justicia. En el art. 115 del proyecto aludido nos expresa las formalidades que debe contener la inscripción y el certificado.
 - f) Se establece en el art. 116 de lo que estoy comentando que el derecho de prelación de la propiedad de una marca se determinará por el día y la hora de presentación de la solicitud al registro y no por el uso de ella como se encuentra actualmente regulado en el Art. 20 de la Ley de Marcas de Fábrica.
 - g) El término para apelar de las resoluciones del registrador se aminora de diez días como es actualmente a cinco días de notificadas para ante la Secretaría de Justicia. Tal reducción de términos es altamente favorable a la naturaleza del comercio el cual exige en los tiempos actuales premura para actuar con el fin de no hacer perder al comerciante ganancias por el retardo en las tramitaciones.
- El proyecto de ley de propiedad industrial establece en el



art. 120 que la inscripción del nombre comercial, de los emblemas, muestras y lemas, se tramitará y resolverá con sujeción a las disposiciones contenidas en la sección anterior, con las modificaciones establecidas en los artículos siguientes, contenidas en los arts. 121, 122 las cuales son: Que en la solicitud de inscripción y en la resolución en que se concedan, referentes al nombre comercial o al lema se sustituirá por el texto literal del mismo, no siendo necesario la presentación del clisé ni de los facsímiles. Cuando se trata de la inscripción de las muestras, el clisé y los facsímiles deben contener una representación gráfica de las muestras que reproduzcan, con la mayor fidelidad posible, al original. Además, se deberán presentar tres ejemplares de la muestra original, que serán conservados en el archivo. Se harán constar también los datos necesarios para identificar con precisión, los ejemplares de la muestra registrada, en la solicitud y en los asientos de presentación e inscripción y el acuerdo que le concede la inscripción.

Quiero dejar en claro que actualmente por las corrientes modernas mercantilistas se le reconoce supremacía al registro sobre el uso de los distintivos, por la garantía que el Estado ofrece a través de la serie de formalismos indispensables para poder obtener la inscripción y que aún cuando la ley de marcas de fábrica actual, contempla lo contrario de dar supremacía al uso sobre el registro; no quise tomar como punto de partida tal fundamento legal, por ser un sistema arcaico



co que data del siglo pasado y además porque al entrar en vigencia al proyecto de ley de Propiedad Industrial y Comercial que está en estudio ya en la Asamblea dicha ley será sustituida y quedaría entonces tal punto por mi estudiado como inoperante

6) QUE DERECHOS TIENE EL DUEÑO AL DISTINTIVO COMERCIAL.

El estado concede al dueño del distintivo, una serie de derechos para que puedan protegerse contra los posibles usurpadores de sus propiedades; conciente el Estado de que al otorgar esa serie de derechos, a la vez de ser defensor de la economía nacional, protege también al consumidor, al asegurarles a éstos la legitimidad de la procedencia de los artículos que demanden, sea de acuerdo a lo que en ellos se enuncian. Por lo que la ley les concede mediante el registro al dueño del distintivo comercial, el derecho al uso o goce exclusivo del mismo, constituyendo éste un derecho de carácter privado, que como dije hace un momento su ejercicio tiene doble enfoque, contribuye en beneficio del público, al cual se ve favorecido por toda medida que le garantiza una circulación legal de las mercancías y en beneficio de la economía nacional. KOHLER, combatió la anterior posición, de que el dueño del distintivo tenga un derecho de carácter privado sobre el mismo; diciendo que se le debía considerar como un derecho individual, de la persona al libre uso de sus propias energías y no como un derecho sobre una cosa. Esta teoría no es aceptada por la ma-

yoría de los mercantilistas, porque no nos lleva a resultados diferentes de los que se pueden alcanzar operando con el concepto de propiedad (14)

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, resulta que el propietario tiene también el derecho de Disposición del distintivo, que es el poder del sujeto de desprenderse del derecho, a título oneroso o gratuito, produce la transmisión del distintivo, efectos contra terceros a partir de la fecha de la inscripción en el registro de Comercio (Art. 582 C. de C.). Asimismo tiene también el dueño del distintivo, derecho para poder autorizar el uso de su distintivo a terceras personas. El dueño del distintivo debe en tal caso tener debidamente registrado a su nombre tal distintivo. Pero esta persona a quien le es cedido tal derecho de uso no puede asimismo transmitirlo también a otras personas; es decir, que el derecho de uso en sí es intrasmisible, de parte del cesionario. La autorización dicha deberá concederse por medio de contrato, el cual debe constar en escritura pública o documento autenticado así como ser inscrito en el Registro correspondiente de Comercio, conteniendo la autorización para hacer uso del distintivo. (Arts. 583, 10, 16, 35 y 39 el primero del Régimen Futuro del C. de C. y los otros del Proyecto de Propiedad Industrial y Comercial).

