

346.04
T 6286
1968
F. J. y CS
Ej 6

56355

Ej: 6

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

UES BIBLIOTECA CENTRAL

INVENTARIO: 10122613

T
346.0488
T 7366
1968
F. J. y CS.



— □ —

BREVES COMENTARIOS

A LA

LEY DE MARCAS DE FABRICA

— □ —

TESIS
PRESENTADA POR
RAFAEL TOVAR ASTORGA

PREVIA OPCION AL TITULO DE
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

— □ —

BREVES COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS DE FABRICA

Rafael Tovar Astorga.-

I N D I C E

- I. Origen.
- II. Objeto, fundamento y naturaleza del derecho de marcas.
- III. Comentarios al articulado de la Ley de Marcas de Fábrica vigente y algunas sugerencias para futuras reformas al - hacerse el comentario del artículo respectivo.
- IV. Modelos de escritos, resoluciones, carteles y certificaciones en relación con la Ley comentada.-

O R I G E N

Sin lugar a dudas, el origen de las marcas de fábrica lo encontramos en la idea del hombre de señalar con determinados signos, los productos, obras o utensilios de su creación. En efecto, al examinar algunos objetos pertenecientes a civilizaciones remotas se han encontrado en ellos signos o marcas de fabricación que fueron puestos para ser distinguidos de otros de la misma especie y además para satisfacer un poco la vanidad de los hombres de que sus obras sean reconocidas y distinguidas aún muchos años después de su muerte.

Como es fácil de comprender, estas marcas no tenían ninguna finalidad jurídica; su función era más bien distintiva, pretendiéndose asegurar con ello cierta fama, que traía consigo cambios o permutas, más o menos onerosas, conforme a los primitivos orígenes del comercio.

Con el tiempo, y a medida que los sistemas jurídicos se van perfeccionando, tales marcas fueron teniendo ya otro significado. Es entonces cuando entra el derecho a contemplarlas y a regularlas, aunque sea embrionariamente.

Entre los romanos, por ejemplo, el uso de las marcas era frecuente en cerámicas decorativas y de uso doméstico, pero como en la sociedad romana tales objetos eran fabricados por los esclavos y éstos no tenían el derecho de propiedad, los derechos sobre la fabricación, pertenecían a los amos, quienes en definitiva eran los que tenían acción de defensa para proteger los signos que les servían para distinguir sus productos. Este amparo legal podía hacerse efectivo mediante el ejercicio de una ACTIO INIURIARUM o de una ACTIO DOLI, pues no habiendo ninguna ley especial al respecto, necesario era acogerse a las disposiciones generales que imponían obli

gaciones como consecuencia de una conducta dolosa o culposa.

La costumbre de marcar los productos continuó con los años, generalizándose cada día más, y así, en la edad media nos encontramos con signos y marcas individuales, colectivas, de gremio. Oportuno es recordar que en el Medioevo los gremios, bajo el régimen de las Corporaciones, eran obligados a identificar por medio de marcas predeterminadas que el producto era legítimo y fabricado conforme las reglas de la corporación o gremio. La marca colectiva, más que tal, era un sello de la autoridad con carácter de garantía pública respecto de la fabricación. La marca individual designaba al fabricante. Por supuesto que, como es fácil de imaginar, el artesano podía incluir su propia marca o signo, siempre y cuando dejara visible y sin alteración, la de la Corporación.

El uso indebido de una marca de una Corporación hacía merecer al culpable penas severísimas, siempre y cuando los estatutos de ella así lo establecieran.

Con la Revolución Francesa, las penas y castigos que se imponían a todos aquellos que usaran una marca que no les pertenecía se suavizaron y, conforme las nuevas ideas, se llegó incluso a abolir casi toda la reglamentación existente al respecto. Esta negación del derecho pronto dejó ver serias dificultades y para subsanarlas se dictaron nuevas disposiciones que, podemos decir, son el comienzo de la legislación actual en materia de marcas de fábrica, hasta que éstas llegan a ser reconocidas como un derecho de naturaleza especial que como tal, debe ser protegido.

Ejemplo del nuevo estado de las cosas lo encontramos en el primer Código Penal español que castigaba la falsificación de las marcas y contraseñas que usaban los establecimientos -

industriales o comerciales.

"La naturaleza del comercio internacional, acentuada - en estos últimos tiempos, el intercambio de mercancías que - supone y la producción en masa con destino a mercados inter- nacionales, han hecho necesario el establecimiento de una le- gislación internacional de marcas para proteger a los usua- rios más allá de los límites territoriales del país en que - se reconoció la marca y para evitar las complicadas dilacio- nes que supondría un procedimiento total de reconocimiento - de marca en cada uno de los países a los que pudieran llegar las mercancías caracterizadas por ellas."

En nuestro país, hasta que alcanzamos nuestra independen- dencia, esta materia fue regulada por medio de ordenanzas -- contenidas en el Derecho de Indias.

Nuestro Código Penal de 1826 en el Art.388, castigaba con la privación de los derechos civiles y la pena de dos a seis años de reclusión, a todo aquel que con perjuicio de -- tercero falsificara en cualesquiera efectos, las marcas, se- llos o contraseñas que usara alguna fábrica o establecimien- to comercial existente en el Estado.

El uso de las marcas de fábrica es reglamentado por -- primera vez en nuestra legislación, ya como derecho de natu- raleza especial, hasta en el año de 1901, por la Ley del 22 -- de abril de ese año, publicada en el Diario Oficial No.106 - tomo 50 de fecha 7 de mayo del año citado.

Esa ley estuvo vigente durante nueve años, hasta que -- fue sustituida por la "Ley de Marcas de Fábrica" de fecha 11 -- de mayo de 1910, publicada en el Diario Oficial No.160, tomo 69 de fecha 11 de julio del mismo año.

Una nueva ley con el mismo nombre que la anterior, viene a sustituirla en el año de 1921, habiéndose aprobado con fecha 20 de julio y publicado en el Diario Oficial No.173, tomo 91, fechado el día 30 del mes y año citados. Esta última, con ligeras modificaciones introducidas en 1934, 1937, 1946, 1957 y 1964 es la que está vigente.

Por tener íntima relación con la Ley de Marcas de Fábrica, creemos conveniente hacer referencia a la Dependencia encargada de conocer de las tramitaciones necesarias para registrar una marca. Ella es la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, dependiente del Ministerio de Justicia desde que fue creada por Decreto Legislativo No.2.565 de fecha 19 de diciembre de 1957, publicado en el Diario Oficial No.241, tomo 177 fechado el día 20 del mes y año mencionados.

Anteriormente, las funciones de la Oficina en cuestión estuvieron anexadas a distintos ramos de la Administración Pública. Con la primera ley, o sea la que tuvo vigencia desde 1901 hasta 1910, el registro de las marcas de fábrica se hacía en los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Civil y de Comercio del Distrito de San Salvador. Después pasó a ser competencia del Ministerio de Fomento; de la Secretaría de Industria y Comercio; del Ministerio de Agricultura; del Ministerio de Economía; de la Dirección General de Comercio, Industria y Minería y nuevamente del Ministerio de Economía, hasta que se dió el decreto antes relacionado.-

OBJETO, FUNDAMENTO Y NATURALEZA DEL
DERECHO A LAS MARCAS

Al hablar del objeto de las marcas de fábrica es necesario distinguir el fin mediato y el inmediato que se pretende lograr.

El objeto mediato de las marcas de fábrica es distinguir entre sí artículos o productos de la misma naturaleza, que proceden de diferentes industrias o comercios. Como el consumidor, sobre todo en estos tiempos en que influye grandemente la publicidad, busca siempre, o casi siempre, un producto de una marca determinada, al proteger ese medio de distinción -marca- se está garantizando una clientela, que en definitiva representa un valor patrimonial; éste es el objeto inmediato que se logra al regular el uso y propiedad de las marcas de fábrica. Así pues, objeto del derecho a las marcas de fábrica es garantizar al comerciante o al industria que sus productos no se confundirán con otros de la misma clase, pero de distinto dueño y asegurarle el mantenimiento de la clientela por el crédito y aceptación de la marca que los ampara.

Referente al fundamento jurídico del derecho que se tiene sobre las marcas de fábrica, no hay criterio unánime entre los autores, siendo varias las doctrinas que pretenden explicarlo. He aquí algunas de ellas.

La teoría del interés económico.

Según los autores que sostienen esta teoría, el Estado regula la propiedad de las marcas para garantizar el interés económico de sus titulares. Protegiendo ese interés económico se protege así mismo en último grado, pues no hay estado sin economía. A su vez el Estado actúa en interés de la so---

ciudad, puesto que al castigar la competencia ilícita por el uso indebido de las marcas está garantizando el equilibrio del orden público y además, protegiendo al consumidor para que no sea defraudado con malos productos o de calidad inferior a los que pretende adquirir.

La teoría de la marca como simple creación de la ley.

Los patrocinadores de esta teoría sostienen que el fundamento del derecho a la marca está en la ley misma; ese derecho es de creación de la ley y el legislador lo que ha pretendido es evitar que otras personas se aprovechen de los esfuerzos realizados por un comerciante, agricultor o industrial para acreditar una marca. Por ello, poco a poco se han ido creando leyes especiales, utilizando como base principios generales del derecho.

La teoría de la marca de fábrica en función social.

Más aceptada que las anteriores, quizá por estar más de acuerdo con la realidad de nuestros días, es la teoría en la que se afirma que el derecho a la marca de fábrica es una forma del derecho natural y que el legislador, al igual que con otros derechos, al reglamentarlo no hace más que reconocerlo. Ahora bien, este derecho es ejercido o mejor dicho las marcas llegan a ser propiedad de comerciantes, agricultores o industriales que por su mayor o menor poderío llegan a crear fuentes de trabajo, en algunos casos de gran consideración. Al reglamentar y garantizar la propiedad de las marcas de fábrica, como se dijo antes, se garantiza una clientela; una clientela más o menos estable mantiene una producción, lo que trae como consecuencia final la estabilidad de la clase trabajadora en su empleo. Es así como la marca se considera elemento de función social.

Es conveniente referirnos ahora a la naturaleza del --

derecho sobre la marca para determinar que autoridades o --
tribunales son los competentes para conocer en los casos --
respectivos.

Son varias las teorías que pretenden explicar la natu-
raleza de este derecho. La teoría de la propiedad común, por
ejemplo, es sostenida por quienes afirman que entre la marca
y el titular de ella existe una relación de derechos asimi-
lable a la relación que existe entre el propietario de los --
objetos marcados y éstos, llegando a confundirse ambas rela-
ciones y por lo tanto, los derechos. Esta teoría es critica-
ble por cuanto es obvio que al venderse un objeto amparado --
por una marca, se vende, se traspasa, la propiedad de aquél
pero no de ésta que sigue formando parte del patrimonio del
propietario.

Otros juristas sostienen que para explicar esta cues-
tión es necesario apartarse de la clásica división de los --
derechos en reales y personales pues ésta ha sido hecha con
base en el objeto del derecho y ello puede ser: cosas mate-
riales (derechos reales) o el hacer o no hacer de otras per-
sonas (derechos personales) habiéndose excluido todo aquello
que es producto de la actividad intelectual del hombre, pro-
ducto que sin ser cosas ni acciones positivas o negativas de
las personas constituyen un valor patrimonial que puede tener
gran trascendencia en la vida de la empresa o del comercian-
te o industrial individual.

Teoría de los bienes inmateriales.

Conforme esta teoría, sostenida principalmente por Jos
Kohler, todo derecho tiene como último fin proteger todo --
aquello que para el hombre represente un valor o interés eco-
nómico. De esta forma, la clasificación de los derechos en
reales y personales es incompleta pues hay bienes producidos

por el trabajo del hombre que no llegan a tener en si mismos una materialización, son los que han sido llamados bienes inmateriales. En esta categoría entra la marca pues aunque esta sea material, lo que le da valor económico es el crédito, la aceptación, su difusión y todo ello representa un valor económico aunque sea incorpóreo.-

COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS DE FABRICA.

Ley de Marcas de Fábrica.

CAPITULO I.

De las marcas de fábrica y su propiedad.

"Art.1o.-Se considera como marca de fábrica o de comercio, cualquier signo con que se distinguen los productos de una fábrica, de la agricultura, o los objetos de un comercio."

Este artículo nos indica que cualquier signo puede servir de marca de fábrica o de comercio. Signo es todo aquello que evoca en el entendimiento la idea de otra cosa; de tal manera que son signos y por lo tanto pueden ser marcas, cualesquiera de los caracteres de la escritura, solos o formando palabras, o bien dibujos, siempre que reúnan los requisitos que más adelante se señalan.

Se advierte pronto que, en su primera parte, esta disposición se refiere únicamente a las marcas de los fabricantes y de los comerciantes y que al finalizar incluye a las de agricultura. En realidad, pudo redactarse mejor, pues no hay razón para excluir al inicio a los productos agrícolas.

Leyendo atentamente nos damos cuenta de que es posible ser al mismo tiempo propietario de una marca de comercio y de una de fábrica o de agricultura. En efecto puede suceder, por ejemplo, que el fabricante sea al mismo tiempo, expendedor al público y que utilice una marca en los productos fabricados y otra, o la misma, para expenderlos en su almacén o tienda.

La marca agrícola o de fábrica distingue a quien produjo o fabricó la mercancía; la de comercio, identifica al

vendedor sin importar quién sea el productor.

En otros sistemas legales no hay distinción, todas las marcas se consideran de comercio. En el nuestro eso no es -- posible porque el Código de Comercio establece cuales son -- los actos de comercio y no comprende en ellos, la producción agrícola.

A este artículo podrá suprimírsele la palabra "como" y la oración "de fábrica o de comercio". Quedaría redactado más o menos así:

Art.1o.-Se considera marca cualquier signo con que, por sus caracteres especiales, se distinguen los productos de una fábrica, de la agricultura o los objetos de un comercio.

Por razones que más adelante expondremos, es conveniente traer a cuentas en el comentario de este artículo la siguiente pregunta: Es obligatorio el uso y registro de una -- marca?. El contenido de ésta norma y el de los artículos 4o y 11o. y el del resto de disposiciones parece decirnos que es facultativo, pero no es así. Existe obligación de usar y registrar una marca para la exportación de café y bálsamo, de conformidad al decreto número 48 de la Asamblea Nacional Legislativa, de fecha 29 de mayo de 1934, publicado en el Diario Oficial No. 124, tomo 116, fechado el 7 de junio del mismo año. Como dicho decreto se encuentra vigente, transcribimos a continuación lo que consideramos pertinente para basar nuestra afirmación:

"Art.1o.-Prohíbese terminantemente enviar café o -- bálsamo para la exportación a las estaciones de -- ferrocarril, a las bodegas de los puertos, a los -- muelles, lanchones o naves, en sacos o envases que no lleven marca principal, de conformidad con los

artículos 1o, 2o y 3o. de la Ley de Marcas de Fábrica; y se prohíbe a las empresas de ferrocarril, de almacenes, de embarques y de muelles, recibirlos sin dicha marca principal. Los infractores se presumirán legalmente coautores del delito de falsificación cuando éste se cometa; y aunque no se llegue a perpetrar incurrirán en una multa de cinco colones por saco o envase a favor del fisco, la cual será aplicada gubernativamente sin perjuicio de la responsabilidad criminal que les resulte como queda dicho."

Creemos que al reformarse la ley debería intercalarse entre este artículo y el siguiente, uno que recogiera la obligación que hemos transcrito y estableciera otras, de garantía y seguridad para el público como por ejemplo, la obligación de usar y registrar marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos, químicos, etc.

La disposición que proponemos podría rezar así:

Art.1o. bis.- "El uso y registro de marcas es facultativo y sólo será obligatorio cuando se trate de -- productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y veterinarios y cuando se trate de la exportación de -- bálsamo o de café.

Los infractores se presumirán autores del delito de -- falsificación y serán sancionados conforme la Ley."

Art.2o.-Una marca puede consistir en todo lo que no esté prohibido por la Ley y que sirva para distinguir -- unos artículos de otros, idénticos o semejantes, pero de distinta procedencia.

Para que un signo pueda llegar a constituirse en marca se necesita, además de los trámites respectivos: a) que no --

esté prohibido por la Ley y b) que sirva para distinguir unos artículos de otros idénticos o semejantes, pero de distinta procedencia.

Más adelante, al estudiar el artículo 19 veremos lo que ocurre al registrar como marca un signo que contraviene lo preceptuado en esta disposición.

Para que esta disposición esté en completa armonía con la siguiente, opinamos que debe reformarse en la primera parte suprimiendo la frase: "Una marca puede consistir en todo lo..." y diciendo en su lugar: "Puede registrarse como marca todo signo que..."

Art.3o.-No podrán registrarse como marcas:

- I. Las banderas, emblemas o escudos nacionales o municipales, ni las banderas o escudos de naciones extranjeras.
- II. La forma ni el color del artículo.
- III. Términos o expresiones generales usadas para designar un artículo, o que no presenten 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 indicar 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,

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

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

"Para que el derecho de propiedad de las marcas surja, es necesario que exista algo reconocido por la ley como apto para ser objeto de ese derecho. Esa aptitud legalmente declarada es la registrabilidad. Y puede faltar por dos clases de razones; o por las intrínsecas o propias de la naturaleza del signo, que le hagan esencialmente inepto para ser objeto de toda clase de derechos sobre marcas; o por las extrínsecas o ajenas a esa naturaleza, en virtud de las cuales el signo originalmente susceptible de constituir derechos de ese tipo, haya perdido dicha cualidad en relación con el posible derecho de tal o cual sujeto determinado. La primera es la registrabilidad absoluta, abstracta o propiamente dicha. La segunda la registrabilidad relativa o concreta." (1).

En la presente disposición encontramos enunciados taxativamente los signos que no pueden ser registrados como marcas o lo que es lo mismo, los que son irregistrables absolutos o relativamente. Hay irregistrabilidad absoluta en los casos de los números I, III en su primera parte hasta la disyuntiva "o", IV, V, y IX para todos aquellos que quisieren hacer uso de ese símbolo en el presente. Los demás son casos de irregistrabilidad relativa pues en el número III, por ejemplo, si -

(1).--CASSO Y ROMERO, IGNACIO DE.--Dic. de D. Privado. 2a. ed. Tomo II. pág. 2597.--

los términos o expresiones no tienen carácter de novedad para un artículo pero lo tienen para otro, puede solicitarse y concederse el registro de la marca.

Para negar el registro de una marca, el legislador se ha basado en diversos criterios que podemos clasificar así: 1o.) Incompatibilidad entre la función de la marca y el signo elegido; 2o.) Aplicación del principio de exclusividad; 3o.) Moralidad y respeto y 4o.) Falta de virtud diferenciadora. -- En los números I y IX del artículo que nos ocupa, se siguió el primer criterio; el segundo al hacer las prohibiciones -- del numeral VII; el tercero en el número V y el cuarto criterio, en los numerales II, III, IV, VI y VIII.

Analizaremos brevemente cada número de este artículo.

I. Las banderas, emblemas o escudos nacionales o municipales ni las banderas o escudos de naciones extranjeras.

Bandera es: "toda insignia de tela o de cualquier otro material, asegurada a un asta cuyo color o escudo indica la nación o potencia a que pertenece el castillo o la embarcación en que está colocada." (1);

Emblema o escudo tiene para nuestro estudio el mismo significado; en efecto, es emblema: "todo jeroglífico o símbolo a cuyo pie se escribe algún verso o lema" y escudo: "campo de distintas figuras en que se pintan blasones" (2).