(14) Cesar Vivante, Pag. 32, Ob. Cit.

Los casos en que los derechos del usuario fenecen o expiran, son los siguientes:

I.- En todos aquellos casos en que deje de surtir efecto el contrato por el cual fueron concedidos, conforme al derecho común. Tal situación es lógica, ya que no podría seguir haciéndose uso de algo en lo que lo principal ya no tiene efecto.

II.- En todos los casos en que expire el derecho del propietario que otorgó la licencia.

Situación comprensible y clara también ya que si expira el derecho del principal, el del usuario con mayor razón expira también.

De conformidad a la Ley de Marcas de Fábrica en su art. 4, se refiere a que cualquier propietario de una marca de fábrica, ya sea ciudadano nacional o extranjero, puede adquirir el derecho de usarla en la República, sujetándose a las responsabilidades de la presente Ley. De donde se ve que no se exige como requisito indispensable para poder usar exclusivamente de ella en nuestra legislación que sea el propietario nacional, resulta que no importa la nacionalidad del dueño, pues éste puede ser nacional o extranjero y el registro no hace más que proteger y reconocer ese derecho que ya se tiene contra los demás. Respecto a los demás distintivos, el Código de Comercio en su Art. 584, le concede al propietario del distintivo acción para impedir que otro lo use sin su previo consentimiento, o lo imite, y para obtener también el resarcimiento de los

daños y perjuicios que le haya ocasionado. Tal acción la hará valer:

- I.- Mediante orden judicial a las Aduanas de la República, para impedir el ingreso al país de mercancías extranjeras amparadas por un distintivo igual o similar al suyo. Dicha orden será dictada por el Juez competente, a solicitud del interesado, quien deberá comprobar con el certificado respectivo, la titularidad de los mismos.
- II.- Y para que se prohíba la fabricación dentro del país de mercancías en iguales condiciones; mediante sentencia judicial, dictada en juicio sumario, promovido por quien compruebe desde luego la titularidad del distintivo.
(Art. 131 Proy. Cit.).

Tiene también el dueño de un distintivo derecho a oponerse a que se registre un distintivo igual o parecido al suyo, destinado a amparar a artículos de la misma clase, dentro de las diligencias del registro, las cuales se suspenden para que el asunto sea resuelto por los tribunales comunes; la oposición judicial deberá ventilarse en forma sumaria. El victorioso deberá presentar al registrador certificación en la que conste la sentencia pronunciada, a fin de que dicho funcionario resuelva lo que en derecho corresponda a lo pertinente.

CAPITULO III

MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO

7) HISTORIA DE LAS MARCAS DE FABRICA

Desde los tiempos mas lejanos de la antigua civilización se encuentra ya el uso de todas las marcas de fábrica, de comercio y agricultura; que consistió, en señalar con el nombre o con un emblema los productos del arte o industria. El eminente abogado belga Braun, señaló mas de seis mil marcas diferentes que el arte retrospectivo ha arrancado a la cerámica italiana de épocas primitivas (15). En las fábricas chinas y japonesas de porcelana, ya aparecen marcas, pero éstas no tenían tutela jurídica; y, no fueron los romanos los que primero legalizaron su uso, para marcar estatuas, monedas, vinos, quesos y otros artículos.

Las marcas de fábrica aparecieron como otras tantas manifestaciones del individualismo en la historia, constituyendo la primera forma de propiedad industrial en favor del individuo. En la edad media se multiplicaron las marcas, nombres y emblemas industriales apareciendo primero que los inventos en la propiedad industrial, por ser cosa más fácil la ocupación material que la creación; los inventos, como propiedad industrial corresponden a la presente época moderna.

En la Edad Media, la tutela de las marcas de fábrica se combina con el sistema de las corporaciones, pues estaban poco

(15) Estasén. Derecho Mercantil. Pag. 120, Tomo VI.

difundidas en dicha época. Las corporaciones imponían a los fabricantes el uso obligatorio de las marcas, como indicación de que las mercancías habían sido examinadas por los oficiales de la corporación, revistiendo con ello un doble carácter cual era el evitar la competencia de las mercancías extranjeras y a la vez obtener un ingreso fiscal. Tenían los comerciantes además de la marca de la corporación o colectiva, adoptar una marca individual. No se trataba de una protección que se otorgaba a las marcas, con el objeto de evitar que los consumidores fuesen engañados con respecto a los artículos que demandaban, sino de una protección que se concedía a las ramas más favorecidas de la industria local, por la corporación, por la ciudad o por el Estado. En dicha época las marcas se podían transmitir por herencia, venta, donación, dar en arrendamiento y como cuota social, aún temporalmente.

Con la caída de las corporaciones, la influencia de la revolución Francesa y el desarrollo de la economía, se superó tal cosa; los países fueron elaborando sus propias leyes sobre marcas, de acuerdo a su conveniencia, y sobrevivió el concepto de la marca, que a la vez que identificase los productos como procedentes o distribuidos por una empresa, protegiese también al público acerca de la lealtad de ellos.

Entre nosotros, se reglamentó por primera vez acerca del uso de las marcas de fábrica hasta el veintidos de abril de mil novecientos uno. Tal ley, tuvo un período de nueve años de existencia, y el registro de las mismas se hacía en dicha época en

los juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil y de Comercio de San Salvador, hasta que fue sustituida la misma, por la ley de Marcas de Fábrica, del once de Mayo de mil novecientos diez, la cual tambien fue derogada por la actual ley de marcas de fábrica, dada el día veinte de junio de mil novecientos veintiuno. Con fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, por decreto legislativo se creó la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria. Las leyes de Marcas de Fábrica y la de la Oficina de Patentes, cumplieron ya su misión en la época pasada por lo que los momentos actuales en que el comercio demanda una pronta y rápida actividad, resulta que la misma ya no llena a cabalidad su cometido, debiendo sustituirse por otro régimen moderno mas acorde, con el fin también de armonizarla con el Código de Comercio.

Hay que tomar en cuenta también el punto de que el comercio no solo se limita a lo nacional; ya que el comercio internacional hoy día, se acentúa cada vez más, de lo que resulta necesario el establecimiento de una legislación internacional sobre marcas a fin de proteger a los usuarios mas allá de las fronteras patrias en que la marca fue reconocida.

Nuestro país en mil novecientos doce, se adhirió a un convenio internacional de marcas, según el cual "toda marca usada legalmente en su país de origen goza de tutela jurídica en los países suscritores de tal convenio". Habiéndose retirado El Salvador del mencionado convenio, como es costumbre muy --

nuestra suscribir convenios y no ratificarlos, lo cual viene a hacer como sabemos letra muerta o sea sin ningún valor.

8) TEORIA MODERNA DE LAS MARCAS DE FABRICA

Como he dejado entrever en el punto referente a la historia de las marcas de fábrica, el enfoque final sobre éstas fue verlas con finalidad jurídica, entrando a tener interés el Estado en su protección por constituir, no solo una fuente valiosa de ingresos sino también un elemento primordial del comercio en general, sin los que estaríamos prácticamente perdidos por la confusión que reinaría en nuestros actos de consumo. Por tal razón pasó a tener una naturaleza jurídica especial; siendo hoy para la teoría moderna de las marcas de fábrica "bienes inmateriales de la hacienda o propiedad industrial", es decir, que se refiere a las ideas que representan partes del pensamiento -- desprendido de su fuente u origen y constituyen un derecho de naturaleza especial e incorpóreo, de uso exclusivo del propietario de ella y que tienen una doble protección, ya que a la vez que protege a su dueño, protege los intereses del conglomerado social; de donde se ve que tienen todas las características de la propiedad inmaterial y ya no se nos habla de intangibles como se hacía en las corrientes pasadas. Encuadrándose la marca de fábrica en esta teoría de bienes inmateriales, aún cuando la marca sea material lo que precisamente le da su valor económico es su fidelidad, su aceptabilidad dentro del público demandador de ella y todo esto representa un gran valor económico, aún cuando es incorpórea.

La marca actualmente por su condición especial y objeto a que se destinan es indivisible, pudiendo enajenarse por separado de la empresa.

9) COSAS A QUE SE REFIEREN LAS MARCAS DE
FABRICA

Las marcas de fábrica, se refieren a las cosas que se produzcan o distribuyan en una empresa dada, para ser utilizadas por la misma; siendo indiferente el tipo de producto al cual se aplica siempre y cuando no se confunda la naturaleza especial del artículo y que cumpla con la misión de indicarle al consumidor que tal artículo que demanda es producto de tal o cual fábrica, distribuido por tal casa; debiendo la marca referirse a una especie determinada de mercancías a la cual ha de aplicarse, ya que la ley no reconoce marcas de fábrica que sean aplicables a toda clase de mercancías en general. Las corrientes modernas sobre marcas, aceptan que éstas puedan referirse o consistir en signos sonoros, para distinguir determinados productos, no importando que sea mixta, es decir sonoro y gráfica; como por ejemplo: el león que lanza rugidos de los films cinematográficos de la Metro Goldwyn Mayer. En la marca de fábrica, no puede el industrial querer utilizar el sólo la misma marca, la cual en sí sea susceptible de aumentar la utilidad de los artículos; porque tal cosa, iría en daño a la colectividad, ya que perjudicaría el progreso industrial, pues no sería posible, que el productor en este caso, pudiese llenar a cabalidad él solo todo lo que dentro de ella quedaría compren-