Se ha afirmado en algunas ocasiones que en este número no se incluyeron las banderas y escudos municipales que pertenezcan a ciudades o pueblos de naciones extranjeras. Creemos que ello no es así y que si están incluidos en la prohibición pues sin lugar a dudas, llegando hasta el espíritu de la ley, las mismas razones de respeto y de incompatibilidad que tuvo el legislador para prohibir el registro de escudos

(1). DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA Editorial Ramón Sopena. S.A. Tomo I. Pág. 358. -- (2). Misma Obra.

y banderas de cualquier municipio de nuestro país, opera para los emblemas municipales de otras naciones. Además si los pueblos y municipios son parte de un todo de la nación, bien puede comprenderse en la frase "de naciones extranjeras" lo concerniente a pueblos o municipios de esa nación. Somos de opinión que si se presenta una solicitud de registro del escudo de la municipalidad de San José, Costa Rica, por ejemplo, puede y debe ser denegada, con base en este numeral y de conformidad a la argumentación expuesta.

Hay otras cosas que deben incluirse en este numeral al hacerse una reforma, ya que es válido para prohibir su registro, el mismo criterio que para las prohibiciones que en este inciso estudiamos. Tales son, para el caso, los diseños de monedas o billetes de curso legal, de estampillas de correo, etc.

II. La forma ni el color del artículo.

Se prohíbe el registro del color y la forma de un artículo porque ambos caracteres, por lo general, no permiten distinguir los productos, función principal de las marcas. Si lo que se ha pretendido, entre otras cosas, es la diferenciación, es posible afirmar que si el color y la forma que se quieren registrar lo permiten, la prohibición no opera. Si por ejemplo, a un queso común se le da cierta forma, de barr en pequeños triángulos que formen una circunferencia, etc., o bien se le da un color que no es de su naturaleza, celeste o rosado, esa forma y ese color son perfectamente registrables porque ejercen función diferenciadora. No lo son los colores y formas que pertenecen a la naturaleza o constitución de los productos y que por lo tanto carecen de virtud diferenciadora.

A continuación transcribimos algunos párrafos de la sentencia pronunciada por la Cámara de 3a. Instancia a las

10 horas del día 13 de febrero de 1933.

"Cámara de Tercera Instancia; San Salvador, a las diez horas del trece de febrero de mil novecientos treinta y tres.

Vistos por súplica de la sentencia definitiva pronunciada por la Cámara de Segunda Instancia de la Primera Sección del Centro, a las diez horas del trece de mayo próximo pasado, en el juicio civil ordinario promovido por la Sociedad Comercial "Barclay y Co." incorporada en el Estado de Delaware y registrada en el Estado de Nueva York, de los Estados Unidos de Norte América, contra don Alejandro Daccarett Jaar, para que se declare la nulidad de la inscripción de la patente número mil ochocientos cuarenta y siete, hecha a favor de don Juan Daccarett Jaar, traspasada al demandado bajo el número doscientos veintiocho; y para que se ordene la cancelación de dichas inscripciones y se condene al demandado en las costas, daños y perjuicios. En dicha sentencia se confirma en todas sus partes, con costas de segunda el fallo del Juez lo. de la. Instancia de lo Civil de este distrito pronunciada a las once horas del día diecisiete de septiembre del año próximo pasado, en el cual se absuelve de la demanda al señor Alejandro Daccaree Jaar y se condena a la casa "Barclay y Co.", al pago de las costas procesales.

Estudiado el juicio; y

CONSIDERANDO:

VI.- Para concretar la discusión al punto debatido en este juicio, debe tenerse presente que la demanda relacionada, se circunscribe a pedir que se declare la nulidad de la inscripción de la patente número mil ochocientos cuarenta y siete, hecha a favor de don Juan Daccarett Jaar, traspasada a don Alejandro Daccarett Jaar por inscripción número doscientos veintiocho y que, como consecuencia, se cancelen esas inscripciones, cundenándose al demandado en las costas,

daños y perjuicios, Importa pues, establecer si realmente -
existe conforme a la ley; la nulidad alegada, por los moti-
vos expuestos en la demanda, en relación con la prueba ver-
tida en el proceso; y, al efecto, se hacen las siguientes -
consideraciones; estima esta Cámara que con la marca regis-
trada de los señores Daccarett Jaar se ha imitado la marca
registrada, por traspaso, a favor de la sociedad comercial -
"Barclay & Co.", haciéndolas semejantes, imitación que se ha
justificado plenamente con las siguientes probanzas; a) con
los documentos auténticos del actor y reo, que justifican --
las inscripciones de sus respectivas marcas, se ha estableci-
do que la marca del primero tiene como elementos esenciales
de ella los colores negro y amarillo dispuestos y combinados
en la firma y con leyendas que se especifican en la respecti-
va marca, siendo perfectamente lícito designar esos colores
como elementos de marca legal, porque no se trata del color
del artículo, que prohíbe registrarlo como marca el Art. 3o.
No. II de la Ley de Marcas de Fábrica, sino del caso previsto
y permitido por el Art. 12, No. II de dicha Ley; la marca --
del segundo, (el reo), aunque no dice expresamente el docu-
mento respectivo, que se ha registrado determinado color, sí
dice de modo claro, después de describir la marca, que ésta
"se usa en cualquier forma, color y tamaño, como se ha des-
crito, o de cualquiera otra manera conveniente o adecuada, -
etc."; y es natural que el propietario de esta marca con esa
facultad tan amplia y absoluta, que le da su título, quedó -
plenamente garantizado para usar su marca en combinación con
los colores negro y amarillo, en la forma y tamaño y demás -
detalles adecuados, inclusive leyendas y otros signos, todo
lo cual constituye elementos esenciales de la marca de - - -
"Barclay & Co." registrada con anterioridad; conste que, ---
prácticamente se ha hecho uso de aquella facultad, amparando

el jabón del Dr. Rebuer con una marca presentada al consumidor en los mismos colores negro y amarillo, dispuestos en forma, tamaño y detalles usados mucho tiempo por el actor con su marca que ampara el jabón de Reuter; la prueba establecida con los documentos mencionados, está corroborada con la primera inspección que describe la marca original inscrita del jabón del Dr. Rebuer, de acuerdo enteramente con el respectivo documento presentado; importa poco que no se haya registrado determinado color en la marca del demandado, si por otra parte quedó éste facultado para usar toda clase de color, y precisamente por esta amplia facultad, resultó desde un principio lesión al derecho del actor que le confirió su marca registrada, quedando en pugna con la posibilidad del uso del color negro y amarillo, de parte del reo, lo que así sucedió prácticamente y quedó confirmado con la inspección y peritaje de los jabones del Dr. Rebuer, entregados al consumo público con la marca de que se ha hecho referencia; quiere decir lo dicho, que no debió inscribirse la marca presentada por el señor Daccarett Jaar, por ser semejante a la marca registrada con anterioridad por la sociedad "Barclay & Co.", destinada a un artículo de la misma naturaleza, infringiéndose con ello el número VII del Art. 38 de la referida Ley de Marcas de Fábrica; lo manifestado por el Jefe de la oficina de Patentes y Marcas, en el acto de la primera inspección, de que hizo el registro de la marca del Sr. Daccarett Jaar, porque la consideró diferente a la del jabón de Reuter, en virtud de que lo esencial de aquella marca son las palabras "Dr. Rebuer", no es argumento atendible del demandado pues, además de que tal manifestación es una opinión del referido funcionario, está desvanecido ese argumento con las pruebas de la inspección y de los documentos; y aunque sea cierto que lo esencial de la marca son las pa-

labras "Dr. Rebuer", si los detalles y circunstancias de esta marca, registrados también, son requisitos esenciales de la marca del jabón de Reuter, no cabe duda que resulta siempre la semejanza prohibida por la ley. b) Está prohibido por la ley registrar como marca la forma del artículo, pero no lo está la forma de la marca, comprendiendo en ésta el tamaño, leyendas y demás signos caprichosos, combinados y dispuestos de manera fija y determinada, como se hizo con la marca del jabón de Reuter; y si con posterioridad se registró la marca del jabón del Dr. Rebuer, y concretándola en el artículo a que está destinada, se le dió forma y tamaño semejantes a las del jabón de Reuter, lo mismo que a las leyendas y demás signos caprichosos, con algunas diferencias que no hacen perder su semejanza según las inspecciones practicadas, fundándose para ello el propietario en la amplia facultad que conforme el registro de su marca obtuvo resulta evidente la imitación prohibida, con ataque del derecho exclusivo adquirido por la sociedad "Barclay & Co."...

IX.-Con los antecedentes expuestos el actor ha probado plenamente la nulidad de la inscripción y traspasos de la marca número mil ochocientos cuarenta y siete, con la que el demandado ampara el Jabón del Dr. Rebuer, pues se ha verificado tal registro contra la expresa prohibición del Art. 3o. número VII de la Ley de Marcas de Fábrica, que es una ley sustantiva, habiéndose omitido en la marca los elementos necesarios que hicieran distinguir visiblemente el jabón que ampara, de cualquier otro idéntico o semejante, de distinta procedencia, alejando toda confusión en los productos destinados al comercio; omisión que, por tratarse de requisitos indispensables para la validez de la marca por su naturaleza produce nulidad absoluta de conformidad con los Arts. 10 y 1152 C., y procede hacer la declaración correspondiente, con la condenación respectiva, revocándose en consecuencia la -

sentencia suplicada, debiendo cesar el uso de dicha marca y cancelarse en el registro la inscripción expresada lo mismo que la inscripción de traspaso de esa marca a favor de don Alejandro Daccarett Jaan, bajo el número doscientos veintiocho....(1).

La forma y el color del artículo modernamente constituyen muestra y no marca.

III. Términos o expresiones generales usadas para designar un artículo, o que no presenten carácter de novedad con relación al artículo con el cual se usan, en cualquier idioma que sea.

Son términos o expresiones generales usadas para designar un artículo, las palabras: manteca, loción, corcho, por ejemplo. Ellas no pueden registrarse ni solas ni tampoco acompañadas de dibujos. Creemos que no representa carácter de novedad la palabra "olorosa", para ser registrada como marca de lociones, para dar un ejemplo.

Que ocurre con las marcas que después de cierto tiempo han sido generalizadas por el pueblo y usadas para designar un artículo o producto? La marca "Osterizer", por ejemplo, se usa para designar toda clase de batidoras y licuadoras de uso doméstico. Será posible negar la inscripción o la renovación a esas marcas con base en este numeral? Opinamos que es necesario hacer una diferenciación. Si los términos o marcas han pasado al uso general antes de haber sido registrados, puede negarse su registro; si la incorporación al lenguaje común se ha producido después del registro, como consecuencia de su popularización o difusión, no sería correcto ni legal. El mal uso del idioma no debe servir de base para la privación de un derecho. Si se permitiera la anulación de la marca o se impidiera su renovación, se esta

(1) REVISTA JUDICIAL, Tomo XXXVIII. Enero a marzo de 1933.- Nos. 1 al 3. págs. 84 y sig.-

ría dando lugar a la competencia ilícita pues al no estar registrada, cualquiera podría hacer uso de ella, aprovechándose de su popularidad, y en algunas ocasiones el público, que en muchos casos en nuestro país carece de conocimientos suficientes para hacer una estricta diferenciación de calidades antes de hacer una compra, resultaría defraudado.

Hay quien sostiene la opinión contraria o sea de que si puede negarse la renovación y más aún, pedirse la nulidad apoyándose en el artículo 19 de esta ley. Afirmamos que los casos a que la Ley se refiere en esa disposición son otros y los expondremos al comentarla.

IV. Designaciones que generalmente se usan en español u otro idioma para indicar la naturaleza del artículo, su clase o calidad.

Este número es complemento del anterior y ambos tienen el mismo fundamento en sus prohibiciones. En aquél se trató lo general; en éste, se especifica que las expresiones no registrables son las que indican la naturaleza del artículo su clase o calidad.

El número anterior y el presente podrían resumirse en uno solo en esta forma:

"Expresiones o términos genéricos y los que generalmente se usan, en cualquier idioma, para indicar -- clase, calidad, pesos y medidas, naturaleza del artículo y otras similares."

V. Expresiones o dibujos inmorales.

Son expresiones o dibujos inmorales los que hieren los sentimientos de moralidad y buenas costumbres que posee medianamente un pueblo en una época determinada. Las razones de su prohibición nos las dice el mismo sentido del número en estudio.



VI. El nombre de una persona natural o jurídica, si no se presenta bajo una forma peculiar y distinta.

En repetidas ocasiones se ha afirmado que en nuestra legislación no hay nada regulado sobre el nombre, es decir, respecto a su uso, formación, etc. Nada diremos en cuanto a esto último por no ser del caso, pero en cuanto al uso, en este número encontramos una negación a esa afirmación, ya que en él se regula el uso del nombre de una persona natural o jurídica, como marca. No basta, en efecto, que alguien quiera usar su nombre como marca para que se acceda a su solicitud; se necesita que se le de o añada, características que lo hagan peculiar y distinto, como por ejemplo, dibujos, colores, leyendas, etc. Un ejemplo bien conocido de una marca que consiste en el nombre de una persona natural, bajo una forma peculiar, es la de un whisky que la constituye un nombre propio en inglés acompañado de la figura de un hombre en marcha, vestido a la usanza del siglo pasado.

Con ésta limitación se ha querido evitar la confusión de los productos pues son muchas las personas con el nombre de Juan Pérez o Miguel Martínez, etc., y si se permitiera su registro así, sin ningún otro carácter, no se cumpliría la función de la marca.

VII. Una marca ya registrada o usada por otro, o semejante a ella si estuviere destinada a artículos de la misma naturaleza.

Es lógico que no se acceda al registro de una marca ya registrada con anterioridad o que sea semejante a ella si va a usarse en artículos de la misma naturaleza. Con ello se está garantizando el derecho de propiedad de la marca, la exclusividad de la misma y la fe pública para todos aquellos productos que gozan de aceptación en el mercado.

La ley protege las marcas de fábrica no solamente cuando

do han sido registradas sino también por el simple uso. En el primer caso las protege totalmente; en el segundo la protección es parcial. La protección es total cuando se niega el registro de una marca que lo ha sido con anterioridad y cuyo período respectivo está vigente o bien, cuando se declara la nulidad del registro de una segunda marca que lo fue indebidamente.

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 segunda protección, -- por su misma limitación, no permite a la Oficina de Patentes Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, denegar de oficio una solicitud; para que pueda hacerse la denegación es necesario que el usuario --primer usuario-- perjudicado, presente su respectiva solicitud de registro y oposición. La protección total, faculta a la Oficina referida para actuar de oficio y denegar una solicitud de inscripción o bien anular una que se hizo indebidamente.

La semejanza puede ser gráfica; fonética, ideológica, semántica, etimológica, etc.

Se admite el registro de una marca que tenga semejanza fonética o gráfica con otra porque no es fácil que con ello se confunda a las personas. En cambio, no se permite el registro de marcas semejantes a otra, ya registrada, semántica o etimológicamente porque para establecer la diferencia entre ellas se necesitaría de ciertos conocimientos que no -- son patrimonio del grueso público.

Se nos ocurre una pregunta: y si la marca cuyo registro se pide tiene semejanza con otra ya registrada, que es de propiedad del solicitante, y que es usada para los mismos productos, puede accederse al registro o debe negarse, con --

base en este numeral? Opinamos que no debe accederse al registro de esta segunda marca puesto que aunque no se perjudica con ello al dueño de la misma, si puede perjudicarse al público al confundirlo. Sin embargo, para mayor claridad, debería de agregarse a este número un inciso que dijera: -- "Si el solicitante de la nueva marca es el propietario de aquella con la cual existe semejanza, tampoco se concederá el registro solicitado".

En última instancia, la semejanza de una marca con otra, es determinada por el Juez en el Juicio de Oposición respectivo y si él, al practicar inspección asociado de peritos, en las marcas objeto del litigio establece que no hay semejanza, debe de accederse a la segunda solicitud de registro o mejor dicho, a las pretenciones de registro de la persona que presentó la marca que fué calificada de semejante por el opositor. Así lo estableció la Cámara de 3a. Instancia de lo Civil en sentencia pronunciada a las diez horas del día dos de febrero de mil novecientos cuarenta, cuyas partes atinentes transcribimos a continuación.

"Cámara de Tercera Instancia de lo Civil: San Salvador, a las diez horas del día dos de febrero de mil novecientos cuarenta.

Vistos en súplica con la sentencia definitiva pronunciada por la Honorable Cámara de 2a. Instancia de lo Civil de la 1a. Sección del Centro, a las diez horas del día 28 de septiembre del año próximo pasado, en el Juicio Civil Ordinario promovido por el Procurador Judicial, don Isidro Antonio Ayala, como Apoderado de la Sociedad Colectiva Comercial Drewsen Raun y Compañía, contra el doctor Jorge Zárate, a fin de que se declare improcedente el registro a su nombre, de la marca "Nervio-Seda", se le prohíba el uso de dicha marca y se le condene en costas; sentencia en que se re-

voca la de la. Instancia, en que se absolvió de la demanda al expresado doctor Zárate, se admitía el registro de dicha marca, y se condenaba en costas al actor; se declara sin lugar el registro de la marca de fábrica y comercio Nervio-Seda, solicitado por el doctor Jorge Zárate a su favor; y se condena al demandado en las costas de ambas instancias. Han intervenido en las tres instancias, el mencionado Procurador Judicial señor Ayala, como Apoderado de la Sociedad actora; y el abogado don Carlos Hayen, hijo, como apoderado del demandado, siendo todas las personas mencionadas de este domicilio.

Leídos los autos; y,

CONSIDERANDO:

III.- Como la demanda de oposición a que se registre la marca de fábrica y comercio "Nervio-Seda", en favor del doctor Jorge Zárate, la apoya la parte actora en el VII inciso del Art. 3o. de la Ley de Marcas de Fábrica que prohíbe que sea registrada como marca, una marca ya registrada o usada por otro, o semejante a ella, si estuviere destinada a artículo de la misma naturaleza, hay que dilucidar los puntos siguientes: 1o.-Si la marca de fábrica y comercio "Nerviosina". está registrada a favor de la sociedad colectiva comercial "Drewsen Raun y Compañía", o ha sido y es usada por la misma Sociedad; y 2o.-Si la marca de fábrica y comercio "Nervio-Seda" de la cual ha solicitado registro a su favor el doctor Jorge Zárate, es semejante a la marca "Nerviosina" antedicha.