dido. Tampoco puede referirse la marca de fábricas a un tipo de industria específico, dentro del cual quedan enmarcados los productos, porque si se adopta la marca en genérico perjudicaría a los otros productores, así por ejemplo: Que para distinguir la producción de zapatos se adopte un zapato como marca, ésta puede referirse a tal industria porque no hay nada que se lo impida, pero adoptada en otra forma y no especificadora del mismo que trata de amparar; quiero decir con esto, que la marca en estudio no puede referirse al todo para indicar solo una parte del todo. Por tal razón, al analizar la solicitud de la marca el registrador habrá de tener un especial cuidado en que se cumpla lo antes explicado, tratando de que se le especifique en cada caso las cosas a que se refiere y en qué forma la han adoptado, con el objeto de darle curso a su inscripción; pudiéndose entre nosotros utilizar varias marcas de fábrica referente a un mismo artículo. Viendo a groso modo las legislaciones de países tales como Canadá, Corea, Egipto, Estados Unidos, Filipinas y Haití, las cosas a que se refieren las marcas de fábrica son al servicio prestado por una empresa y al país que lo produce; en cambio, en cambio, en las leyes de los demás países se refieren las marcas de fábrica a los productos objetos materiales.

La marca de fábrica aquí en nuestra legislación le permite al fabricante hacerse de una clientela, conservarla y poder aumentarla, según sea el tipo de artículo específico al que se aplique o refiera.

10) NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS
DE FABRICA.

Numerosas teorías nos tratan de explicar cual es la naturaleza jurídica de las marcas de fábrica, no existiendo un criterio unánime entre sus expositores. Entre las más destacadas teorías me parecen de especial interés mencionar las siguientes:

a) Teoría de la Personalidad

(Gierke, Ramella), sostienen estos eminentes -- mercantilistas, que el derecho a la marca en mención, es un derecho de personalidad; rechazando que sea un derecho de propiedad sobre la misma, porque carece de los requisitos esenciales que caracterizan a ésta y también por el fundamento de la protección a la marca, es el derecho de la personalidad, ya que tiene como fin el de individualizar a la persona del productos o comerciante que la emplea (16). Tal teoría está actualmente descartada, pues las marcas mencionadas no tienen por fin tal cosa.

b) Teoría de la Propiedad o Dominio

Los derechos que la ley da al dueño de la marca son los derechos absolutos relativos, que caracterizan precisamente al derecho de dominio o propiedad que tienen los dueños, consistente en el derecho exclusivo de gozar y disponer de ella y dándole a su titular acciones de tipo diverso, para impedir que otro la usurpe siempre que la tenga registrada; pudiendo transmitirse con la empresa o independientemente de ella. Condicionando éste el derecho al uso exclusivo de la mar-

(16) Avilés Pou. Pag. 392. Ob. Cit.

ca, da un sello de legitimidad y certeza, creando una presunción "iuris tantum" de propiedad que aspara ejerciéndose tal derecho de dominio sobre el signo gráfico, que públicamente se ha adoptado, como medio de distinción de los artículos que el signo acompaña (17).

c) Teoría del Interés Económico

Otros ven la naturaleza jurídica del derecho a la marca de fábrica, en la necesidad de garantizar el interés económico de la sociedad; en virtud de la cual, se justifica la intervención del Estado para la protección de la propiedad de ellas.

d) Teoría de los Bienes Inmateriales

Para esta teoría, la naturaleza jurídica de la marca, es el derecho que tiene como fin último, todo lo que para el hombre represente un valor o interés económico regulado por el Estado, por su fin económico social que desempeña (Kohler). Así entendida la clasificación que de los derechos hace el Código Civil vigente me resulta incompleta, ya que hay cosas producidas por el trabajo del hombre que no alcanzan a tener por sí mismas, una materialización; son los llamados bienes inmateriales. Entra en esta teoría la marca de fábrica en mi opinión, pues aún cuando es material, lo que precisamente le da su valor económico es la credibilidad, aceptabilidad, publicidad, etc. Perteneciendo su naturaleza jurídica al derecho de propiedad que recae sobre bienes inmateriales, y siendo un de-

(17) Avilés Pou. Pag. 392, Ob. Cit.

recho de naturaleza jurídica especialísimo.

11) CARACTERISTICAS DE LAS MARCAS DE FABRICA

Entre las características mas sobresalientes de las marcas, encontramos las siguientes:

- 1) La marca de fábrica, se caracteriza precisamente por ser un signo distintivo, que indica el origen de las mercancías;
- 2) Es una indicación o señal externa usada por el industrial, identificable de los artículos por él elaborados, para el adquirente de ellos.
- 3) Se caracteriza precisamente también porque debe contener novedad; estando sujeta al examen de novedad, para poder registrarse una marca de fábrica, no pudiéndose registrar una que sea igual o muy parecida con otra, visual o fonéticamente, en tal forma que puedan confundir al consumidor normal. (Proy. L.P.I.C. Art. 103 No. VI).

No se requiere que los signos analizados uno por uno sean nuevos, sino que en su conjunto, produzcan una impresión nueva y distinta que constituya tal cosa.

- 4) Especialidad. Este también está legalmente reglamentado y -- consiste en que: "los signos que se usan sean capaces de distinguir las mercancías a las que se aplique de cualesquiera otras semejantes". Lo cual, tiene un significado igual a la exigencia legal de que en la solicitud se exprese la designación del artículo o artículos para que está destinada la marca y que el certificado del registro, contendrá la nume-

ración y clasificación de los artículos a que se destina.

(Arts. 12, 18 L.M. de F.).

De donde se ve que la marca debe referirse a una clase especificada de productos, no pudiendo ser general.

- 5) Unidad e Indivisibilidad. La marca de fábrica es una y no se divide, no puede fraccionarse; lo cual no nos quiere decir que cada persona tenga que usar una sola marca, ni que a cada artículo de comercio le va a corresponder una sola marca; sino en el sentido de que tiene que ser completa.

12) OBJETO DE LAS MARCAS DE FABRICA

El objeto de las marcas de fábrica, "es la diferenciación entre un artículo y otro, entendiéndose que todo signo y toda arbitraria denominación, con aptitud para tal fin, es válidamente admisible". (Ramella).

El legislador nuestro, trata por diversos medios de proteger al público consumidor y al mismo tiempo favorecer al industrial, conciente de que ello representa en los momentos actuales un -- poderoso estímulo para el desarrollo económico del país, lo --- cual redundará en beneficio de todos, sirviendo de balanza entre las diferentes clases sociales y tratando de que la antorcha de las nuevas leyes le iluminen hacia un bienestar general lo cual significa elevar el nivel de vida de todos y no solamente el de una clase. Es por ello que en forma indirecta asegura la clientela y aceptación de las marcas del industrial, comerciante, y del agricultor, lo cual representa un ingreso para éstos, por medio de la protección que les da el derecho que tienen los --

dueños de ellas, con las que emparan la calidad de sus artículos y de que estos no se les confundirán con otros de la misma clase, pero de diferente dueño. También protege el Estado al público consumidor, para que sepa sin mayor trabajo distinguir unos artículos de otros de la misma naturaleza, que proceden de diferentes industrias o comercios. De lo que se ve, que el objeto de las marcas de fábrica, "está en indicar al comprador la procedencia de un artículo determinado, individualizándolo en cuanto a su calidad, de modo que el fabricante pueda recoger el fruto de su esfuerzo y trabajo y el de protegerle en cuanto a la calidad de sus artículos y de que no se confundan con otros de la misma naturaleza, cuando tengan el mismo origen y asegurarles la clientela industrial, a la cual también protege mediante la credibilidad de las marcas con que se identifican los productos."

13) DE LAS MARCAS DE COMERCIO

Es difícil señalar un límite preciso entre las marcas de comercio y las marcas de fábrica, pues en definitiva aluden a las -- mismas cosas, solo que aquellas en relación con la empresa --- distribuidora, llamadas también "marcas de distribuidor", es decir, tienen como función la de indicar quien expende o distribuye las mercancías, no hacen relación con la Empresa que las produce. Es posible usar al mismo tiempo las dos marcas, pero al hacer esto debe tenerse especial cuidado en que la marca de distribuidor o de comercio no oculte la de fábrica. La