En cuanto al 2o. punto, estima este Tribunal que con las declaraciones de los testigos mencionados, actos de fojas 12 a 21 de la pieza de la. Instancia no se ha probado en manera alguna la semejanza de las marcas de que se trata y que tampoco puede ser prueba de la misma, la oposición or

sentada por Arne Bauz Drewsen en representación de la Sociedad Drewsen Raun y Compañía, a la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de Fábrica, según consta en la certificación que forma los folios 11 y 12 de la misma pieza del juicio, a fin de que no se registrara en favor del doctor Jorge Zárate la marca "Nervio-Seda"; pero si estima que la inspección practicada por el señor Juez de la Instancia asociado de peritos, forma plena prueba de lo contrario, o sea de que no hay semejanza de las marcas de fábrica y comercio "Nerviosina" y "Nervio-Seda", estimación ésta que hace en conformidad con lo prescrito en el Art. 370 Pr., ya que tal inspección ha sido procedente para esclarecer el hecho, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 366 del mismo tratado; y como esta prueba es superior a las otras que han sido vertidas en el juicio, aunque fueran contrarias a ella --- habría que darle la preferencia en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 415 del mismo Código; no siendo suficientes los argumentos contenidos en el V considerando de la sentencia suplicada, el lo. porque al ser admitida la marca "Nervio-Seda" tendrá que ser registrada tal como se ha presentado al hacer la solicitud respectiva, sin tomar en cuenta las reservas que expresa el peticionario para cumplir con los requisitos expresados en los Arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas de Fábrica que nada dicen de reservas de las que pretende el doctor Zárate, y el Art. 18 de la misma, debe ser expedido el certificado de matrícula, lo cual aleja toda idea de que, legalmente, pueda llegar a usarse una marca en forma que pueda ser confundida con otra; y el segundo porque además de lo consignado por el señor Juez de la Instancia en el acta de inspección, fs. 47 y 48, y la apreciación que hizo de ésta en su sentencia, basta ver una y otra marca, la una como ha sido registrada, fs. 4 y 5, y la otra

como ha sido presentada al solicitar su registro, según aparece en el ejemplar del Diario Oficial que forma el folio 8, para convencerse de que no hay semejanza entre ellas; siendo más notable esta falta de semejanza al ser vistas una al lado de otra, como aparecen en el folio 44 de la pieza de la. Instancia, por lo que ésta Cámara es de la misma opinión expresada en el fallo de la. Instancia. En consecuencia debe ser revocada la de 2a. y confirmarse aquél, condenando a la parte actora en las costas de segunda y de la presente.

POR TANTO:

De conformidad con los Arts. 1060, 1089 y 1092 Pr., a nombre de la República de El Salvador, Dijeron: revócase la sentencia suplicada; absuélvese al doctor Jorge Zárate de la demanda que le ha interpuesto el Procurador Isidro Antonio Ayala como apoderado de la Sociedad Comercial "Drewsen Raun y Compañía", sobre que se declare improcedente el registro de la marca de fábrica "Nervio-Seda", y declárase que ha lugar al registro de la marca referida a favor del doctor Jorge Zárate. Condénase al actor en las costas de las tres instancias. Devuélvase el proceso e incidente de apelación al Juzgado y Cámara de su origen, con las certificaciones respectivas; y líbrese la ejecutoria de ley." (1).

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

Tenemos entonces, que el nombre de una persona, cuando no es ella misma quién pretende registrarlo, sólo puede serlo, cuando da su consentimiento en forma tácita al no presentar oposición o bien si ha fallecido, cuando sus herederos no se oponen a ello.

Esta disposición está en relación muy estrecha con el número VI y aunque su texto no lo dice, además de la no opo

(1) REVISTA JUDICIAL.- Tomo XLV.-Nos. del 1 al 12 de Enero -
a Diciembre de 1949. Pág. 262.

sición por quiénes tienen derecho para hacerlo, se necesita que el nombre se presente con los requisitos exigidos en el expresado número VI, ya que de lo contrario carecería de -- virtud diferenciadora.

En cuanto al retrato nada diremos pues no presenta -- mayor dificultad.

IX. Los distintivos de la "Cruz Roja"; pero las per--
sonas o sociedades mercantiles que los hubieren --
usado hasta el presente, debidamente registrados,
no podrán ser molestadas ni obligadas a introdu--
cir modificación alguna, sin perjuicio de los ---
arreglos que la Junta de la Cruz Roja pudiera pro--
mover.

El legislador ha creído que teniendo los distintivos de la "Cruz Roja" una función específica, cual es identi--
ficar a una institución de beneficencia de carácter interna--
cional, mal podría usarse para identificar productos pues --
ello podría traer lamentables confusiones; hay por lo tanto
incompatibilidad entre la función de la marca de fábrica y
el signo elegido.

Art.4o.-Cualquier propietario de una marca de
fábrica, ya sea nacional o extranjera, puede --
adquirir el derecho exclusivo de usarla en la
República, sujetándose a las responsabilidades
de la presente ley.

La redacción de esta norma nos plantea un problema --
ampliamente discutido. El registro de una marca produce --
efectos constitutivos o declarativos de propiedad? y más --
concretamente, cual es el efecto en nuestra Legislación?.

Debemos recordar que se puede ser propietario de una
marca "originaria" y de una marca "derivada". Originarias --

son todas aquellas que fueron inscritas por el primer usuario o por todo aquel que sin ser primer usuario cumplió con los requisitos legales sin que haya habido oposición al registro; hecha por el primer usuario. Derivadas son las que habiendo sido registradas con anterioridad, pasaron a ser derecho de otras personas, según lo preceptuado en el artículo 60.

Para que se produzca la adquisición originaria de la propiedad de las marcas hace falta: que exista o sea creado, un signo que sea apropiable; que se pretenda adquirir el derecho con ánimo de dueño y además, -este requisito es indispensable para que nazca el pleno derecho de propiedad de la marca- que la marca sea registrada. Entonces, resulta fácil darse cuenta que, el simple uso de una marca sin registro, más que un derecho, es una mera facultad. Sin embargo no falta quienes afirmen que el derecho se tiene desde que se dan los dos primeros elementos y continúan diciendo que por eso el registro de la marca produce tan sólo efectos declarativos, nunca constitutivos.

Las legislaciones se han dividido en sus criterios. Para unas, el efecto es meramente declarativo; para otras, es constitutivo. Las que dicen admitir el llamado efecto declarativo del registro de marcas incluyen en las normas respectivas artículos en los que se afirma que la propiedad de las mismas se adquiere por la "prioridad" del uso y además incluyen períodos durante los cuales el derecho no se "consolida", no obstante el registro de la marca, pudiendo ser anulado el registro por el primer usuario.

Según la presente disposición, siguiendo su tenor literal, entre nosotros el registro de una marca o mejor dicho de un signo como marca produce tan sólo efectos declarativos. Creemos que no es así y que por el contrario sus efectos son

constitutivos. Para abonar nuestra opinión traemos a cuenta la primera frase del artículo 11 según el cual "Quien desea OBTENER la propiedad exclusiva de una marca..." Además, recordemos que el derecho de propiedad lleva consigo, entre otros, EL DERECHO DE USO y que para garantizar ese derecho, para proteger la exclusividad del mismo, la ley otorga o -- concede otros derechos secundarios, como es por ejemplo, -- perseguir civil o criminalmente, al que perturba ese derecho. En todo el contexto de nuestra ley no existe una disposición que permita al simple usuario, perseguir civil o penalmente, a quién, también sin registrarla, haga uso de la misma marca.

Para terminar este comentario, transcribimos a continuación lo siguiente: "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. Por el -** primer uso, aún sin registro, se adquieren dos: uno frente a la Administración, que autoriza para exigir de ésta, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, la concesión del registro en el supuesto de que la marca no esté aún registrada, a nombre de nadie..." (1).

Además, esta disposición es criticable por cuanto sólo se refirió a "marca de fábrica" sin incluir expresamente las marcas de la industria y de la agricultura. Este vicio se observa en otros artículos, para evitarlo sugerimos que se use simplemente la palabra marca o bien marca registrada, según el caso.

Art. 50.-El derecho de oponerse al uso de cualquier marca que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya lle--

nado los requisitos exigidos por la ley.

El artículo anterior se refiere al derecho de exclusividad y este al de oposición; ambos, como dijimos, son parte del contenido del derecho de marca. En efecto, "El contenido del derecho pleno de propiedad de la marca, o sea el que nace de la concurrencia de los requisitos de fondo con el formal de la concesión del registro consiste, fundamentalmente, en la facultad que tiene el concesionario de oponerse a que se concedan marcas ajenas posteriores incompatibles con ella y de perseguir civil y criminalmente, con reclamación de indemnización de daños y perjuicios a todos los que en cualquier forma lesionen su derecho, violando la exclusiva que a su favor constituye." (2).

Para que el derecho de oposición pueda ejercitarse se necesita:

a) Que se haga por el industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley o por su representante legal, y

b) Que el signo que se usa pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos.

Si una persona está usando una marca sin haberla registrado y quiere evitar que otra la use al mismo tiempo que ella, puede presentarse a la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, cumplir con los requisitos y trámites que exige la Ley y una vez adquirida la propiedad de la marca en cuestión, entablar su acción criminal y civil para impedir el uso ilícito de la marca y la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

Se ha pretendido ver en el artículo que nos ocupa que al relacionarlo con el artículo 20, faculta al que no haya

(2) CASSO Y ROMERO, IGNACIO DE. Dic. de D. Privado. 2a. ed. Tomo II. Pág. 2509.-

registrado su marca pero que tiene prioridad en el uso, para oponerse a que ésta sea usada por otro posteriormente, sin que este tampoco la haya registrado. Creemos que eso es un error y que no hay que confundir el derecho de oposición a inscripción, que lo puede tener un propietario de una marca o el que la usó primeramente, aunque no la haya registrado pero solicite registrarla, con el derecho de oposición al uso de la marca. El derecho de oposición al uso sólo lo tiene el propietario de la marca o sea el que ha llenado los requisitos y trámites que exige la ley.

También afirman otros, erróneamente, que "los requisitos exigidos por la ley" son los comprendidos en el artículo 10. y que por lo tanto, basta haber presentado una solicitud en forma, para tener el derecho que otorga el presente artículo. Sostenemos que ello es un error porque, como dijimos anteriormente, para que nazca el derecho de marca se necesita cumplir con requisitos de forma y de fondo. Los artículos 10. y siguientes, señalan los requisitos de forma; los de fondo los encontramos en los artículos 10., 20. y 30.

Quizá sería más acertado redactar el Artículo 50. así:

Art.50.- Aquellos que cumpliendo con lo preceptuado en la presente ley obtengan un certificado de registro de una marca tienen derecho para:

- a) Oponerse al registro de una marca comprendida en cualquiera de los casos señalados en el artículo 30.
- b) Oponerse al uso de cualquiera marca que pueda -- producir directa o indirectamente confusión entre los productos amparados por la marca y los que no lo estén, y,
- c) Perseguir civil y criminalmente a los que lesionen sus derechos.

Art. 60.-La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por contrato.

Dijimos anteriormente que 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 mismas limitaciones que otros bienes o derechos. En este artículo, se estableció en forma expresa, la trasmisibilidad de la marca.

A nuestro entender en la presente disposición podemos distinguir dos situaciones:

la.) "La propiedad de una marca pasa a los herederos.. Sabemos que de conformidad al Código Civil se puede ser heredero en virtud de un testamento o en virtud de la ley. Se refiere esta disposición sólo a los herederos testamentarios o incluirá también a los herederos ab-intestato? Sin lugar a dudas ambos están comprendidos; el legislador no hizo ninguna distinción y además, si el patrimonio se transmite con testamento o sin él y siendo el derecho de marca parte del patrimonio, como quedó asentado, lógico es concluir afirmativamente.

Y como legitiman su derecho de propiedad los herederos de una marca? En toda la Ley no se dice nada al respecto y por lo tanto deben aplicarse las disposiciones generales en materia civil y de Procedimientos Civiles, teniendo presente el contenido del artículo 80. de esta Ley. Explicándonos un poco diremos: si Lombardo Nolasco, heredero testamentario de Nelson Nolasco quiere usar legítima y exclusivamente la marca "Caballo Rojo", propiedad del causante, deberá presentar a la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria una solicitud de traspaso de la marca en mención, acompañando los atestados necesarios para demostrar su calidad de heredero --testamentario o ab-intestato-- y además,

de ser posible, el certificado de marca respectivo en el que aparezca la propiedad originaria o derivada del difunto.

Por lo demás, siguiendo los principios generales, la propiedad de la marca puede llegar a ser propiedad de un solo heredero o constituirse en propiedad de varios estando entonces sujeta a las reglas de los bienes en proindivisión.

2o.) "y puede ser transferida por contrato."

Como cualquier otro bien, la propiedad de una marca puede transferirse por contrato. En este punto nos remitimos a la argumentación que dimos al comenzar el comentario de esta norma y fijaremos nuestra atención en este problema: La transferencia que se menciona en este apartado es total o parcial o comprende a ambas? Creemos que se refiere a ambas por las razones siguientes: 1o.) El legislador no distinguió y 2o.) el artículo siguiente nos dice claramente que la marca pueda cederse con restricciones o lo que es lo mismo, parcialmente. Se ha llamado transferencia parcial al permiso o concesión que hace el dueño de la marca para que otro haga uso de ella libremente o sujeto a limitaciones, como sería el uso mensual de la marca en un número determinado de productos. Este permiso o concesión no está regulado en forma precisa por la presente Ley de tal suerte que alguien que haya pagado por el uso de una marca durante cierto tiempo, o bajo determinadas condiciones, está desamparado por la Ley de Marcas de Fábrica, si el propietario de la misma dispone no continuar permitiéndole su uso.

Esa transferencia se rige por los principios generales y por lo tanto puede ser a título oneroso o a título gratuito.

Para evitar la situación antes expuesta, este artículo debiera reformarse más o menos así:

Art. 6o.-La propiedad de una marca puede ser trans-

ferida:

1o.) Por testamento o ab-intestato.

2o.) Por contrato.

Puede asimismo el propietario de una marca ceder a favor de cualquiera persona el derecho de uso de la misma, exclusiva o limitadamente y a título oneroso o gratuito. En este caso, el instrumento en el que se haga la cesión deberá ser presentado a la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria para su inscripción en un "Libro de cesiones del derecho de uso de marcas", que se llevará al efecto. Al margen del registro original se anotará esta limitación y el instrumento respectivo se devolverá con una razón que indique haber sido registrado.

La cesión puede hacerse constar en una Escritura Pública o bien en un simple contrato, que deberá ser autenticado, para que surta los efectos previstos en esta disposición.

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. Si "La Cerillera S.A.", es propietaria de la marca "El Leñador", que puede usarse para amparar velas, candelas, cerillos, lámparas, etc., comprendidos en la clase 46 del artículo 34 y una persona cualquiera quiere hacer uso de dicha marca, acreditada grandemente en el mercado, sin entrar a formar parte de "La Cerillera S.A.", porque el contrato social no se lo permite o porque él no quiere y si la empresa anotada únicamente se dedica a la fabricación de cerillos, podría, al estar redactado el artículo en la forma propuesta o parecida, hacer uso de la marca en cuestión para amparar velas, por ejemplo, previo contrato, y --

estar protegido legalmente por esta ley. Las consecuencias de esta protección se traducen entre otras, aparte de las particulares del cedente y del cesionario, en la creación de nuevas industrias y en consecuencia de nuevas fuentes de trabajo y de mayor movimiento de capitales.

Art.76.-La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de la marca expresada, aunque ella sea nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el instrumento de traspaso.

Según esta disposición se presume de derecho que la cesión o venta de un establecimiento mercantil lleva consigo la de la marca. Si se vende una fábrica de jabones, se entiende vendida la marca con que éstos se distinguen, a menos que en el instrumento respectivo se haya establecido lo contrario.

Siendo la marca un derecho patrimonial puede estar sujeto a toda clase de modalidades, de tal manera que el vendedor de la empresa puede ceder todos los bienes de ésta y sujetar el derecho al uso de la marca a un plazo, modo o condición.

Llama la atención la frase "aunque ella sea nominal". Doctrinariamente las marcas se clasifican de diversa forma. Por la naturaleza del signo, por ejemplo, pueden ser: "gráficas", "nominativas, nominales o denominativas" y "mixtas". Es nominal aquella marca que consiste en el nombre del cedente y se incluye en la presente disposición, pues aunque tenga el carácter de nominal, es una simple marca y como tal, sujeta a las reglas generales.

Cuando la ley dice: "sin otras restricciones que las

impuestas expresamente en el instrumento de traspaso", sin lugar a dudas que se está refiriendo a la cesión del derecho de uso, sin embargo, como no está plasmado en la forma debida, sostenemos la sugerencia hecha en el artículo anterior. Para terminar, no debe olvidarse que además de las -- restricciones establecidas en el instrumento de traspaso, -- toda marca, originaria o derivada, está sujeta a la restric^o ción de caducidad, si no se pagan los derechos indicados en el artículo 36.

Art.8o.-La transferencia de una marca debe constar en instrumento auténtico, el cual se presentará a la Oficina de Patentes para su inscripción en el -- libro de Registro de Traspasos de Marcas de Fábrica. El traspaso se hará constar en una nota al --- margen del Registro original y se devolverá el instrumento de traspaso con la razón de estar regis-- trado.

Instrumento público. -- El artículo ---- 1570C, "es el autorizado con las solemnidades legales por -- el competente funcionario", lo que pareciera indicar que la transferencia de una marca debe ser hecha en Escritura Pú-- blica, para que la oficina correspondiente pueda tomar nota de ella al margen del registro original.

Instrumento auténtico.- Del latín authenticus; signifi- fica gramaticalmente aquello acreditado de positivo y cierto por los caracteres, requisitos y circunstancias que concurren. (1).

Hay opiniones que afirman que la expresión instrumen- to auténtico debe entenderse como instrumento sujeto a so-

(1) CASSO Y ROMERO, IGNACIO DE. Dic. de D. Privado. 2a. ed. Tomo II. pág. 560.-

lemnidades que no dejen duda de que la marca ha sido transferida y que en consecuencia se incluyen los documentos o contratos autenticados. Para sostener esta afirmación se hace ver que ni el Código Civil ni el de Comercio exigen la celebración de escritura pública cuando se trata de vender una empresa que no incluye inmuebles ni derechos reales. Si ello es así, si parte del patrimonio de la empresa como es la mercadería, los muebles y maquinaria puede transferirse sin necesidad de escritura pública, porque interpretar que la marca si exige ese requisito? El problema está en: ¿Es el derecho de marca un derecho real? Si lo es, indudablemente su traspaso debe hacerse en escritura pública, en caso contrario no. Como las opiniones se dividen, lo mejor es hacer constar en la ley, que para los efectos de la misma las marcas se reputan bienes muebles.

Aunque el artículo que comentamos diga que todo traspaso de marca de fábrica debe hacerse en instrumento auténtico, la expresión no debe entenderse de que necesariamente deba ser hecho por medio de Escritura Pública ya que un documento privado, una vez reconocido, voluntaria o judicialmente, tiene el valor de Escritura Pública, según el Art. 264 Pr. Probablemente la confusión proviene de que el Código Civil, en el artículo 1570 citado, asemeja o equipara los vocablos "público" y "auténtico". Por tal motivo opinamos que el traspaso de una marca de fábrica puede hacerse en cualquiera de las dos formas.

Los traspasos de marcas extranjeras que se hagan en el exterior deben hacerse conforme la ley del país en que se celebren tales actos. Los documentos con que se pretenda comprobar el traspaso y que estuvieren redactados en otro idioma, deberán ser vertidos al castellano conforme lo pre-

ceptuado en el artículo 261 Pr., o bien, según lo preceptuado en el Decreto Legislativo No.193, de fecha 6 de noviembre de 1937 según el cual: "...Si estuvieren escritos en idioma extranjero, deberán ser además previamente vertidos al castellano, de la manera establecida por ese mismo artículo o por un intérprete nombrado y juramentado por el Comisionado de Patentes. El intérprete que se nombre devengará los honorarios que el Arancel Judicial señala".

Además, el documento en que conste dicho traspaso debe estar autenticado en la forma que indica el citado artículo 261 Pr., y conforme lo preceptuado en el artículo 17 del Código Civil que en lo pertinente dice: "la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Procedimientos."

Art.9o.-El registro de una marca dá derecho a usar de ella exclusivamente para los artículos a que se destina y para otros comprendidos en la clase a que dichos artículos pertenezcan.

Ocurre con frecuencia que algunas personas solicitan el registro de una marca diciendo: "la marca será usada para amparar peines, comprendidos en la clase 87a. del artículo 34". Al conceder el registro, la oficina resuelve dando derecho para usar la marca en peines y demás productos a que se refiere la clase 87a. Según lo preceptuado en la presente disposición el propietario de la marca debe usarla únicamente en los artículos a que se destina, (que mencionó) y en los demás comprendidos en la clase a que dichos artículos pertenezcan. Se presenta aquí un problema y es el siguiente: Es legal que la Oficina de Patentes, de Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria conceda el registro de una

marca para ser usada en todos los artículos de una misma -- "clase", aunque en la solicitud sólo se haya indicado un - producto como destino de la marca?. Creemos que si es legal y basamos nuestra opinión en estos argumentos:

1o.) La redacción de este artículo 9o. en comento lo establece o permite claramente al decir: "para los artícu- los a que se destina y para los otros comprendidos en la - clase..."

2o.) La clasificación del artículo 34 se ha hecho -- agrupando productos semejantes o de un mismo ramo, tomando en cuenta que las empresas generalmente no explotan un solo producto sino "líneas de productos"; por ejemplo, las fábr*ic*as de pan muchas veces elaboran también galletas y paste*le*ría (clase 101a.).

3o.) Además, a veces la ley en la clasificación aludi- da emplea frases generales como "útiles para tocador"; "y - similares" o "etc".

No obstante, no ha faltado quién interprete lo contra- rio o sea que la Oficina respectiva no tiene facultades pa- ra registrar una marca concediendo la exclusividad para to- dos los artículos de una clase cuando sólo se ha mencionado uno de ellos en la solicitud. Según estos señores, para que la resolución estuviera en forma tendría que haberse dicho en la solicitud, siguiendo el ejemplo, "peines, esponjas, - borlas y otros accesorios y útiles para tocador, clase 87a." o bien: "peines y demás artículos mencionados en la clase -- 87a.". Según ellos, al haber una extralimitación de esta na- turaleza procede pedirse la nulidad del registro en parte. - Encontramos con esta solución otro argumento para reafirmar nuestra opinión. Si eso fuera posible, cualquiera otro po- dría solicitar el registro de la misma marca para el resto -

de los artículos y ello traería una serie de confusiones que en un momento dado atentarían contra el derecho de exclusividad de la marca.

Vamos más allá y sostenemos que si un solicitante dice en su solicitud de registro: "Libretas de taquigrafía, cuadernos, cartones impresos, comprendidos en la clase 111a. y la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria cree que las libretas de taquigrafía y cuadernos son artículos o útiles de escritorio, comprendidos en la clase 112a., puede y debe suplir ese error y conceder el registro de la marca facultando a su propietario para usar la misma no sólo en los artículos de la clase 111a., sino también en los de la 112a., aunque no haya mencionado esta última.

Art.10.-La marca deberá necesariamente usarse en los artículos para que se destina. Si no se usare dentro de un año, contando desde la inscripción o dejare de usarse por un año, se podrá pedir su caducidad. Si la marca es extranjera, no es necesaria la importación del artículo a El Salvador y no caducará el Registro si se cumpliera fuera de la República, con lo dispuesto en este artículo.

La redacción de la primera parte de esta disposición ha dado lugar a que algunos extremistas hagan afirmaciones un poco descabelladas. Aseguran que esta norma obliga al fabricante o productor a usar necesariamente la marca en los artículos a que se destina, adhiriendo, pintando, dibujando, imprimiendo, etc., la marca, en el producto mismo. Es una aseveración errónea totalmente. El legislador no ha querido eso y debemos descartar la afirmación traída, de una vez por todas porque, como se podría mantener una marca impresa, pegada o pintada en artículos como pinturas,

cremas y derivados de la leche, por ejemplo?

Con esta primera parte el legislador lo que ha querido es obligar a que la marca registrada para artículos como tinta para escribir, copiar, sellar e imprimir (clase 113a.) sea usada para amparar esos artículos y no otros.

La marca puede ir impresa o pintada si los artículos lo permiten y el propietario así lo quiere --en maderas o metales por ejemplo-- o bien adheridas, impresas o pintadas en los envases o envoltorios que los contiene. Lo que se necesita es que la marca esté visible y que por su proximidad a él, sirva para identificar el producto.

Si la marca es usada en otros artículos que no son los mismos que se indicaron al concederse el registro, se pueden presentar dos situaciones:

a) Si esa marca no ha sido registrada para otra clase de artículos y es usada, siguiendo el ejemplo, para amparar tipos de imprenta y demás de la clase 117a., siendo que sólo ha sido registrada para la clase 113a., la ley no otorga ninguna protección y el usuario, si es primer usuario, no tiene otro derecho que el de prioridad.

b) Si la marca registrada para ser usada en artículos de la clase 113a., es usada en artículos de la clase 112a., y este mismo signo había sido registrado con anterioridad como marca, por otro, para amparar tales productos, el propietario de esta segunda marca puede ejercitar acción civil y criminal contra el que así, indebidamente, haga uso de la marca que es de su propiedad.

Se ha establecido la caducidad de la marca por el no uso durante un año, para dar facilidad a otros que quieran usar ese mismo signo, pues aunque el idioma es muy rico y la imaginación humana muy grande, hay ciertos términos y --

signos o dibujos que son los más apropiados para ser usados como marcas y mal haría la ley en dar protección al registro de una marca que no va a beneficiar a nadie por estar fuera de uso.

En lo referente a marcas extranjeras dice esta disposición, no es necesario que los artículos sean importados a El Salvador y su registro continuará vigente si en el país en donde está registrada no deja de usarse durante un tiempo mayor de un año. En esta parte, el presente artículo amerita una reforma ya que en la actualidad, con la política de creación de nuevas fuentes de trabajo a base de tarifas aduaneras elevadas, muchos artículos fabricados en el extranjero dejan de importarse totalmente y no es justo privar a los salvadoreños de un signo que puede beneficiarlos directa o indirectamente. Directamente al usarlo como marca; indirectamente al obligar a empresas extranjeras a montar instalaciones en nuestro país ante la perspectiva de perder inversiones hechos en difusión de la marca que ha dejado de ser importada.

Además, otra deficiencia de este artículo es la omisión de la autoridad ante quién se ha de pedir la caducidad de la marca, en caso de contravención. Siendo el derecho a marca uno como cualquier otro y no estableciéndose nada en esta ley, debe recurrirse a los tribunales comunes, y entablarse la demanda ante el Juez de Primera Instancia, en la rama civil, del domicilio del demandado. Siendo un hecho negativo, la prueba en esta clase de juicios resulta un poco compendiosa para el que alega el no uso y pide la caducidad. Creemos que para probar sus extremos puede presentar toda clase de pruebas y especialmente la testimonial cuando se trate de marcas extranjeras.

CAPITULO II

Registro e Inscripción

Art.11.-Quién desée obtener la propiedad exclusiva de una marca de fábrica, comercio o agricultura, deberá solicitarla a la Oficina de Patentes, concretando la solicitud a una sola marca aunque dos o más 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.

Para obtener la propiedad exclusiva de una marca, es necesario registrarla. Esta disposición nos indica además, ante que Dependencia Gubernativa se deben seguir las diligencias respectivas. En la actualidad, recordemos, la oficina en cuestión ha dejado de llamarse simplemente Oficina de Patentes, el nombre correcto es: Oficina de Patentes, - Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, y tiene su sede en San Salvador.

Para evitar confusiones y además proque es una forma de percibir ingresos para el fisco, el registro de cada marca debe solicitarse por separado. No obstante, hay una excepción y es cuando las marcas consisten en una o más palabras que sean las unas traducción de las otras, por ejemplo la marca "Aguila" y "Eagle". En sólo este caso se podrá pedir el registro en una sola solicitud pero se pagarán derechos por cada una, pues ambas son consideradas como marcas distintas para los efectos de impuestos.

Creemos conveniente intercalar antes de la palabra - "solicitarla", la frase: "por escrito, personalmente o por

medio de apoderado".

Es oportuno traer a cuentas que aunque la ley nada dice al respecto, la solicitud, con base en los principios generales de la representación, puede hacerse también por medio de apoderado. No es necesario que el poder sea especial, tal como se exige para el registro de patentes, ya que para que así fuera tendría que haberlo dicho expresamente el legislador.

Art.12.- En la solicitud se expresará:

- I. El nombre, profesión y domicilio del dueño de la marca.
- II. 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.
- III. La designación del artículo o artículos para que está destinada la marca.
- IV. La nacionalidad de la marca.
- V. El nombre de la fábrica, si lo tuviere.
- VI. El nombre del país y de la ciudad o lugar donde se elabore o expendan principalmente el artículo.

Hemos sostenido que el verdadero derecho a la marca nace desde que ésta es registrada; con base en ese entendido, debe reformarse el número primero de esta disposición más o menos con este contenido:

- I. El nombre, profesión y domicilio del que pretende obtener el derecho a la marca; y las mismas generales del apoderado, si la solicitud se

hiciere por su medio.

Con un ejemplo trataremos de explicar mejor el numeral II.

Se pretende registrar la marca "Atlacatl" para amparar cuadernos; la marca consiste en la palabra dicha, acompañada de la figura de un indígena. La figura del indígena debe describirse detalladamente diciendo más o menos: "la marca consiste en la palabra Atlacatl, acompañada de la figura de un indígena que viste taparrabos, que sostiene un arco y una flecha en la mano izquierda y con la mano derecha sobre la frente como viendo hacia el horizonte. La figura aparece en posición erguida, sobre una roca o montículo".

"Determinar sus partes esenciales" es indicar qué leyendas o dibujos constituyen la marca y que palabras o signos pueden acompañarla, cuando así lo quiera el solicitante del registro. En la práctica se cumple con este requisito agregando la frase: "sola o acompañada de cualquier otra leyenda, en cualquier color, tamaño y tipo de letra, reproducida manual o mecánicamente por cualquier medio conocido o que posteriormente se conozca". En esa frase se incluyen también, las reservas que se hace el solicitante.

En el número III se establece la obligación de designar el artículo al cual se va a destinar la marca. Comúnmente lo que se hace es mencionar el artículo que se tiene en mente producir o en producción y agregar la frase: "y demás artículos comprendidos en la clase X", o cualquiera otra frase semejante. No se exige por lo tanto, la designación de la clase en que el artículo se encuentra comprendido y más aún, si el solicitanteomite mencionarla la Oficina respectiva, el resolver, puede indicar, y de hecho lo -

hace, la clase en la que se encuentra el artículo y para el cual se registra la marca, pues como dijimos anteriormente, la marca es registrada no sólo para un artículo sino para todos los artículos de una misma clase.

Con la expresión "la nacionalidad de la marca" que encontramos en el número IV, se ha querido decir que debe expresarse si la marca ha sido registrada en otro país o si, al decir de nacionalidad salvadoreña no lo ha sido o por lo menos se ignora si lo ha sido por primera vez en El Salvador. Además, la designación de tales datos, que se hace bajo la fórmula convencional de la nacionalidad, tiene otro objeto y es el de fijar los derechos e impuestos a la marca ya que como veremos más adelante, las marcas de nacionalidad extranjera pagan más derechos e impuestos que las nacionales.

Se exige el nombre de la fábrica, si lo tuviere --número V-- tratando de tener y guardar para el futuro, elementos de distinción que pueden servir para dilucidar conflictos ocasionados por el uso de una marca.

El número VI tiene el mismo objeto que el anterior.

Art. 13.- A la solicitud se acompañará:

- I. Los documentos con que se legitime la personalidad del solicitante, si fuere necesario.
- II. Veinte facsímiles de la marca. Si el color de la marca constituye una parte esencial de ella a título de elemento distintivo, -- los facsímiles serán en los colores correspondientes.
- III. Un clisó de la marca cuya altura será de veinte a treinta milímetros y su longitud y latitud de quince a cien milímetros.

IV. El recibo de los derechos del registro -
extendido por la oficina correspondiente.

Si el que solicita el registro de la marca, lo hace para otro, debe acompañar el poder correspondiente. Además, ese apoderado debe estar facultado para procurar ya que -- aunque las diligencias de registro de una marca no caen -- dentro del ámbito judicial, la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, y el Ministerio de Justicia, de común acuerdo, han asimilado los trámites del registro a las actividades judiciales y exigen plena capacidad para procurar al presentarse como apoderado pidiendo el registro de una marca. La medida, más que de orden legal es de orden práctico pues se trata de evitar que personas ajenas a estas funciones intervengan en un campo que no les pertenece menoscabando las posibilidades de la profesión de abogado. Si el solicitante es el representante legal de una sociedad debe presentar la escritura de constitución de la sociedad, debidamente inscrita, la certificación respectiva si su carácter de representante no constare en el contrato social, y certificación del punto de acta en el que conste la autorización o comisión para pedir el registro, si ello tampoco consta en el contrato mencionado.

El número II exige veinte facsímiles o sea veinte copias exactas del signo o signos que servirán como marcas. Generalmente esas copias se hacen con el clisé a que se refiere el siguiente número. Se solicita esa cantidad de facsímiles para tener con que confrontar en caso de imitación o uso indebido, etc., de una marca.

Se exige el clisé, que es una plancha de metal en la que se ha reproducido un gravado en relieve, para hacer -- una impresión en el "cartel" o aviso que se lleva al Dia--

rio Oficial y que se menciona en el Artículo 15. 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 en este mismo.

Comunmente, cuando se quiere registrar una marca lo que se hace es ir a la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, a consultar los libros de registro a que se refiere el inciso 2o. del artículo 22 y si no está registrada la marca, ni tampoco en trámites de registro, se solicita en la misma oficina, un mandamiento de pago de los derechos de registro, indicados en el artículo 36. Con ese mandamiento se hace el pago en una de las colecturías de la Dirección General de Tesorería. El recibo que emita la colecturía es el que debe presentarse con la solicitud, según lo señalado en el número IV.

Además, por razones prácticas, con la solicitud se presentan tres o cuatro fojas de papel sellado de treinta centavos para resolver y una del valor de cuarenta centavos para hacer el cartel que se publica en el Diario Oficial.

Art.14.- 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.

Se anota el día y la hora para regular los derechos de prelación, ya que, como veremos más adelante, según el artículo 20, "el derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará según el uso que de ella se haya hecho y si no por el día y hora en que se ha presentado -

la solicitud a la Oficina".

Si no se ha usado la marca, tendrá el derecho quien primero haya presentado su solicitud. Creemos que es un poco difícil que se presente el caso de que se solicita el registro de una marca el 15 de agosto, por ejemplo y ocho días después o un día después, se presente otro pidiendo se registre la misma marca sin haberla usado pues como ya dijimos, en la práctica se consulta primero los libros de control para no pagar derechos por una marca que de antemano se sabe que no será registrada. Es distinta la presente, a la prelación en razón del uso, ello lo veremos más adelante.

Se deben foliar las hojas por cuestión de orden y la misma razón es la que asiste para rubricarlas aunque esto último en la práctica no se hace.

Art. 15.- Si la Oficina de Patentes encontrare que la solicitud está arreglada a las leyes y la marca es de aquellas cuyo registro no está prohibido, admitirá la solicitud y mandará publicar un extracto de ella, junto con el facsímil de la marca por tres veces, en el Periódico Oficial.

La solicitud está arreglada a las leyes cuando además de estar presentada en el papel sellado correspondiente se ha cumplido con los requisitos establecidos en los Arts. 12 y 13 ya comentados. Si por ejemplo, no se mencionó en la solicitud la nacionalidad de la marca o el nombre del lugar donde se elabore o expendan principalmente el artículo, la Oficina resolverá previniendo se cumpla con tal o tales requisitos y la tramitación se suspende mientras tanto. La ley nada dice respecto a ésta última situación y como creemos que un expediente no debe quedar

indefinidamente sin resolución definitiva, concediendo el registro o denegándolo, sugerimos que se agregue un segundo inciso a éste artículo, más o menos en esta forma:

"Si se encuentran defectos en la solicitud o en la documentación presentada, se harán constar en el expediente y se prevendrá al interesado que deberá subsanarlos en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución en que se haga la prevención. Si en este término no fueren subsanados los defectos señalados, se denegará la inscripción pedida, teniendo el interesado derecho a solicitar la devolución de los atestados, a excepción del recibo del pago de derechos".

Si la solicitud está arreglada y la marca es de -- aquellas cuyo registro no está prohibido se admitirá la solicitud. La admisión de la solicitud se hace por medio de una resolución o auto, pero antes, aunque la ley no lo dice, el secretario de la Oficina ha informado si la marca está o no registrada con anterioridad.

Esta disposición da amplitud al Jefe de la Oficina -- para determinar si a su juicio, el signo que se pretende registrar es de aquellos cuyo registro está prohibido. -- Si lo estuviere, pondrá una resolución declarando sin lugar el registro. Si la parte interesada no estuviere conforme, el artículo 23 de esta Ley le concede el derecho -- de apelar para ante el Ministro de Justicia, quién será -- el que dictará la resolución definitiva.

El extracto de la solicitud se conoce con el nombre de "cartél". En dicho cartél se incluye el facsímil de la

marca para mayor detalle. Para efectos de impresión, aunque el artículo en estudio no lo dice, se lleva también el cli- sé al Diario Oficial.

Sólo nos resta decir para terminar con el artículo - comentado, que al hacerse una revisión de la Ley debe te- nerse presente que en la actualidad el órgano oficial es- crito de difusión se llama Diario Oficial y no Periódico - Oficial.

Art. 16.-Transcurridos noventa días, contados - desde el siguiente a la tercera publicación sin que se hubiere presentado oposición, se declara- rá que la marca es propiedad del solicitante y - se mandará registrar y extender el certificado - respectivo.

Esta disposición es criticable en la actualidad por conceder un plazo demasiado largo para la oposición que - pudiera presentar alguno que se considere perjudicado por el posterior registro de un signo como marca. Es critica- ble porque actualmente los medios de comunicación permi- ten conocer con más prontitud y facilidad cualquier aviso que se publique en el Diario Oficial. Además, también en lo que se refiere a la preparación de la defensa o de la argumentación para la oposición, puede hacerse con más -- facilidad pues ahora cualquier punto del país está a me- nos de cinco horas de camino. Por lo tanto, debe reformar- se este artículo en ese sentido y dejar establecido como plazo el de 30 días.