marca de comercio, es la empleada por los negociantes, especuladores o comerciantes de las mercancías; consisten, como sabemos, en una contraseña cualquiera (18). Pareciera que lo anterior carece de importancia pero sí la tiene; al respecto veamos el ejemplo siguiente: Un comerciante encarga a distintos obreros que le confeccionen determinados artículos a domicilio; obreros los cuales después de elaborarlos en sus casas, se los entregan al comerciante, el cual les proporcionó la materia prima, los trabajadores no usan, como es natural, ninguna clase de marca. en las mercancías elaboradas por la naturaleza de ellos. Teniendo en este caso tales cosas como únicas marcas, la del comerciante, pero como no ha tenido intervención en la confección del artículo, pero sí siendo él el primero que los lanza al mercado, debe usar marca de comercio. No pudiendo usarse en estos artículos que de tal manera se han elaborado marca de fábrica, porque ésta indica al industrial que los elaboró. Con lo que queda demostrado, creo, su gran importancia. (19)

Las marcas de comercio se usan, por regla general, por comerciantes que importan del extranjero las materias primas con lo que garantizan así la buena calidad de los artículos; amparan en cierto modo también, una actividad productiva, ya que la selección que realiza el vendedor y su garantía, acrecientan el valor de los productos.

(18) César Vivante, Pag. 46, Ob. Cit.

(19) Estasén, Pag. 129, Ob. Cit.

Las marcas de comercio en sí, pueden ser suprimidas a través de los actos del comercio por cualquiera de los revendedores sucesivos." No sucede lo mismo con las marcas de fábrica, las cuales, por ley, está obligado el comerciante a respetarlas siempre, con el objeto de que los industriales productores puedan adquirir la reputación : que son acreedores y los consumidores pueden surtirse de él directamente, suprimiendo al intermediario; no obstante lo dicho, un comerciante de mala fe puede sustituir por su marca de comercio, la marca de fábrica haciéndola pasar por la del productor, pudiendo en este caso ser responsable de competencia desleal y el dueño del distintivo usado indebidamente, tiene acción para impedir tal alteración y hacerse indemnizar por los perjuicios causados. Tal prohibición es para evitar el fraude dentro del comercio, al impedir que el comerciante con su marca de comercio, le usurpe al productor sus ganancias; tal cosa, no alcanza al que obra de buena fe y al ejercitar el comercio se tiene que suprimir la marca del productor por ser talvez en este caso una cosa inevitable. La mencionada marca, objeto del estudio del presente numeral, se encuentra protegida a partir de su inscripción en el registro teniendo el dueño de ella acciones civiles y penales también, contra aquel que la emplee o imite y para obtener el resarcimiento de daños y perjuicios. El uso exclusivo de una marca de comercio, puede ser solicitado por todo sujeto de derecho, sea nacional o extranjero, persona natural o jurídica. (20)

(20) Julio Olavarría Avila. Pag. 268. Manual de Derecho Mercantil. Tomo II.

La solicitud para obtener la propiedad de una marca de comercio, debe hacerse **actualmente** en la oficina de Patentes (Art. 11 D.M.F.); en lo futuro, cuando entre en vigor la Ley de Propiedad Industrial y Comercial deberá plantearse ante el "Registro de Comercio". (Art. 106 Proy. L. P. I.C.)

Al igual que se emplean marcas de fábrica y de comercio, pueden emplearse marcas para identificar productos agrícolas, llamadas "Marcas de Agricultura", regulándose por las mismas disposiciones que las primeras.

CAPITULO IV

14) DE LOS EMBLEMAS

Los emblemas no tienen por objeto identificar tipos de productos determinados, sino que son usados por una empresa para identificarse asimismo o a un determinado departamento de ella, en los artículos en que se emplee (Registrándose o funcionando como marca genérica, de acuerdo con la ley de fábrica.)

Algunos autores también toman al emblema, como sinónimo del establecimiento (F. Sola Cañizares).

Nace el derecho al emblema de su inscripción en el correspondiente registro de comercio y se le permitirá el uso exclusivo a él o el uso simultáneo de él, al dueño y a la persona que adquiriera el derecho al uso siempre y cuando se celebre entre ambos un convenio, que garantice que el adquirente hará un empleo de idénticos procedimientos o fórmulas, la equivalencia de los productos ya elaborados, a los que el convenio se refiere; debiéndose inscribir el mismo por pacto entre los contratantes. Puede quedar sin efecto teniendo el titular de Emblema los derechos siguientes:

- 1) El de usar de manera exclusiva sus propios emblemas, para la identificación de sus productos en el mercado siempre que lo haga con sujeción a las normas legales;
- 2) El de oponerse al uso indebido del Emblema en su propia actividad;
- 3) El de autorizar su uso a terceras personas y poder transmitir, o de acuerdo a la ley. (Art. 14 Proy. de Ley de P.I.C.)