Art. 17.- En caso de presentarse oposición den- tro de dicho término, se mandará suspender las diligencias de registro y se remitirá a las -- partes a ventilar sus derechos ante los tribu-

nales respectivos. El opositor debe presentar a la Oficina de Patentes, dentro de los noventa días subsiguientes a la fecha de la presentación de la oposición, una certificación de haber entablado la correspondiente demanda. Si no 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. Si la certificación de haberse en tablado la demanda se presentare dentro de -- dicho término, continuarán suspensas las diligencias de registro hasta que se presente la ejecutoria o certificación de la sentencia -- ejecutoriada que haya recaído, en el juicio y entonces, a solicitud de parte, se hará el registro, si fuere el solicitante el victorioso, o se declarará sin lugar en caso contrario. Si el solicitante del registro de la marca o el -- opositor quisieren desistir de su solicitud u oposición antes de estar entablado el juicio -- ante los tribunales comunes, la Oficina de Patentes dará audiencia a la otra parte, y si -- ésta aceptare el desistimiento, resolverá lo -- conveniente; si no aceptare, quedará suspensa la jurisdicción de la Oficina de Patentes hasta que se venza el término de la presentación de la constancia de haberse entablado la demanda o se le presente la certificación de la resolución de los tribunales comunes.

Según algunas opiniones al decirse; "en caso de --

presentarse oposición dentro de dicho término, se mandará suspender las diligencias" se ha establecido dos cosas: - a) que ese término es el mencionado en el artículo anterior o sea, noventa días y b) que es necesario que estén corriendo esos noventa días para que pueda presentarse la oposición. Creemos y estamos de acuerdo con lo primero, - más no con lo segundo. Recordemos que el plazo de noventa días se comienza a contar después del siguiente al de la publicación y que para que ésta se haga es necesario que el interesado vaya al Diario Oficial, pague los derechos respectivos y pida su publicación. Si una persona se entera por cualquier medio que se pretende registrar una - marca, pero aún no se han publicado los "carteles" puede presentarse a la Oficina con su oposición escrita y ésta debe admitirla y suspender la tramitación de las diligencias, pues aunque no se hayan publicado los carteles, eso no afecta en nada, ya que la publicación se hace para poner en conocimiento del público la pretensión del registro de la marca. En lo que si estamos de acuerdo es en -- que si la oposición no es probada en los tribunales comunes no debe de omitirse la publicación de los carteles -- pues, son imprescindibles para que se presuma que el resto de personas tienen conocimiento de la solicitud de registro.

La oposición se hace efectiva por medio de demanda que el opositor debe presentar en un Juzgado de lo Civil del domicilio del demandado. El juicio a seguir es ordinario puesto que no tiene trámite señalado y la prueba - a vertir puede ser o consistir, en todo aquello que establece el Código de Procedimientos Civiles.

Es criticable esta disposición en cuanto confiere -

90 días para presentar la certificación de haberse entablado el juicio en los tribunales comunes, pues 30 es más que suficiente para preparar una demanda y las pruebas que han de producirse. Llama la atención el hecho de que en el artículo anterior, al no haber oposición, la declaración de que la marca es propiedad del solicitante y su registro -- se hace de oficio, pero en caso de haber oposición, ello -- se hace a petición de parte. Pensamos que el legislador -- redactó así la disposición porque pudiera ser que el solicitante, mientras se ventilaba el juicio en los tribunales comunes, haya perdido el interés que tenía en registrar la marca a su favor. Sin embargo aún aceptando esa argumentación, el contenido del artículo queda incompleto y nos damos cuenta de ello al preguntar: Y si el solicitante no -- pide nunca el registro, como quedan esas diligencias? y -- lo que es más, en qué situación quedan todos aquellos que posteriormente quieran registrar esa marca? Para corregir esa anomalía debe reformarse esta disposición en la forma que más adelante se indica.

Es conveniente insistir aquí en que para que la oposición al registro de una marca prospere, es indispensable que se entable dentro del término de ley el juicio correspondiente y que además, se presente a la Oficina, dentro -- de dicho término, la certificación respectiva. De no hacer -- lo así, "se ordenará el registro a solicitud del interesado...". Si el opositor inició el juicio de oposición en el Juzgado competente pero no presentó a la Oficina, en tiempo oportuno, la certificación que se ordena, y la marca es registrada, para hacer valer su derecho deberá iniciar un nuevo juicio, en este caso, de nulidad de inscripción, -- base en el Art. 19 de esta ley.

Transcribimos a continuación lo pertinente de la sentencia pronunciada por la Cámara de Tercera Instancia, de esta ciudad, a las dos de la tarde del día 15 de octubre de 1918.

"Cámara de 3a. Instancia: San Salvador, a las dos de la tarde del día quince de octubre de mil novecientos diez y ocho.

Vistos, en súplica, con la sentencia definitiva pronunciada por la Honorable Cámara de 2a. Instancia de la Sección 2a. del Centro, a las tres de la tarde del día veinte de junio próximo pasado, en el Juicio Civil Ordinario promovido por el doctor Pánfilo Ramón Estrada, de éste domicilio, como Apoderado de la Sociedad Colectiva Gebrüder -- Durlacher, del domicilio de Hamburgo Alemania, contra el doctor Salvador Flamenco, y continuado contra sus herederos doña Jesús Chávez viuda de Flamenco, don Salvador Antonio, don José Alfonso, y señorita María Guadalupe, todos de apellido Flamenco, quienes, a última hora, han cedido el derecho litigioso a don Salvador Madriz, oponiéndose a que se registre la marca de comercio "Glove Brand" semejante a la que los señores Gebrüder Durlacher usan en el vino de Kala que expenden, y cuya solicitud tenía pendiente el doctor Flamenco en la Oficina de Patentes de la República; sentencia en la cual se revoca la sentencia del Juez lo. de la Instancia de Nueva San Salvador que declara sin lugar la inscripción de la referida marca y ordena su cancelación, condenando en costas a la parte demandada; y por la Honorable Cámara se absuelve a ésta de la demanda y se condena en los costos de ambas instancias a la parte actora, dejándole su derecho a salvo para entablar la acción de nulidad de la inscripción de dicha marca, en el juicio civil correspondiente. Así el doctor Flamenco, como sus herederos y el

cesionario señor Madríz han sido representados en este -- Juicio por su Apoderado doctor José Francisco Morales, vecino de Nueva San Salvador.

LEIDOS LOS AUTOS Y

Considerando: que el objeto primordial de la Ley de Marcas de fábrica es amparar los productos de una fábrica, de la agricultura, o los objetos de un comercio contra las falsificaciones, imitaciones o semejanzas de los mismos -- productos u artículos; de tal manera que quien haya patentado legalmente su marca puede hacer la reclamación que le compete ante la autoridad correspondiente; que en este concepto, los señores Gebrüder Durlacher han tenido perfecto -- derecho para oponerse a que se registre la marca Guante de que el doctor Flamenco había pedido patente, por considerarlo ellos semejante o parecida a la marca Mano que con -- anterioridad habían registrado en su favor como patente -- para la fabricación y expendio del vino de Kola, en esta -- República; no habiendo por lo tanto ineptitud en la acción que han invocado, por más que el doctor flamenco, en la -- contestación a la demanda, no haya reconocido como suya la marca "Guante abotonado" que tiene al calce las expresiones anotadas en el considerando segundo de este fallo.

Considerando: que no obstante esto y que la semejanza y confusión de las dos marcas está a la vista, la acción -- de los señores Gebrüder Durlacher, no puede prosperar en -- este juicio, en razón de estar ya inscrita en favor del -- doctor Flamenco la marca Guante-Glove Brand, por no haberse cumplido de parte de los señores Goldtree, Liebes y Cía., -- lo prescrito en la parte final del artículo 15 de la Ley de Marcas de Fábrica. Tampoco puede declararse de oficio dicha nulidad, como lo reclama el suplicante en esta instancia, --

porque se podrían lesionar los derechos que la Ley dá a terceros, en orden a caducidad de las marcas sin oírlos y vencerlos en juicio, y por no haber sido ésta, materia especial de la demanda.

Considerando: que por las razones expuestas y leyes citadas en la sentencia que se examina, ésta se encuentra arreglada a derecho y procede confirmarla en todas sus partes; por tanto, y de acuerdo con los artículos 1089, 1090 y 1066 Pr., a nombre de la República de El Salvador, dijeron: confirmase en todas sus partes la sentencia suplicada condenando al suplicante en las costas de esta instancia..." (1).

En el inciso segundo, se da facultad al solicitante del registro para desistir de su pretensión, antes de estar entablado el juicio ante los tribunales comunes, pero limita ese derecho a la aceptación de la parte opositora. Creemos que no hay razón para ello pues si el opositor lo que persigue es que la marca no sea registrada y eso se logra con el desistimiento del solicitante, repetimos, no tiene objeto exigir la aceptación del opositor o esperar que se venza el término conferido para entablar la demanda judicial correspondiente.

Debe reformarse este inciso aceptando el desistimiento del solicitante aún sin el consentimiento del opositor. Porque si lo que se pretenda es dar a la parte contraria oportunidad para que ejercite acción civil para lograr indemnización de daños y perjuicios, por ejemplo, eso puede hacerse aún después del desistimiento y en juicio diferente al de mera oposición.

(1) REVISTA JUDICIAL.- Tomo XXIII,- No. II.- 1918.- pág. -- 1124 y sig.-

Es diferente el desistimiento del opositor porque - bien puede haberse hecho una oposición con el sólo ánimo - de causar molestias y daño al comerciante o fabricante competidor y si se tuviera como pleno el desistimiento por su propia y única voluntad, daría lugar a muchas injusticias.

Proponemos la redacción de éste artículo así:

Art. 17.- Las oposiciones para el registro de - una marca se formularán ante la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, dentro de los treinta días que menciona el artículo anterior o al tenerse conocimiento de la solicitud, y se acompañará copia del escrito que la - contenga para su traslado al peticionario.

La Oficina mandará suspender las diligencias de registro, si a su juicio la oposición está legalmente fundamentada y prevendrá a las partes que ventilen sus derecho ante los tribunales respectivos.

El opositor debe presentar a la Oficina, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la presentación del escrito de oposición a que se refiere el inciso primero de éste artículo, una constancia en la que aparezca que ha entablado - la demanda correspondiente. Si no se presentare esa certificación dentro de dicho término, se - ordenará el registro a solicitud del interesado y se condenará al opositor en costas, daños y -- perjuicios. Si transcurridos treinta días no se reitera la solicitud de inscripción, por el peticionario, se suspenderán las diligencias de - oficio y se ordenará su archivo.

Si se presenta la constancia a que se alude en el inciso que antecede, en el término fijado, -- continuarán suspensas las diligencias de registro hasta que se presente la ejecutoria o certificación de la sentencia ejecutoriada que se haya dictado en el juicio y, a solicitud de parte, se hará el registro, si el solicitante fuere el victorioso, si no lo fuere, se declarará sin lugar su petición de registro.

En caso que el solicitante victorioso en el juicio civil correspondiente no solicite el registro, se resolverá en la forma prevista en la parte final del inciso inmediato al anterior.

El solicitante del registro de la marca podrá desistir de ello, entablado el juicio ante los tribunales comunes y aún antes de entablarse, debiendo la Oficina, en éste último caso, tenerlo por hecho sin necesidad de la aceptación de la parte contraria.

El desistimiento del opositor deberá ser aceptado por el solicitante para que surta efecto.

Si el solicitante no acepta el desistimiento quedará suspenso la jurisdicción de la Oficina hasta que se venza el término de la presentación de la constancia de haberse entablado la demanda, o se le presente la certificación de la resolución definitiva de los tribunales comunes.

El desistimiento hecho ante los tribunales comunes y aceptado en la forma que establece la ley, produce plenos efectos en las diligencias de registro, cuando se acredite debidamente.

Por considerarlo oportuno y además ilustrativo, --- transcribimos a continuación algunos párrafos de la sentencia pronunciada en apelación, por el Ministerio de Justicia, a las dieciseis horas y treinta minutos del día dos de Diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

"II.-CONSIDERANDO: que presentada por el Doctor Mario Antonio Santos, el día treinta de octubre del año próximo pasado, su solicitud de registro a su favor, de la referida marca de fábrica y de comercio "INFANTINA", el Departamento de Promoción Económica la admitió a trámite por auto dictado a las ocho horas del día veintidós de Noviembre del mismo año, y ordenó y se hizo, por tres veces, la correspondiente publicación de ella; que dentro de los noventa días siguientes a la última publicación, se presentó, el día -- cuatro de marzo de este año, ante el Jefe de la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica, el Doctor José Antonio Rodríguez Porth como mandatario de la Sociedad "Sterling Products International Incorporated", con domicilio en la ciudad de Nueva York, manifestando que sus mandantes tienen ya registrada en El Salvador, bajo el número cinco mil ochenta y uno, la marca de su propiedad "INSTANTINA" que ampara preparaciones medicinales comprendidas en la clase número ciento veinticinco, y, que por tener la marca "INFANTINA" que se pretende registrar gran semejanza gráfica y fonéticamente con aquella ya registrada por sus clientes, se opone al registro de ella solicitado por el Doctor Santos..."

"...Que siendo prohibido por el número VII del Art. 3o. de la Ley de Marcas de Fábrica el registro de una marca semejante a otra ya registrada cuando ambas están destinadas a artículos de la misma naturaleza, y siendo realmente semejante la marca "INFANTINA" a la marca ya registrada --

"INSTANTINA", destinadas ambas a amparar artículos comprendidos en la clase 125, es procedente denegar el registro de aquélla y está, por consiguiente, en eso, arreglada a derecho la resolución apelada y debe confirmarse en ese punto...

"IV.-CONSIDERANDO: que es cierto, como alega el Doctor Paniagua, en el párrafo octavo de su alegato en esta instancia de fs. 5 de este incidente, que 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 la presentación de la oposición, una certificación de haber entablado la correspondiente demanda judicial, y que 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; pero que la razón indica que esta disposición legislativa no puede tener cumplimiento en los términos absolutos en que está expresada sino cuando el registro de la marca solicitada sería válido conforme a las demás disposiciones legislativas que lo regulan, y no, cuando, como en el presente caso, estando prohibido por tales disposiciones, la resolución que lo ordenara nacería viciada de nulidad, la cual la haría impugnabile para hacer declarar ésta mediante el recurso respectivo; que, en efecto, en el presente caso, estando el registro de la marca "INSTANTINA" comprendido en la prohibición del Art. 3o., número VII de la Ley citada, la resolución que lo ordenara caería bajo la sanción de nulidad del Art. 10 del Código Civil, que estatuye que "los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe otro efecto que el de nulidad en caso de contravención"; que, por consiguiente, la resolución apelada, en cuanto deniega el registro de la marca "INFANTINA", está también correcta en lo que respecta

al Art. 17 citado..."

"V.-CONSIDERANDO: que no pudiendo tener cumplimiento en el presente caso, según se demuestra en el anterior --- "CONSIDERANDO", el citado Art. 17 ---a causa de la antinomia entre él, que ordena el registro de la marca, y el referido Art. 3o., número VII, que lo prohíbe, resuelto a favor de este último artículo, en virtud del Art.10 del Código Civil--- no debe tampoco dársele cumplimiento en la parte en que ordena que se condene al opositor en las costas, daños y perjuicios, porque denegándose en la resolución apelada el registro de la marca "INFANTINA" dicha resolución decide en el sentido que el opositor solicitaba, lo cual implica que su oposición está fundada en derecho y vuelve absurdo condenarlo en los extremos indicados..."

POR TANTO.....éste Ministerio RESUELVE: confírmase la resolución apelada en cuanto deniega el registro de la marca "INFANTINA", solicitado por el Doctor Mario Antonio Santos; y revócase en la parte en que condena a la sociedad -- "STERLING PRODUCTS INTERNATIONAL INCORPORATED" en las costas daños y perjuicios. Devuélvase la pieza principal a la oficina de su origen, con la certificación de ley.- NOTIFIQUESE.-" (1).

Art. 18.- El certificado de registro será extendido en nombre de la República y contendrá:

- I. El facsímil de la marca.
- II. El nombre, domicilio y profesión del propietario.
- III. La fecha y hora de la presentación de la solicitud de registro.
- IV. La nacionalidad de la marca.
- V. La enumeración y clasificación de los artículos a que se destina.

- VI. La fecha de registro, su número y el del libro y folios en que se ha hecho.
- VII. El término de la duración del registro, y
- VIII. El sello de la Oficina y la firma del Comisionado y del Secretario.

El certificado de registro llevará adjunta una copia certificada de la solicitud de registro; se extenderá por duplicado, dándose un ejemplar al interesado, conservando el otro ejemplar en los archivos de la Oficina, junto con el expediente respectivo para extender copias certificadas a los que las soliciten. Al reverso del certificado de registro irán impresos los artículos 8, 9, 10, 19, 21 y 36 de esta Ley.

Una vez se ha resuelto que la marca es propiedad del solicitante y se ha mandado registrarla, se procede a ello haciendo las anotaciones y asientos en los libros a que se refiere el inciso segundo del Art.22. A continuación, se extiende por duplicado, en formularios que para el efecto tiene impresos la Oficina, una certificación que deberá contener los elementos que se indican en este artículo.

De esta certificación, el original se agrega a los autos y el duplicado se entrega al solicitante. Además, esta segunda copia llevará adjunta una copia certificada de la solicitud de registro. Las certificaciones del registro primeramente apuntadas se hacen en formularios en papel simple que tiene impresos la Oficina para este efecto y se les adhiere cuarenta centavos en timbres fiscales a la que queda agregada al expediente y cinco colones, también en timbres fiscales, a la que se entrega al interesado. Los formularios que mencionamos tienen impresos en el reverso el contenido de los artículos 8, 9, 10, 19, 21 y 36 de la Ley del

Ramo.

No obstante haberlo consultado como mejor nos fue posible, no logramos obtener una justificación para que se -- extienda obligatoriamente con el certificado de registro, - certificación de la solicitud de inscripción. Pensamos que = se trata de un resabio y que debe de suprimirse pues carece de utilidad práctica. En efecto, todos los datos necesarios para identificar la marca y su propiedad, están comprendi-- dos en el certificado de registro y la citada certificación no viene sino a repetir datos ya consignados en el otro --- atestado.

Este artículo debe reformarse en su número VII y cambiar la palabra "Comisionado" por la de "Jefe" pues tal es en la actualidad el nombre del encargado de la Oficina. El último inciso debe reformarse suprimiendo la frase: "llevará adjunta una copia certificada de la solicitud de registro."

Art. 19.- Si una marca estuviere ya inscrita, podrá cualquiera que se crea perjudicado solicitar la nulidad de esta inscripción. Esta acción se -- ventilará en juicio ordinario y prescribirá en -- cinco años contados desde la fecha de la inscripción.

Este precepto permite enmendar, a solicitud de parte, cualquiera nulidad en que se haya incurrido al registrar - una marca. Con un ejemplo nos explicaremos mejor. Alfredo - Díaz Portillo registró como suya la marca "FLEX" para distinguir y amparar colchones y demás artículos de la clase 41a.; el registro de la marca se hizo el cinco de abril de 1962. Posteriormente, en 1966, sin que haya habido caducidad, la Oficina registra la misma marca y para los mismos -

artículos a nombre de Hugo Araujo. En esta situación el señor Alfredo Díaz Portillo puede hacer uso del derecho que le confiere este artículo y podrá lograr la nulidad de esta segunda inscripción promoviendo un juicio ordinario ante los tribunales comunes.

Es necesario observar que esa nulidad y cualquier otra no puede ser declarada de oficio sino sólo a solicitud de parte y dentro de los cinco años contados desde la fecha de la inscripción. Se entiende el porqué de esta regulación al pensar lo mal que haría el legislador al ponerse a declarar de oficio una nulidad para proteger intereses privados.

Otro caso podría ser el siguiente: Carlos Gálvez registró la marca "Imperial" para amparar cuadernos, libretas de papel, "blocks" de papel aéreo, etc., comprendidos en la clase 111a. Al concederse el registro, la Oficina registra la marca diciendo que ampara cuadernos, libretas y artículos de la clase 111a., y de la 112a., pues según ella, los cuadernos y libretas están comprendidos en la frase "papelería en general" de esta última clase.

Posteriormente Florentín Aráuz se presenta a los tribunales comunes pidiendo la nulidad del registro por cuanto la Oficina se excedió al conceder algo que no le había sido solicitado.

Este caso, con otros nombres y marca se encuentra pendiente en los tribunales comunes y creemos que mal podría declararse la nulidad del registro por la razón alegada --- pues dentro de la misma descripción IX, la clase 127a. "Artículos diversos no clasificados" da facultades para registrar una marca aunque no se encuentre en la clasificación. Además si la oficina consideró que las libretas, por ejemplo, no son papelería en general (clase 111a.) sino artícu-

los y útiles de escritorio (clase 112a.) tal interpretación es facultad de la Oficina y como no habría de serlo si tiene incluso una facultad mayor cual es la que le dá el artículo 15?

También abona nuestra argumentación el hecho de que la Ley no exige la mención de la clase en donde se encuentra comprendido el artículo que amparará la marca, tan sólo exige "la designación del artículo o artículos para que está destinada la marca", (Art. 12 No. III) de tal manera que la clasificación se ha hecho para mayor comodidad y evitarse el tener que enumerar hasta el último de los artículos o productos existentes. Siendo ello así, si el solicitante menciona mal la clase en donde cree comprendido el artículo o producto, toca a la Oficina corregir ese error y por lo tanto su resolución esté ajustada a derecho.

La presente disposición nos plantea dos interrogantes: 1a.) para pedir y obtener la nulidad de una inscripción se necesita ser perjudicado por ella? y 2a.) debe la parte actora probar en el juicio correspondiente el perjuicio causado?

La Honorable Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia pronunciada emitió opinión al respecto. Transcribimos a continuación lo que consideramos pertinente para nuestro problema.

"Sala de lo Civil: San Salvador a las nueve horas del día veintiseis de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.

Vistos en Casación de la sentencia definitiva pronunciada por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en el juicio civil ordinario promovido por el doctor Trinidad Romero como Apoderado de "ARMOUR AND COMPANY" Cur-

poración del estado de Illinois, Estados Unidos de América, del domicilio de la ciudad de Chicago, contra el señor --- Abraham Safie, a fin de que se declare nula y se cancele - la inscripción de una marca de fábrica y además se deniegue la inscripción de otra. Tal sentencia en su parte resolutiva dice: "Confírmase la sentencia apelada y condénase al -- apelante en las costas de esta Instancia". El fallo de la - Instancia resolvió: "Declárase nula la inscripción número - 2451 que a folios 500 del Libro dieciocho de Registros de - Marcas de Fábrica llevó la Dirección General de Comercio, - Industria y Minería, en el año de mil novecientos cincuenta y cuatro, referente a la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad salvadoreña que consiste en las palabras "EL - CUCHE NEGRO", que sirva para amparar toda clase de mantecas, grasas y aceites vegetales comestibles y sus similares, a - favor del señor Abraham Safié; y deniégase la inscripción - en el Registro correspondiente, de la marca de Fábrica "EL CÚCHE NEGRO", solicitada por el señor Abraham Safié, el día veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y -- cinco, a que se refieren la certificación de fs. 33 y la - parte final del último considerando. Condénase al demandado en las costas procesales de la instancia. Repóngase este -- folio por el del sello correspondiente...

Leídos los autos; y,

CONSIDERANDO:

III...De la lectura cuidadosa del texto del recurso, se llega fácilmente a la conclusión de que, lo únicamente reclamado contra el fallo del cual se siente agraviado el - recurrente es la infracción, por interpretación errónea, del artículo 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, interpretación errónea que de existir efectivamente, es causal de casación al tenor de lo prescrito por el Art. 3 número 1o. de la Ley

de la materia. Para una mejor inteligencia del caso discutido, es conveniente reproducir el texto de la citada disposición la cual literalmente dice así: "Si una marca estuviere ya inscrita podrá cualquiera que se crea perjudicado solicitar la nulidad de esta inscripción". Al referirse a esta disposición la Cámara se expresó de la manera que sigue: "VII.- El apelante alega que el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica indica con toda claridad que es elemento básico de la acción de nulidad la circunstancia de que el demandante se crea perjudicado, y que por eso mismo es lógico que dicha base debe comprobarse o verificarse en el juicio. La Cámara no está de acuerdo con tal razonamiento, porque el texto del Art. 19 citado no puede exigir comprobación de que el demandante "se crea perjudicado", por la sola y sencilla razón de que el creerse perjudicado es un estado subjetivo de imposible comprobación procesal, y la ley no puede exigir imposibles. Tampoco podría pretenderse, ni el apelante lo ha pretendido, que el mencionado Art. 19 exija que haya perjuicio real, al menos aún que se compruebe tal perjuicio. En efecto, el texto legal había únicamente de creerse perjudicado el demandante, estimando sin duda que dentro del rigor lógico de los hechos normales, nadie se tomará la molestia de demandar la nulidad de una inscripción si no se siente o cree perjudicado por ella, por lo que puede afirmarse que la única evidencia posible de que el demandante se cree perjudicado es el hecho mismo de interponer la demanda".

A juicio de la Sala la cuestión que se plantea podría dividirse en dos partes: 1a.) La de si para obtener la nulidad de la inscripción de una marca se necesita indispensablemente ser perjudicado por ella; 2a.) Si tal requisito -

surge necesariamente de la citada disposición, o sea del Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica.

Examinando el primero de los aspectos antes enunciados resulta evidente que quien pretenda obtener la nulidad de una inscripción deba establecer el interés que le acredite como legítimo contradictor. Si tal interés no fuese establecido en el juicio correspondiente en la forma legal, la acción resultaría manifiestamente inepta. El concepto legal de acción carecería de validez si cualquier persona pudiese demandar y obtener la declaratoria de nulidad, sin el requisito de comprobar aquella circunstancia de ser interesado, ya que, en tal caso, la acción no sería el medio legal de pedir en juicio "lo que se nos debe." Ahora bien, lo expuesto anteriormente no significa que en el caso de autos la Cámara haya interpretado erróneamente el Art. 19 de la Ley de Marcas de Fábrica, pues la norma jurídica contenida en él no regula precisamente el momento de la decisión o fallo, que es cuando se aprecia si se ha establecido en el juicio el interés para demandar la nulidad de la inscripción. El citado artículo, cuyo texto es clarísimo, hace referencia al momento en que, cualquiera persona que se suponga perjudicada por la inscripción, decide demandar su nulidad. Habla allí la ley de una persona "que se crea perjudicada", para concluir en que podrá "solicitar la nulidad de esta inscripción". De todo ello aparece que lo que el legislador regula en el artículo citado no es el momento de la sentencia sino el de la demanda, y en tal oportunidad resulta lógico que únicamente exija al demandante, como podría exigirlo a cualquier actor, el sentirse agraviado por la inscripción. Así las cosas planteadas se puede llegar a la conclusión de que si bien es cierto que

es necesario establecer el perjuicio que la inscripción -- causa al actor para que éste pueda lograr el triunfo de la acción, esa necesidad no surge del citado Art. 19. En tales condiciones y habiéndose expresado al principio de este -- considerando que la competencia de la Sala está circunscrita al motivo e infracción que se invocan por el recurrente en el escrito de interposición del recurso, no cabe sino la declaratoria de improcedencia del presentado por el doctor Ventura Gomar. Aunque en el caso de autos fuese discutible el hecho de sí se ha establecido en el proceso y en la forma legal el perjuicio que le dé al actor la calidad de interesado y que le faculte para reclamar y obtener la nulidad, se puede también afirmar que en los términos en que el impetrante ha hecho el planteamiento ante este Tribunal, la decisión de la Sala, únicamente puede recaer en relación al vicio de interpretación que él de modo singular ha particularizado. Y siendo una regla de hermenéutica legal obligatoria para los Tribunales aquella de que cuando el sentido de la ley es claro el intérprete debe atenerse a su texto literal, se concluye que, en el caso de autos, no existe la interpretación errónea en que se fundamenta el recurso y -- qué, por consiguiente, procede declararlo sin lugar con las condenaciones legales del caso.

POR TANTO: de acuerdo con lo expuesto y los Arts. -- 421, 422, 427 y 428 Pr. y 23 de la Ley de Casación, a nombre de la República de El Salvador, DIJERON: declárase que no ha lugar a casar la sentencia de que se viene haciendo -- mérito; condénase al recurrente don ABRAHAM SAFIE en los -- daños y perjuicios a que hubiere lugar y al doctor RUBEN VENTURA GOMAR, quién firmó como abogado el escrito de interposición en las costas ocasionadas por el recurso. Vuelvan

los autos al Tribunal de origen con certificación de esta sentencia para los fines de ley." (1).

Art. 20.-El derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará según el uso que de ella se haya hecho y si no por el día y hora en que se ha presentado la solicitud a la Oficina.

El primer usuario de la marca sin registro no es propietario de ella; ya vimos que para serlo se necesitan varios requisitos, por lo tanto no tiene acción civil ni criminal para proteger el uso de ella, pero no está privado de todo derecho. Por el primer uso, aún sin registro, se adquiere un derecho frente al Estado -por medio de la Oficina- que autoriza para exigir de ésta, mediante el cumplimiento de los requisitos pertinentes, la concesión preferente del registro, en el caso de que la marca aún no haya sido registrada a nombre de nadie.

Podemos ver en este artículo dos situaciones diferentes:

Primera.- Puede ocurrir que dos personas se presenten el mismo día solicitando el registro de una marca idéntica para los mismos productos. En ese caso, se accederá a la pretensión del que primero presentó su solicitud, de conformidad a la hora y fecha que aparezca en la razón de presentado puesta por el secretario y se declarará sin lugar la segunda solicitud.

Segunda.- Si de los dos o más solicitantes, uno de ellos prueba, 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 y se declararán sin lugar las otras.

Y en el caso de dos peticionarios que hayan estado -

(1) REVISTA JUDICIAL.-Tomo LXIII.-Nos. del 1 al 12.-Enero a Dic. de 1958.- pág. 476 y sig.-

usando la marca? Creemos que debe darse prioridad al que - la haya usado más tiempo y en forma continuada y más completa. Basamos nuestra opinión en la frase "según el uso - que de ella se haya hecho" que traducimos como: según el - tiempo y la forma continuada y más o menos completa en que se haya usado.

Creemos que el legislador tuvo en mente razones de - justicia y equidad al dictar esta disposición pues sería - injusto y contrario a la equidad proteger a alguien que -- aún no tiene ninguna o sólo una poca inversión en la propa- ganda de una marca, en maquinaria, en instalaciones, etc., y dejar desamparado a uno que ya ha realizado esfuerzos.

Art. 21.- La inscripción de una marca sólo tiene - valor por veinte años; terminado este plazo cadu- cará si oportunamente no obtuviere su renovación. Cada renovación durará veinte años.

Toda inscripción puede renovarse antes de que ca- duque y después de que haya pagado los derechos - prescritos por la ley. Presentado el correspondien- te recibo a la Oficina de Patentes, se anotará en el registro la renovación de la marca y se dará - al interesado un certificado de renovación como - el de que trata el Art.18, sin otro trámite.

Esta disposición está en estrecha relación con el -- artículo 36. En efecto, esta última norma establece clara- mente dos clases de impuestos: los primeros que son los -- derechos de registro y los de renovación que son por la -- misma cantidad, y los segundos, son un impuesto anual que debe pagarse mientras dure el registro.

Conforme esta disposición que comentamos, el regis- tro de una marca sólo tiene valor por veinte años, si no - se vuelven a pagar nuevos derechos que en este caso se lla-

man de renovación; esto sin perjuicio de tenerse que pagar el impuesto anual referido, que debe hacerse efectivo por quinquenios adelantados.

Si no se pagan los derechos de renovación o el impuesto anual, el registro de la marca caduca. Tenemos entonces dos formas de caducidad y creemos conveniente por razones técnicas, que tales situaciones deben estar comprendidas en una sola disposición y por eso proponemos -- su reforma tal como se indica posteriormente.

La caducidad de la marca es declarada de oficio. -- Para tal efecto, la Oficina revisa periódicamente sus libros y declara caducados los registros que deban serlo.

Se ha legislado en esta forma por varias razones:

a) Si alguien ya no tiene interés en una marca registrada la deja caducar y entonces da oportunidad a que otro pueda registrarla para sí.

b) Se evita un gravamen excesivo para el productor, industrial o comerciante, pues se le dan facilidades de pago, por decirlo así, al permitirle cancelaciones periódicas cada cinco y veinte años, según lo apuntado.

c) El Fisco se asegura un ingreso más o menos permanente que permite un mejor cálculo de sus ingresos.

En la reforma que se propone se incluyen otras formas de caducidad que la ley actualmente no contempla y que son sin lugar a dudas un vacío que debe ser superado.

Art. 21.- La inscripción de una marca caducará:

- I. Por haber transcurrido veinte años después de la concesión del registro sin que haya sido renovada. Cada renovación durará también veinte años.
- II. Por falta de pago de alguna de las cuotas quinquenales a que se refiere el Art. 36 de

esta ley.

- III. Por extinción de la persona jurídica a -
quién corresponde la marca.
- IV. Por muerte de la persona natural propietaria de la marca, si no hubiere sustitución legal.
- V. Por voluntad del interesado manifestada -
por escrito a la Oficina respectiva.
- VI. Por falta de uso de la misma durante cinco años consecutivos o más, a menos de probarse fuerza mayor.

En los casos de los número I, II, III, IV y V, la caducidad se declarará de oficio; en el caso del -- número VI deberá hacerse a solicitud de parte interesada, previa resolución de los tribunales comunes dictada en juicio ordinario.

Pagados los derechos de renovación y de los quinquenios se presentan los recibos a la Oficina y esta los --- agrega al expediente; hace la anotación de "renovada" en el Libro de Registros y extiende una nueva certificación - como la que indica el artículo 18, con una indicación de - que se trata de una renovación.

Art.22.- La Oficina de Patentes conservará en - sus archivos las marcas de fábrica depositadas, junto con los expedientes respectivos y los duplicados de los certificados de Registro. A los expedientes se agregarán los recibos de los impuestos o derechos y las solicitudes de Registro de traspaso y renovaciones y copias de los documentos en que consten los traspasos.

Se llevarán libros de Registro de Marcas de Fábrica, Libros de Traspasos de Marcas de Fábrica

y un Libro de Entradas de Solicitudes de Registro y los demás libros que fueren necesarios. - También se llevará un índice alfabético de Registro de Marcas, siguiéndose el orden de los nombres de los propietarios y otro índice alfabético siguiendo el orden de los artículos a -- que las marcas se refieran.

Las inscripciones se harán una a continuación de otra sin dejar más espacio entre ellas que un renglón y siguiéndose el orden que corresponda a la fecha y hora del decreto que ordene el Registro. En el mismo orden se numerarán los -- procesos.

Cuando la ley habla de que la Oficina conservará en sus archivos las marcas de fábrica depositadas, se está - refiriendo a los facsímiles que indica el No. II del artículo 13; en la práctica, tales facsímiles son engrapados a la carátula de las diligencias. Creemos que esta primera parte no está redactada con la debida precisión y debe reformarse. Asimismo se debe reformar esa parte suprimiendo "y los duplicados de los certificados de registro" para - que esté acorde con la reforma propuesta en el Art. 18 inciso último.

El último inciso debe reformarse en el sentido de - que se debe dar amplitud para que, al ser posible, la Oficina se modernice haciendo uso del sistema de tarjetas -- perforadas.

Proponemos para este artículo esta redacción o alguna semejante:

Art. 22.- La Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria conservará en sus archivos los facsímiles depositados junto con los -

expedientes respectivos.- A los expedientes se agregarán...

El segundo inciso queda tal como está actualmente.

Las inscripciones de las marcas contendrán lo mismo que el certificado a que alude el Art. 18, con excepción de lo que no fuere pertinente. Se harán una a continuación - de otra, sin dejar más espacio entre ellas que un renglón y siguiéndose el orden que - corresponda a la fecha y hora del decreto - que ordene el registro. En el mismo orden - se numerarán los procesos.

Si la Oficina lo creyere conveniente, también podrán hacerse las inscripciones en -- ficheros, cuyas fichas contendrán los datos antes indicados.

Art. 23.- De las resoluciones de la Oficina de Patentes en que se admita o rechace una solicitud de registro, o una oposición, se ordene o deniegue un registro o una certificación, se mande legitimar la personería y en general de todas las resoluciones que causen o puedan causar daño irreparable, - se concede apelación para ante el Ministerio de Fomento.

El término para apelar será de diez días. Admitida la apelación se emplazará a las - partes para que ocurran dentro de tercero día a usar de su derecho ante el Superior. Comparezcan o no, el Ministerio concederá veinte días para que las partes presenten

sus alegatos y pruebas, y vencido este término resolverá aunque las partes no hayan comparecido ni alegado. En esta instancia se harán las notificaciones por edictos -- cuando las partes no se apersonen en ella o no hubieren señalado casa en esta ciudad para el efecto. Contra la resolución del Ministerio no habrá otro recurso.

Esta disposición concede el derecho de apelar cuando el solicitante, el opositor o un tercero interesado en el asunto se sienten agraviados por la resolución pronunciada por la Oficina. No habiendo dicho la ley nada al respecto, nos preguntamos: Es posible interponer un recurso de hecho cuando la Oficina se niega a admitir el recurso de apelación? Creemos que actualmente no es posible y que ello debe ser objeto de reforma pues no hay razón para omitir este recurso ya que por malicia, ignorancia o simples razones de interpretación --resoluciones que causen o puedan causar daño irreparable-- la Oficina podría negar indebidamente la admisión de un recurso de apelación y lesionar derechos sin dar suficiente oportunidad de discusión.

El término para apelar debe de reducirse a tres -- días para armonizar esta Ley con el resto de la legislación patria. Se comprende que este término se señalara -- tan extenso en 1921, cuando trasladarse a la capital para presentar un recurso, era cosa de cinco o seis días, pero no en la actualidad en que, como es evidente, los medios de transporte, y comunicación han superado esa etapa.

La tramitación del recurso es "sui generis" ya que se aparta de los principios que rigen la apelación en el Código de Procedimientos Civiles y ello es así porque la

naturaleza del derecho que se pretende proteger así lo exige.

Y si la parte vencida no está de acuerdo con la resolución del Ministerio, puede presentar Recurso de Amparo? Creemos que según lo preceptuado en los artículos 12 y 13 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, si puede, - siempre y cuando la resolución implique la violación de una garantía constitucional.

Debe reformarse este artículo recordando que el nombre de la Oficina es Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, limitando el término para --apelar a tres días contados desde el siguiente al de la - notificación respectiva y teniendo presente que el recurso se interpone para ante el Ministro de Justicia (D.L. publicado en el D.O. Nu.241, tomo 177 de 20 de diciembre de 1957).