El objeto de que se registre el emblema, es para darle nacimiento legal y preconstruir la prueba de su existencia,

determinar su extensión, plazo y modalidades y proporcionarle también publicidad, requisito indispensable en lo mercantil.

Los derechos concedidos al usuario del Emblema, expiran:

- a) En todos los casos en que deje de surtir efecto el contrato por el cual fueron concedidos, conforme al derecho común;
- b) En todos los casos en que expire el derecho del propietario que otorgó la licencia;
- c) Por renuncia total del titular del derecho;
- d) Por haber transcurrido el plazo para el cual fue otorgada la protección legal; este plazo no puede prorrogarse, pero sus derechos pueden inscribirse nuevamente, todas las veces que sea necesario, para nuevos plazos de vigencia de igual duración que el primero. Este derecho puede ser ejercido por el interesado, cualquiera que sea la causa de la expiración, salvo el caso de nulidad. (art. 38 Proy. de Ley de P.I.C.);
- e) Por sentencia judicial que declare la nulidad del emblema;
- f) Por falta de uso por tres años consecutivos.

La inscripción del emblema se cancelará en los casos que expiren los derechos que amparan de conformidad a las disposiciones pertinentes de esta ley.

El propietario del emblema, tiene acción para impedir que otro lo emplee o imite y para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios. Esta acción se hará valer:

- I) Mediante orden judicial a las Aduanas de la República para

impedir el ingreso al país, de los productos extranjeros que usan indebidamente el emblema. Dicha orden se dictará por el Juez de Comercio competente, a solicitud del interesado, -- quien deberá comprobar con el certificado respectivo la titularidad del Emblema.

- II) Mediante sentencia judicial dictada en juicio sumario, promovido por quien compruebe ser titular del emblema, contra los fabricantes en el país de productos similares, indebidamente amparados por el emblema registrado. El dueño del emblema, tiene acción contra quienes lo hayan usado, sin tener derecho a ello, en publicaciones de propaganda, a fin de que le indemnicen los perjuicios que le hayan irrogado. La indemnización, en ningún caso, puede ser menor de quinientos colones por cada publicación.

15) DE LOS LEMAS

Los lemas son frases u oraciones, estribillos de propaganda destinados a llamar la atención del público, respecto a determinados artículos o determinada empresa, haciendo alusión con fines de propaganda comercial, a sus cualidades y eficacia. De la anterior definición se desprende que el lema tiene las características siguientes:

- 1a.) Hecho con miras de llamar o despertar la atención del público;
- 2a.) Respecto a las cualidades de determinados productos o de determinada empresa se refiere el mencionado distintivo;
- 3a.) Hecha con fines de propaganda comercial.

El Código de Comercio en vigencia contempla al mencionado distintivo, manifestando el mismo, que le son aplicables en lo conducente las disposiciones de las marcas de fábrica que en dicho capítulo se prescriben (Art. 585 Cod. de Com.)

El lema tiene una regulación igual al emblema en lo referente a su nacimiento u origen, derechos que tiene su dueño, forma de traspasarlo y extensión, por lo que me remito a lo dicho antes para el Emblema.

Se diferencian solo en lo relativo a la solicitud de inscripción y en la resolución que los concede; se sustituye la descripción por el texto literal del mismo, no siendo necesarias la presentación del clisé, ni de facsímiles (Art. 121 Proy. de Ley de P.I.C.)

Se protege al titular del lema dándole acción en contra de quien quien lo use, sin tener derecho a ello, en publicaciones de propaganda, a fin de que le indemnicen los perjuicios que le haya irrogado; indemnización, que en ningún caso puede ser menor de quinientos colones por cada publicación (Art. 132, 139 Proy. Cit.)

16) DE LAS MUESTRAS

La muestra, dice el Proyecto de Ley tantas veces mencionado, es una manera especial de llamar la atención del público sobre determinados artículos, mediante una forma o color peculiar, combinaciones de formas y colores, originalidad en el envase, envoltorio o manera de presentarla al público, carteles de propaganda y demás similares, a condición de que tales re-

cursos se originen en la inventiva de quien los usa y no de la naturaleza, sustancia y demás cualidades permanentes de los productos.

El Código se refiere a la muestra en forma general en el Art. 585 C.M., siéndole aplicables en lo conducente las mismas normas de las marcas, con la diferencia de que para su inscripción, el elisé y los facsímiles deben contener una representación gráfica de la muestra que reproduzca, con la mayor fidelidad posible, el original. Además, se presentarán tres ejemplares de la muestra original que serán conservados en el Archivo. En la solicitud y en los asientos de presentación e inscripción, así como en el acuerdo que concede esta última, se harán constar los datos necesarios para identificar con precisión, los ejemplares de la muestra registrada.