Además, creemos conveniente agregarle un inciso más o menos en esta forma:

Negada la apelación por la Oficina debiendo haberse concedido podrá el apelante interponer recurso de - hecho ante el Ministro de Justicia, debiendo tramitarse dicho recurso en la forma establecida en el - capítulo IV, del Título I del Código de Procedimientos Civiles.

CAPITULO III

De los nombres, enseñas, etc.

Art.24.-El nombre del comerciante o productor, el de la razón social, el de las sociedades - anónimas, el de la muestra o la designación - de una casa o establecimiento que negocie en artículos o productos determinados, el de un periódico, oficina o agencia, Constituyen una

propiedad para los efectos de esta ley.

Las disposiciones de éste capítulo tratan de dar - regulación a otra parte del patrimonio de la empresa como lo son los nombres, enseñas, etc.

La razón social dice el artículo 177 de nuestro Código de Comercio es "la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, con agregación - de estas palabras: y "compañía", esto rige para las compañías colectivas. Las Anónimas forman su denominación, - según la doctrina, agregándole al nombre adoptado las palabras: "Sociedad Anónima" o las iniciales "S.A."

La muestra se refiere al símbolo escogido para identificar una cosa comercial; y la designación, las palabras que para ese mismo fin se empleen. Ejemplo: Almacén La --- Campana; será muestra la figura de una campana que se use - junto a las palabras mencionadas. La ley da la protección comprendida en este artículo porque todos esos nombres se traducen o pueden traducir en un momento dado, en una realidad económica al ser la forma o medio de dirigirse o -- atraer a la masa anónima de la clientela.

Conforme las doctrinas modernas el nombre de muestra se aplica a la forma y color dados a los artículos o pro-- ductos, según lo indicamos anteriormente.

Es criticable esta disposición en la redacción empleada, al tomar como diferentes la razón social de las - sociedades y el nombre de las sociedades anónimas. Debería decirse: "las razones y denominaciones sociales".

Art. 25.- El que quiera ejercer una industria, comercio o ramo ya explotado por otra persona, con el mismo nombre, o con la misma designación convencional, adoptará una modificación que haga que ese nombre o esa designación sea visible

mente distinta de la que usare la casa o establecimiento preexistente.

Esta disposición, en otras palabras, confiere el derecho al uso exclusivo de un nombre que distinguirá a un establecimiento comercial o industrial.

Somos de opinión de que este artículo no está redactado como debiera; es necesario enunciar su contenido en forma imperativa así:

Art. 25.-No podrán registrarse como nombres comerciales:

- I. Los usados por personas individuales o colectivas en una industria, comercio o rama ya explotado.
- II. Las denominaciones que no se distingan de una marca ya registrada, si la persona o empresa pretende explotar los mismos productos que ampara la marca registrada.
- III. Los que en alguna forma quedaren comprendidos en cualquiera de los numerales del artículo 3o. de esta ley.

Art. 26.- Si el perjudicado por el uso de un nombre no reclamare en el término de un año -- desde el día en que se empezó a usar notoriamente por otro, perderá su acción a todo reclamo. Esta acción se ventilará en juicio ordinario.

Este principio se basa en la equidad. En efecto, si una firma comercial está usando un nombre comercial y otra a su vez, también usa el nombre de la primera sin ningún reclamo de ésta durante un año, desde el día en que se empezó a usar el nombre por parte de esta segunda firma, sería injusto sancionarla prohibiéndole su uso cuando ya hay

una clientela establecida y posiblemente, una inversión efectuada. Además, si la primera usuaria no hizo su reclamo en el término de ley es porque considera que el uso que de ese nombre comercial haga otro no le perjudica.

Es de suponer que en el juicio ordinario el primer usuario pedirá se condene al demandado a no seguir usando el nombre comercial y además a la indemnización de daños y perjuicios.

Art.27.-El derecho al uso exclusivo de un nombre como propiedad, se extinguirá con la casa de comercio que lo lleve o con la explotación del ramo a que estuviere destinado.

En esta disposición, al igual que la marca en el artículo 21, se está tratando de que el nombre comercial, cuando ya no sea objeto de uso de nadie, se convierta por decirlo así en "res nullius" y pueda ser usado exclusivamente por otra empresa o persona.

Una casa de comercio puede extinguirse por quiebra y por liquidación de la misma.

Art. 28.- No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley.

Vemos claramente que para tener la propiedad de un nombre comercial no es necesario el registro del mismo o lo que es lo mismo, la propiedad se adquiere por el simple uso del nombre, sujeto a una restricción que no esté siendo usado por otro, como lo dice el artículo 25, aunque como ya se vió, esta restricción es limitada pues se necesita de la oposición del primer usuario por medio de un juicio ordinario, para que no pueda adquirirse la propiedad del nombre.

Los derechos acordados por esta ley son:

- a) Exclusividad de la propiedad y del uso,
- b) Derecho de cesión, traspaso o concesiones sobre el uso.
- c) Derecho de oposición,
- d) Derecho de nulidad.

De todos estos derechos solamente el último no se aplica a la propiedad de los nombres, enseñas, etc., debido a la falta de registro.

Creemos que este capítulo debe ser totalmente reformado pues no está acorde con el resto de la ley ni tampoco con la realidad jurídico mercantil que vivimos.

Los mismos argumentos que apoyan la protección jurídica de las marcas son los que sirven para proteger los nombres, razones sociales, designaciones de casas, etc. Siendo ello así porqué no exigir un registro al igual que el de las marcas?

Al hacerse una total reforma del capítulo en referencia debe tenerse en cuenta que es necesario establecer el registro para que exista plenamente este derecho de propiedad y de que las oposiciones al registro, los plazos de tramitación y las nulidades deben reglamentarse en la misma forma establecida para las marcas.

CAPITULO IV

De las falsificaciones

Art.29.- Hay falsificación de una marca de fábrica, comercio o agricultura, en los casos -- siguientes:

- I. Cuando se imita la marca original en mercaderías o productos comprendidos en la misma clase que aquella.

- II. Cuando se venda u ofrezca a la venta mercaderías que lleven marcas imitadas.
- III. Cuando se venda, compre u ofrezca en venta marcas imitadas.
- IV. Cuando se venda, ofrezca en venta o compre marcas originales sin el consentimiento escrito del dueño.
- V. Cuando se use marcas que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, -- cantidad, calidad, origen de las mercaderías o productos o se asegure falsamente que han sido premiados con títulos, medallas, diplomas u otras distinciones en exposiciones o de otra manera.
- VI. Cuando sin imitar la marca, se arranque o separe de unos artículos para aplicarla a otros.
- VII. Cuando una persona pusiere su nombre, el de su establecimiento o cualquier palabra o signo sobre una marca original.
- VIII. Cuando se rellene con productos espúreos, envases con marca ajena, o se rellene con productos que no correspondan al legítimo enunciado en la marca que lleve el envase; o se mezcle productos legítimos que contengan marcas originales con otros extraños o espúreos; y cuando se guarde o venda estos productos.

Esto último se presume si se encontrase en tiendas, almacenes o bodegas.

En el número I de esta disposición, para que se ti-

tipifique la conducta delictiva se necesita:

a) Que se imite la marca original, en viñetas, por ejemplo;

b) Que se adhieran o impriman a las mercaderías y,

c) Que las mercaderías sean de las que ampara la marca registrada.

El número II exige, además de los elementos antes citados, que se venda o se ofrezca en venta las mercaderías que llevan la marca imitada.

En el número III se prevee la venta, compra u ofrecimiento en venta de marcas imitadas, o sea, de viñetas, con la marca imitada, planchas de impresión, etc.

Para que se tipifique la conducta prevista en el número cuarto se necesita: a) Que se ofrezca en venta, se venda o se compre, marcas originales y b) que se haga eso sin el permiso escrito del dueño.

Las marcas a que se refiere éste número son las viñetas o medios de impresión como planchas por ejemplo.

Puede ocurrir que la conducta aquí prevista constituya además, otro delito; el de robo o hurto, si las viñetas o planchas han sido tomadas sin el consentimiento de su legítimo propietario.

El número V ha recogido lo que en doctrina se conoce como falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial. Se considera que las indicaciones falsas a que se alude en este número hieren la fe pública y por lo tanto se castiga tal abuso.

Al arrancar la marca de unos artículos para aplicarla a otros, conducta tipificada con el número VI, además de lesionar la confianza que la clientela tiene una marca, se está lesionando el derecho de uso del legítimo propie-

tario de ella. Lo mismo ocurre en el numeral VII.

El número VIII no requiere ninguna explicación.

Nuestra legislación contempla el caso de la falsificación de marcas en el artículo 209 del Código Penal e impone un año de prisión mayor y multa de trescientos colones. En el artículo siguiente o sea el 210 castiga con seis meses de prisión menor y multa de veinticinco colones al que expendiere objetos de comercio sustituyendo en ellos la marca o nombre del fabricante verdadero por la marca o nombre de otro fabricante.

Más adelante, en el Título correspondiente a los delitos contra la propiedad, en la sección 2a., al tratar las estafas y otros engaños el artículo 493 Pn., pena con una multa equivalente al triple del perjuicio que hubiere irrogado, sin que pueda exceder de quinientos colones, al que cometiere alguna defraudación de la propiedad literaria o industrial.

Expuesto lo anterior nos preguntamos: Caben todas las conductas enumeradas en este Art. 29 en los artículos 209, 210 y 493 del Código Penal? Evidentemente, no.

Es necesario establecer que conductas de las indicadas en el artículo 29 pueden tenerse como falsedades y cuales como delitos de estafa y otros engaños.

"Para la existencia de la falsedad en general, han de concurrir los siguientes elementos: 1o.-Sustitución de lo verdadero por lo que no lo es, pero lo imita en grado de inducir a error. Tal sustitución puede tener lugar -- creando un objeto (moneda, documento) o ejecutando un acto con apariencias legítimas a todo lo cual se denomina imitación; o puede realizarse alterando una cosa o acto verdadero con algo falso sin que pierdan las apariencias de verdad y a esto se llama alteración. 2o.-Que la cosa -

o acto falsificado tenga capacidad para producir un efecto jurídico, no es menester la lesión de intereses, basta la posibilidad de tal lesión. 3o.-Voluntad criminal." (1).

"a) La falsificación de sellos, marcas, billetes o contraseñas que usen las empresas o establecimientos industriales o de comercio (Art. 280)":

"Sujeto de este delito puede ser cualquiera. Para su existencia es preciso":

"lo.- Que sobre los productos o mercaderías se imiten o reproduzcan los sellos, marcas, billetes o contraseñas -- mencionados. El texto sólo se refiere a los debidamente incritos en el Registro de la Propiedad Industrial. No es menester, según la jurisprudencia sentada, una absoluta identidad entre la marca legítima y la falsificada, pero su parecido debe ser tal que las diferencias entre ambas no puedan ser conocidas más que por técnicos y no por el público. Si la semejanza es menor pero la imitación de la marca legítima pudiere dar lugar a error, existirá, según la doctrina del T.S., el delito de defraudación de la propiedad -- industrial, penado en el Art. 533 del Código Penal. Cuando las diferencias sean tan notables que no puedan inducir a error, no existe este delito. Para su existencia basta la mera falsificación aún cuando no se cause perjuicio." (1).

Creemos que para garantizar mejor la propiedad de -- una marca, de un nombre o la propiedad industrial o comercial en general, debería reformarse el Código Penal en el sentido siguiente: el artículo 209 debe hacer referencia -- al presente artículo 29 por medio de un segundo inciso más o menos así:

Hay falsificación de marcas de fábrica de comercio o de agricultura en los tres primeros números del -- Art. 29 de la Ley de Marcas de Fábrica.

(1). CUELLO CALON, EUGENIO. Derecho Penal. Tomo II. (Parte Especial). Undécima edición. Pág. 178.

Después del No.3o. del Art. 493 debe intercalarse un inciso que diga:

"Son casos de defraudación de la propiedad industrial los comprendidos en los números IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 29 de la Ley de Marcas de Fábrica".

Además creemos conveniente modificar la pena en este artículo 493 poniendo como límite una multa de cinco mil colones pues el daño económico que se puede causar por el uso fraudulento de una marca puede exceder en muchas ocasiones de los quinientos colones —límite de nuestra ley— e incluso de los cinco mil. Además debe de castigarse con pena privativa de la libertad.

Art.30.- La Oficina de Patentes remitirá de -
oficio a cada una de las Aduanas un facsímil
de cada marca registrada o renovada con una -
razón que exprese:

- I. El nombre, profesión y domicilio del propietario.
- II. La nacionalidad de la marca.
- III. La enumeración de los artículos a que se destina.
- IV. La fecha del Registro o renovación, su número y el del libro y folios en que se ha hecho.
- V. La fecha en que caduca el registro. Al -
caducar un registro de marca, la Oficina
dará aviso de ellos a las mismas Aduanas:

La Oficina da cumplimiento a esta disposición remitiendo una copia del certificado a que se refiere el Art. 18.

El objeto de enviar el certificado a las Aduanas es evitar la introducción de mercaderías con marcas imitadas.

Se puede criticar este artículo por su errónea construcción gramatical, pues en el número V, el primer punto y seguido debe de ser punto y aparte ya que el aviso de caducidad de un registro por falta de renovación o de pago de los quinquenios, no es elemento del contenido del oficio que se ordena en el presente artículo.

Art. 31.- Cuando se trate de introducir mercaderías con marcas imitadas, el Administrador de Aduana las pondrá a disposición de los Tribunales correspondientes.

No sólo las mercaderías deberán ser remitidas sino también aquellos que trataron de introducirlas ya que su conducta fraudulenta está penada por la ley. Debe reformarse el contenido del artículo incluyendo a los infractores.

Art. 32.- Se presume que un artículo lleva marca imitada, si es importado de un país distinto del fijado en la solicitud, según el Art. 12.

El contenido de esta disposición debe incluirse en la enumeración del artículo 29 por razones técnicas.

Art. 33.- Se decomisará toda máquina o instrumento destinado a imitar marca.

Esta disposición está incompleta y debe de reformarse agregando: "y se remitirá a los tribunales respectivos" ya que ello constituye prueba.

CAPITULO V

De la clasificación de los Artículos

Art.34.- Para los efectos de esta ley, los artículos a que se aplicarán las marcas quedan -

clasificados de la manera siguiente:

DESCRIPCION I

Materias primeras no elaboradas.

Productos Agrícolas

Clase 1a. Productos de la agricultura y horticultura, como granos féculas, algodones y ---- otras fibras en bruto, flores, semillas y plantas.

Clase 2a. Maderas de construcción en bruto o - tablazón u otras piezas, acepilladas, machicmbradas, etc., maderas combustibles, carbón de madera, alcornoques, cortezas, raíces, etc.

Clase 3a. Alquitranes líquidos o sólidos, resinas, breas, pez, gomas, de toda clase y caucho en bruto.

Clase 4a. Animales vivos o disecados.

Clase 5a. Pieles, pelos, crines, lanas, plumas al estado bruto.

Clase 6a. Carey, marfil, nácar, coral, ballena, astas, huesos, etc., en bruto o desbastados.

Clase 7a. Minerales, tierras, piedras sin tallar, carbones minerales, coques, briquetas, etc.

DESCRIPCION II

Materias elaboradas y a medio elaborar

Clase 8a. Materiales en masas, lingotes, barras, hojas, planchas, hilos y residuos.

Clase 9a. Aceites, grasas y esencias no comestibles; petróleos.

Clase 10a. Cueros y pieles preparadas.

Clase 11a. Caucho y sus análogos en masas, hojas, hilos, caños y tubos.

Clase 12a. Substancias y productos químicos para la industria; la fotografía, para curtir, -- etc., no comprendidos en otras clases.

Clase 13a. Explosivos, pólvoras, cohetes, mechas, enciende fuegos, fuegos artificiales, -- etc.

Clase 14a. Substancias y productos químicos para la agricultura y horticultura; abonos artificiales y naturales, etc.

Clase 15a. Pinturas y preparadus.

Clase 16a. Materiales no comprendidos en otras clases.

DESCRIPCION III

Herramientas, maquinarias, transportes

Clase 17a. Herramientas, máquinas y útiles de mano, inclusive los cortantes, no comprendidos en otras clases; muelas.

Clase 18a. Máquinas de coser, sus componentes y útiles.

Clase 19a. Máquinas agrícolas e instrumentos de cultivos y sus componentes.

Clase 20a. Máquinas de vapor y sus componentes, menos locomotoras y demás artículos comprendidos en otras clases.

Clase 21a. Caldererías, tubos, toneles y recipientes metálicos y de madera.

Clase 22a. Maquinarias eléctricas, sus componentes y accesorios, no comprendidos en otras clases.

Clase 23a. Relojería o cronometría.

Clase 24a. Embarcaciones, sus partes y accesorios, construcciones navales y accesorios, no

comprendidos en otras clases.

Clase 25a. Material de ferrocarril, fijo y rodante, locomotoras, rieles, aparatos, etc.

Clase 26a. Carrocería, automóviles, velocípedos, motocicletas, vehículos no comprendidos en otras clases, sus componentes y accesorios.

Clase 27a. Aerostatos, aeroplanos y demás vehículos aéreos, sus aparatos, útiles y demás accesorios.

Clase 28a. Talabartería sillas de montar, arneses, guarniciones, látigos, arreos de caballos, etc.

Clase 29a. Cuerdas, cabos, piolines de pelos y fibras de toda clase, cables metálicos.

Clase 30a. Armas de fuego, de guerra y de caza, sus municiones no comprendidas en la clase 13a.

Clase 31a. Máquinas y aparatos diversos no comprendidos en otras clases.

DESCRIPCION IV

Construcción

Clase 32a. Cales, yeso, cemento, asbestos, eternitas, asfalto, ladrillos o baldosas, papel y cartón alquitranado, cartón piedra, azulejos, caños, mármoles, piedras, pizarras, artículos de cerámica y otros materiales trabajados o tallados para construcción y el decorado arquitectónico.

Clase 33a. Artículos de carpintería no comprendidos en otras clases.

Clase 34a. Piezas metálicas para construcciones y ornamentación.

Clase 35a. Quincallería, herrajes, cerrajería, ferretería, clavos, tornillos, bulones, cadenas

y en general, artículos de metal para construcciones no comprendidas en otras clases.

Clase 36a. Papel, telas, betunes, cremas y ---- otras sustancias para pulir.

Clase 37a. Pinturas en general, barnices y accesorios, ceras, lacres, colas, lacas, etc.

Clase 38a. Papeles pintados y sucedáneos para - tapicería.

Clase 39a. Caloríferos, estufas, aparatos de -- ventilación, desinfección, etc., excusados, baños, lavamanos, ascensores, etc.

DESCRIPCION V

Mobiliario y artículos de menaje

Clase 40a. Ebanistería, muebles, marcos, vari-- llas de madera, de hierro, u otra materia, sus partes y accesorios.

Clase 41. Colchonería, cojines, almohadas, plumas, plumón, lanas, crines y demás artículos -- preparados para colchonería.

Clase 42. Baterías de cocina, de hierro, acero y otro metal.

Clase 43. Aparatos para baños y duchas, no comprendidos en la construcción.

Clase 44. Filtros.

Clase 45. Aguamaniles, pichelos, jaboneras, escupideras, y demás útiles de uso doméstico, de hierro u otros metales.

Clase 46. Velas, candelas, cerillas, lámparas, fósforos y demás artículos de alumbrado.

Clase 47. Artículos para calefacción y cocción.

Clase 48. Vidriería y cristalería, espejos y -

lunas.

Clase 49. Porcelanas, lozas, alfarería, cerámica.

Clase 50. Cuchillería, instrumentos cortantes y trinchantes.

Clase 51. Alfombras y esteras en general, telas para ellas y para pisos, felpudos, limpia pies, etc.

Clase 52. Escobas y cepillos de todas clases, brochas, pinceles y cestas.

Clase 53. Carpetas, tapetes, cobertores para --muebles.

Clase 54. Cortinajes y accesorios.

Clase 55. Artículos de mobiliario y menaje no comprendidos en otras clases.

DESCRIPCION VI

Hilos, tejidos y vestidos

Clase 56. Hilos de lana y otros pelos.

Clase 57. Paños, telas y tejidos de lana y otros pelos.

Clase 58. Seda en hilos, seda torcida y seda para coser.

Clase 59. Tejidos de seda en piezas.

Clase 60. Artículos de seda no comprendidos en las clases anteriores.

Clase 61. Hilos de lino, cáñamo, de yute y otras fibras.

Clase 62. Tejidos de lino, cáñamo, yute y otras fibras en piezas.

Clase 63. Hilos de algodón.

Clase 64. Tejidos de algodón en piezas.

Clase 65. Vestidos confeccionados o a medio confeccionar, de todo género.

Clase 66. Lencería, ropa blanca y de uso doméstico.

Clase 67. Sombreros de toda clase, y artículos de sombrerería y bonetería.

Clase 68. Plumas de adorno, flores artificiales y otros adornos para vestidos.

Clase 69. Bordados, Pasamanería, galones, guarniciones, puntillas, encajes, cintas y aplicaciones, etc.

Clase 70. Botones, abotonaduras, mancuernillas.

Clase 71. Guantes.

Clase 72. Corsés.

Clase 73. Agujas y alfileres no clasificados.

Clase 74. Calzado de toda clase y accesorios.

Clase 75. Bastones, paraguas, sombrillas.

Clase 76. Baliijas, baúles, necesarios de viaje o cómodas y similares.

Clase 77. Telas impermeables, aceitadas, cauchutadas, etc. linoleum.

Clase 78. Carpas y Toldos.

DESCRIPCION VII

Artículos de Fantasía

Clase 79. Orfebrería.

Clase 80. Joyería verdadera y falsa.

Clase 81. Perlas y piedras preciosas.

Clase 82. Tafietería.

Clase 83. Objetos de adorno de metales preciosos, de aluminio, níquel, metal inglés, imitaciones de metales (no clasificados).

Clase 84. Abanicos, objetos de fantasía y adornos no clasificados.

Clase 85. Perfumería en general. Útiles para -
perfumería.

Clase 86. Jabones de tocador.

Clase 87. Peines, esponjas, borlas y otros acces
orios y útiles para tocador.

Clase 88. Navajas y cuchillas para afeitar, aseña
tadores y demás útiles para rasurar.

Clase 89. Tabacos elaborados, cigarros, cigarri-
llos, papeles para cigarrillos.

Clase 90. Pipas, boquillas, cigarreras, tabaquer-
as y demás útiles para fumadores.

Clase 91. Juguetes de todas clases, juegos di-
versos, naipes, etc.

Clase 92. Artículos para deportes y gimnasia --
para caza y para pesca, no comprendidos en otras
clases.

DESCRIPCION VIII

Alimentación

Clase 93. Carnes, pescados, aves, huevos y anim-
males de caza en estado fresco.

Clase 94. Conservas alimenticias, saladas o de -
otra manera.

Clase 95. Legumbres y frutas secas o frescas.

Clase 96. Leche, manteca, mantequillas, cremas,
quesos y demás productos de la leche.

Clase 97. Grasas, mantecas y aceites comesti-
bles.

Clase 98. Vinagres, sales, condimentos.

Clase 99. Harinas.

Clase 100. Pastas alimenticias.

Clase 101. Pan, galletas, pastelería.

Clase 102. Azúcar, mieles, dulces, jarabes, jaleas y confitería.

Clase 103. Chocolate y demás productos de cacao, no clasificados.

Clase 104. Café, té, yerba mate, achicoria y otras sustancias y productos para infusiones y bebidas calientes.

Clase 105. Alcoholes, aguardientes, licores espirituosos diversos.

Clase 106. Vinos, vinos espumosos, cidras, cervezas, bebidas fermentadas en general, excluyendo la cerveza de gengibre.

Clase 107. Aguas gaseosas, aguas minerales en general; cerveza de gengibre y otras bebidas no clasificadas.

Clase 108. Artículos comestibles no clasificados.

Clase 109. Sustancias alimenticias y productos alimenticios para animales.

DESCRIPCION IX

Enseñanza, Ciencias, Artes, Diversos

Clase 110. Librería, impresos.

Clase 111. Papelería en general, cartones.

Clase 112. Artículos y útiles de escritorio: tinteros, plumas, portaplumas, lápices, borradores, secantes, etc.

Clase 113. Tinta para escribir, copiar, sellar e imprimir.

Clase 114. Artículos de encuadernación.

Clase 115. Colores finos para pintura (no clasificados bajo el número 37) y útiles para pintores.

Clase 116. Objetos de arte y ornamentación: pin

turas, esculturas, grabados fotografías, fotograbados,, litografías, etc.

Clase 117. Tipos de imprenta, prensas y útiles de imprenta.

Clase 118. Máquinas de escribir y sus partes y accesorios; aparatos para copiar y sus partes y accesorios.

Clase 119. Instrumentos científicos ópticos.

Clase 120. Instrumentos y útiles fotográficos.

Clase 121. Instrumentos musicales de toda clase, máquinas reproductoras de sonidos, sus partes y accesorios, aparatos para tocar instrumentos musicales, surdinas, etc.

Clase 122. Instrumentos y útiles dedicados a la enseñanza y educación; modelos, mapas, planes, mobiliarios, etc.

Clase 123. Instrumentos y aparatos de cirugía, medicina, ortopedia, farmacia, química y veterinaria.

Clase 124. Instrumentos científicos en general: Instrumentos para ingenieros, arquitectos, agrimensores; pesas, medidas, etc.

Clase 125. Productos químicos y farmacéuticos, especiales o no; drogas, productos veterinarios, desinfectantes.

Clase 126. Objetos y aparatos no comprendidos en otras clases, usados en la medicina, cirugía, farmacia, veterinaria, etc., en relación con la salud del hombre y de los animales.

Clase 127. Artículos diversos no clasificados.

Creemos conveniente que la presente clasificación se revise a efecto de ponerla al día. Debe de evitarse en lo que sea posible, tener que incluir artículos en el ---

apartado 127, por falta de clasificación. Desde la fecha en que se redactó la ley, han salido al mercado nuevos productos que es necesario clasificar.

Sería conveniente intercalar un artículo facultando expresamente a la Oficina para resolver, en caso de duda, en que clase debe ser comprendido un producto o materia. Podría redactarse más o menos así:

Art.34 bis.- Si hubiere duda respecto a la clase en la que deba ser colocada una materia, --- producto o mercadería, será la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria quién deberá resolverla. De su resolución se admitirá el recurso que concede el Art. 23 de ésta ley.

CAPITULO VI

Arancel del Registro

Art. 35.- El papel sellado que se use en las diligencias de registro será de veinte centavos cada foja. Los certificados de registro de Marcas de Fábrica serán extendidos en papel simple con un timbre de cinco colones en la primera foja y de diez centavos en cada foja subsiguiente. Las copias auténticas de los certificados de Registro llevarán un timbre de dos colones en la primera foja y de diez centavos en cada foja subsiguiente.

Este artículo ha sido reformado tácitamente por la Ley de Papel Sellado y Timbre, que establece que el papel que se use en las diligencias de registro será de treinta centavos cada foja. La redacción de este precepto puede ser criticada por cuanto en vez de decir "con un -

timbre de cinco colones en la primera foja y de diez centavos en cada foja subsiguiente" debió decir: "con el equivalente de cinco colones en timbres fiscales en la primera y de diez centavos en cada foja subsiguiente". También se cometió el mismo error al indicar que las copias auténticas de los certificados de registro llevarán "un timbre de dos colones".

Art. 36.- Los derechos de registro de una Marca y los de su renovación serán: para las salvadoreñas, diez colones; para las extranjeras veinte colones. Los derechos de transferencia de una marca por acto entre vivos, serán de diez colones. Además de los derechos anteriormente establecidos, se pagará por cada marca y por el tiempo que dure el registro, un impuesto anual de tres colones para las salvadoreñas y cinco colones para las extranjeras; debiendo hacerse el pago por enteros de cinco anualidades anticipadas y presentarse el recibo correspondiente a la Oficina de Patentes dentro del primer mes del período correspondiente y si no se presentare se declarará caducado el privilegio y la Oficina cancelará de oficio el registro.

La tasación de los derechos de registro y de renovación de marcas no necesita explicación; tan sólo insistiremos en la conveniencia de mencionar la caducidad en el Art. 21 tal como antes lo propusimos, por razones técnicas y de orden.

La presente disposición no es absoluta, debe aplicarse en relación con el Art. 40. del Decreto No.48 de -

la Asamblea Nacional Legislativa, que ya quedó apuntado, mediante el cual toda marca principal de café o de bálsamo para ser registrada pagará el impuesto único de cinco colones, válido durante veinte años y renovable por períodos iguales; además tales marcas no pagarán ningún impuesto anual.

Art.37.- Las publicaciones a que se refiere el Art. 15 de esta ley, serán pagadas por el interesado conforme lo ordena el Reglamento y tarifa del Diario Oficial.

El Art. 15 se refiere, como ya vimos, a los extractos de la solicitud, llamados también "carteles". El Diario Oficial cobra según el número de pulgadas que ocupará el cartel en el Diario al ser impreso.

Art. 38.- Quedan derogadas las leyes que graven el registro de marcas, directa e indirectamente, con impuestos de timbres o papel sellado.

No requiere ninguna explicación.

CAPITULO VII

Art. 39.- Quedan derogadas la Ley de Marcas de Fábrica de 11 de mayo de 1910 y sus reformas y adiciones de 19 de junio de 1913 y 12 de julio de 1916.

Se explica por si solo.

Art. 40.- En cuanto al pago de impuestos anuales, regirán las leyes vigentes a la fecha de la solicitud del registro, pero con respecto a las marcas renovadas después de entrar en vigencia esta ley, se regirán por ella, lo mismo que en cuanto al papel sellado y timbres.

Por haber tenido carácter transitorio, este artícu-

lo en la actualidad carece de aplicación y por lo tanto, no hace falta comentario.

Para terminar queremos expresar nuestra opinión en el sentido de que, aunque en este breve estudio hayamos hecho algunas propuestas para posibles reformas a esta ley, creemos que para estar al día en nuestra legislación con el resto de legislaciones del mundo, debe darse una Ley de Protección a la Propiedad Industrial que regule todo lo que actualmente es objeto de la presente Ley y de la Ley de Patentes y que además contenga todo lo relativo a la represión de la competencia desleal y a la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad Industrial.-

MODELO DE SOLICITUD DE DECLARATORIA DE PROPIEDAD
DE LA MARCA

SEÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD LITERARIA:

(Nombre completo), de generales conocidas en las diligencias que he promovido para que se registre a nombre de la Compañía Colectiva denominada "MORALES, NOLASCO Y COMPAÑIA" como de su exclusiva propiedad, la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad salvadoreña que consiste en la palabra "Aguila" acompañada de la figura de un águila con las alas extendidas que sostiene en las patas un rectángulo, a Usted respetuosamente manifiesto: que han transcurrido -- los noventa días a que se refiere el Artículo dieciseis de -- la Ley de Marcas de Fábrica sin que se haya presentado oposi-- ción alguna por lo que P I D O: se declare que la marca refe-- rida es propiedad de mi mandante "Morales, Nolasco y Compa-- ñía", se mande registrar y se me extienda el certificado -- respectivo.

Presento para que se agregue a los autos, el Diario Oficial No. _____ de fecha _____, en el -- que aparece la tercera publicación del extracto de la soli-- citud de registro de la marca antes mencionada.

San Salvador, a los _____ días del mes de ____
_____ de mil novecientos _____.-

MODELO DE CARTEL

El Infrascrito Jefe de la Oficina de Patentes, Marcas de -
Fábrica y de Propiedad Literaria,

HACE SABER: que a esta oficina se ha presentado ---
(Nombre completo), Abogado, de este domicilio,
como apoderado General Judicial de la Compañía Colectiva --
"Morales, Nolasco y Compañía", del domicilio de esta ciudad,
solicitando se registre a favor de su poderdante y como de -
su exclusiva propiedad la marca de fábrica y de comercio de
nacionalidad salvadoreña; consiste la marca -

en la palabra "AGUILA" acompañada de la figu
ra de un águila con las alas extendidas, que
sostiene en las patas un rectángulo, que ser-
virá para amparar: bolsas de papel de cualquier
clase, color y tamaño; y toda clase de impresos,
Clases 110 y 127a. de la ley del Ramo. La Fábrica no tiene -
nombre propio y es en esta República en donde se elaboran -
los productos y donde principalmente se expenden. Reservándo-
se el uso de la marca sola o con otras leyendas o dibujos, -
en cualquier clase de color, tamaño y reproducirla por cual-
quier medio conocida o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los
efectos de ley.

Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad
Literaria: San Salvador, _____ de _____ de mil -
novecientos _____ =-

MODELO DE RESOLUCION ORDENANDO EL REGISTRO DE
LA MARCA

OFICINA DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD LITE-
RARIA; SAN SALVADOR, A LAS QUINCE HORAS DEL DIA _____
DE _____ DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE.

Agréguse el Diario Oficial presentado; aparecien-
do de él que el edicto de la marca de fábrica a -
que se refieren las presentes diligencias ha sido
publicado por tres veces en dicho Diario y habien-
do transcurrido más de noventa días después de la
última publicación sin que persona alguna se haya
presentado haciendo oposición en dicho término, de-
clárase: que la marca de fábrica y de comercio que
consiste en la palabra "Águila" y la figura de un -
águila con las alas extendidas que sostiene en las
patas un rectángulo, es de propiedad exclusiva de -
la Sociedad Mercantil "MORALES, NOLASCO Y COMPAÑIA"
de éste domicilio. Hágase el registro correspondiente
te a su favor para amparar bolsas de papel de cual-
quier clase, color y tamaño y toda clase de impre--
sus comprendidos en la clasificación 111a., elabo--
rados y expendidos principalmente en el país. Extiéndase el certificado respectivo.-

MODELO DE CERTIFICADO DE REGISTRO

LA OFICINA DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA
Y DE PROPIEDAD LITERARIA

CERTIFICA: que la anterior MARCA DE FABRICA, de nacionalidad Salvadoreña fué presentada por el Doctor (Nombre completo _____), Abogado, de este domicilio, como apoderado de la Sociedad "MORALES, NOLASCO Y COMPAÑIA", de este domicilio. A las _____ horas del día veintiuno de junio de mil novecientus sesenta _____, fué registrada el día de hoy 14 de noviembre bajo el número _____ a folio _____ del Libro _____ para distinguir y proteger: la fabricación y venta de bolsas de papel de cualquier clase, color y tamaño y toda clase de impresos. Artículos comprendidos en la clase lila. de la ley del Ramo.

El registro de esta marca dura VEINTE AÑOS, si se cumple - con los requisitos legales.

Y de conformidad con los artículos 15, 16 y 18 de la Ley de Marcas de Fábrica, de 20 de julio de 1921, en nombre de la - República de El Salvador, extiende este certificado, que lleva adjunto una copia certificada de la solicitud de registro, en la ciudad de San Salvador, a las _____ horas del día _____ de _____ de mil novecientos _____.

Nota.- AL REVERSO ESTAN IMPRESOS LOS ARTICULOS 8, 9, 10, 19, 21 y 36 de la Ley.-

MODELO DE ESCRITO DE OPOSICION

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y DE PROPIEDAD LITERARIA:

Yo (Nombre completo) , Abogado, de este domicilio, en concepto de Apoderado de "La Española, S.A.", -- del domicilio de esta ciudad, a Usted atentamente manifiesto: que en el Diario Oficial correspondiente al tece de junio del corriente año aparece un cartel en el cual se avisa que el Doctor (Nombre completo) , Abogado, de este domicilio, como Apoderado de "Morales, Nolasco y Compañía", -- de este domicilio, solicita el registro de la marca de fábrica MERLON para amparar calcetería y media de toda clase, -- clase 127a. y como mi poderdante tiene registrada la palabra MERLON para la misma clase y naturaleza de artículos, -- con instrucciones expresas de mi mandante vengo a interponer formal oposición a la solicitud de registro de MERLON pedida por el Doctor (Nombre completo) , pidiendo a Usted -- se sirva admitir esta oposición, suspender las diligencias respectivas y remitir a las partes a dilucidar sus derechos ante los tribunales comunes.

Presento el poder original con que legitimo mi personería juntamente con su copia para que se agregue ésta y se me devuelva aquél.

San Salvador, a los _____ días del mes de _____
_____ de mil novecientos _____.-

MODELO DE ESCRITO DE DESISTIMIENTO

SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y -
DE PROPIEDAD LITERARIA.

Me refiero a las diligencias de registro de la marca de fábrica, de nacionalidad salvadoreña, denominada _____ que ha iniciado el Doctor (Nombre completo) como Apoderado General Judicial de "Morales, Nolasco y Compañía", registro al cual me opuse oportunamente, para manifestarle que por instrucciones expresas de mi Poderdante -- vengo a desistir de dicha oposición. Por lo expuesto atentamente P I D O : se tenga por desistida de mi parte la oposición a que he hecho referencia.

Acompaño, para que se agregue a los autos, certificación extendida por el señor Juez _____ de lo Civil de este Distrito, en la que consta que la acción que entablé en dicho tribunal, para establecer mi derecho, según lo ordena la Ley de Marcas de Fábrica, ya fué desistida de mi parte.

Soy (Nombre completo), de generales conocidas en las diligencias que he mencionado.

San Salvador, _____ de _____ de -
mil novecientos _____ .-

BIBLIOGRAFIA

- 1.- Derecho Penal.....Eugenio Cuello Galón.
- 2.- Curso de Derecho Mercantil.....Joaquín Garrigues.
- 3.- Curso de Derecho Mercantil.....Joaquín Rodríguez R.
- 4.-Diccionario de Derecho Privado.....Ignacio de Casso y -
Romero.
- 5.-Diccionario Enciclopédico Ilustra-
do de la Lengua Española.....Editorial Sopena S.A.
- 6.-Revista Judicial. Tomo LXIII.
enero a diciembre de 1958.-
- 7.-Revista Judicial. Tomo XLV.
enero a diciembre de 1940.-
- 8.-Revista Judicial. Tomo XXXVIII.
enero a marzo de 1933.-
- 9.-Revista Judicial. Tomo XXIII.
noviembre de 1918.-
- 10.Código Penal Salvadoreño.
- 11.Código Civil Salvadoreño.
- 12.Código de Procedimientos Civiles -
de El Salvador.-
- 13.Ley de Marcas de Fábrica.-