La muestra tiene como mira principal, despertar el interés del consumidor sobre los artículos con que se desea causar tal impacto; para lograr ese objeto se adoptan formas originales que dependen de la imaginación de quien las concibe, siendo la publicidad lo que la guía mas que el fin de dar fe comercial, lo que viene a diferenciarla precisamente con el emblema y la enseña que ya se da por sabido cuales son sus finalidades y para que se aplican en el comercio.

Tanto la forma como nace la muestra, los derechos que confiere a su dueño, la inscripción en el Registro, protección, traspaso y extinción, el emblema por lo que creó oportuno remitirme a este distintivo contenido y explicado antes.

CONCLUSIONES

De la sola fecha en que fue promulgada la Ley de Marcas de Fábricas vigente, es suficiente como para sin mayor esfuerzo llegar a la conclusión de que es obvia la necesidad urgente de que entre en vigencia el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial y Comercial, el cual está más acorde con los avances de las modernas teorías mercantiles y con el desarrollo del comercio, pero sería conveniente que en forma simultánea comiencen a funcionar los registros mercantiles para que la reglamentación aplicable a la propiedad Industrial y Comercial, con su sentido protector y armonizador indiscutible sea una realidad completa. El Estado moderno, como sabemos, se impone a si mismo la obligación de garantizar trabajo a todos sus habitantes, pero ese objetivo lo logrará si protege y garantiza en debida forma a la industria, comercio y agricultura, así como al consumidor, con leyes acordes al momento actual.

Llegué también a la conclusión de que la ley vigente de Marcas de Fábrica, confunde en su concepto a la marca de fábrica con el emblema y de que el proyecto citado cuya pronta aprobación por la Asamblea resulta impostergable, contiene partes demasiado superficiales, sin tratar a fondo puntos de vital importancia, tales como las condiciones en que los derechos nacen, lo cual puede producir incertidumbre jurídica, viniendo entonces a contrariar el principio general del derecho que nos ordena que los actos de nuestra vida deben estar regulados bajo incertidumbre jurídica para saber a qué atenernos; por lo que sugiero humildemente que debe pormenorizarse más sobre

tal punto en el proyecto citado.

Creo también que los términos que establece el proyecto en estudio, mucho más cortos que los plazos contenidos en la ley de Marcas de Fábrica, son altamente beneficiosos, dada la celeridad que caracteriza a las transacciones y demás actividades -- del comercio.

Para terminar, deseo agradecer a los lectores sepan disculpar los errores que en el presente trabajo hayan encontrado.

FIN

BIBLIOGRAFIA

MANUAL DE DERECHO MERCANTIL
Casa Editorial Boch, 1950,
Tomo I.

Emilio Langle y Rubio

DERECHO MERCANTIL

Avilés Pou

TESIS DOCTORAL DE LOS
DISTINTIVOS COMERCIALES
Y LA INTEGRACION CENTRO-
AMERICANA

Facundo de Jesús Ruiz
Rodas

REVISTA DE DERECHO MERCANTIL
No.2

Dr. Roberto Lara Velado

DERECHO MERCANTIL, 2da. Ed.
Editorial Porrúa, 1953.

Roberto Mantilla Molina

MANUAL DE DERECHO MERCANTIL
2da. Ed. Editorial Jurídica
de Chile, 1956.

Julio Olavarría Avila

TRATADO DE DERECHO MERCANTIL
Editorial Reus, 1932.

César Vivante

DERECHO MERCANTIL, Editorial
Porrúa, S. A. 6a. Edición,
1966

J. Rodríguez Rodríguez

DERECHO MERCANTIL. Librería
Herrero, 1952

Luis Muñoz

INSTITUCIONES DE DERECHO
MERCANTIL, Madrid imp. de
la Revista de Legislación.
1890.

Pedro Estasén

PROYECTO DE LEY DE PROPIE-
DAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Dr. Roberto Lara Velado

CODIGO DE COMERCIO

LEY DE MARCAS DE FABRICA

TRATADO DE DERECHO COMERCIAL
COMPARADO. Edit. Montaner y
Simón. 1963

F. Solá Cañizares

TESIS DOCTORAL BREVES COMEN-
TARIOS A LA LEY DE MARCAS DE
FABRICA

Dr. Rafael Tovar Astorga
S.S., 1968.