

si la propiedad no es del particular, sino de sujetos colectivos, y que estas consecuencias no dependen sólo de la propiedad, sino del conjunto de institutos jurídicos privatísticos utilizados. Por esto es necesario referirse al régimen jurídico global al que está confiada la utilización de los medios de producción. Los medios de producción de que dispone una colectividad, permaneciendo invariable su composición cuantitativa y cualitativa, determinan un diverso tipo de civilización cuando sean utilizados por medio de técnicas organizatorias diversas.

En el momento en que un dato asumido como necesario y necesitante (propiedad del particular) es sustituido por otro que conlleva soluciones alternativas (régimen jurídico) el sentido global del planteamiento se invierte, puesto que se demuestra que es la misma colectividad, al escoger las formas de su propia organización, la que condiciona y tal vez determina su civilización futura.

LOS DISTINTIVOS DEL COMERCIANTE Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA*

Prof.: BORIS KOZOLCHYK
OCTAVIO TORREALBA

I. Introducción: La Hacienda, El Establecimiento, Los Distintivos y La Competencia Desleal.

Entre los bienes que han adquirido mayor importancia dentro del establecimiento mercantil contemporáneo, se hallan los llamados "distintivos" del comerciante, es decir aquellos símbolos que, como los nombres y marcas, sirven para identificar al comerciante y sus productos. Estos distintivos, al igual que las patentes que amparan el derecho a producir y distribuir determinados bienes en forma monopolística, constituyen el objeto de una rama del derecho mercantil denominada "derecho industrial" o "derecho de la propiedad industrial", en la cual se estudian tanto los procesos de adquisición de los distintivos y patentes como su protección.⁽¹⁾

Naturalmente, en un curso elemental de derecho mercantil, como éste, no hay campo para un estudio detallado del derecho industrial. Sin embargo, dada la importancia de esta materia, se hace necesario examinar, aunque sea en forma somera, algunos de los principios generales que la caracterizan, lo mismo que estudiar las reglas que tipifican a algunos de los sistemas legislativos más

* Este trabajo es parte del Capítulo II del *Curso de Derecho Mercantil - Texto y Material de Estudio*, obra en cuatro tomos que será editada próximamente.

(1) Así, según GHIRON, "La materia que forma objeto del curso de Derecho Industrial, es comúnmente conocida con los títulos siguientes: represión de la competencia desleal; disciplina de la hacienda; de los nombres, de la firma, de las enseñas, de las marcas y signos distintivos; disciplina de las invenciones industriales, de los diseños y modelos y correspondientes privilegios; derecho de autor" (MARIO GHIRON, *CORSO DI DIRITTO INDUSTRIALE*, T. I., p. 15 (Roma, 1935)). El estudio de los derechos de autor, según otros autores, no forma parte del derecho industrial por no ser inherente al ejercicio de la actividad de un establecimiento industrial o comercial. Véase a LEDESMA, JULIO C., *EL DERECHO INDUSTRIAL*, págs. 38 y sigs. (Buenos Aires, 1953); e ISIDRO SATANOWSKY, *DERECHO INTELECTUAL*, Tomo I, págs. 35 y sigs. (Buenos Aires, 1954).

importantes sobre nombres comerciales, marcas y patentes. Este estudio nos permitirá adquirir una visión adecuada de la forma en que el derecho mercantil contemporáneo protege la propiedad industrial, absorbiendo y moldeando conceptos provenientes de la rama de los derechos reales del derecho civil. De igual manera, examinaremos el modo como el derecho mercantil protege de la competencia desleal el uso de los distintivos, adaptando conceptos civilistas extraídos de la teoría de la responsabilidad extracontractual. Es necesario advertir, sin embargo, que a pesar de la distinción que se hace por legisladores, jueces y tratadistas entre la protección que brinda la titularidad de las marcas, nombres y patentes y la de la represión de la competencia desleal (distinción que se recoge con efectos didácticos en este capítulo), en última instancia, ambas constituyen el anverso y el reverso de la misma moneda: la necesidad de limitar racionalmente el ejercicio de la libertad de acción del comerciante.

La competencia desleal es una figura proteica. Es virtualmente imposible compilar en un catálogo todas las actividades que pueden llegar a constituir la. Desde el acuerdo de varios productores para vender sus productos a un precio inferior al de costo para eliminar a un tercero, hasta el acto unilateral de usurpar o imitar una marca con el fin de atraerse la clientela de su dueño; desde la presentación de los productos maliciosamente parecida a los del competidor para aprovecharse de su prestigio, hasta la publicidad encaminada a destruir la reputación de un comerciante o de sus productos, todo cae en el ámbito de la competencia desleal. Ello trae como consecuencia que los medios que se usen para perseguirla o reprimirla, también adopten diversas formas que van desde la concesión de derechos exclusivos al uso de signos (marcas, nombres, emblemas) o de inventos (patentes), hasta la represión civil y penal de toda forma desleal de competencia. Unas normas tienen origen contractual, como los convenios entre comerciantes para establecer entre sí las reglas en que van a competir en determinados mercados; otras tienen origen legislativo o jurisprudencial, y otras, con mayor frecuencia en nuestro siglo, provienen de tratados y convenciones internacionales.

A. El nombre civil y el nombre comercial

La principal función del nombre, en el ámbito del derecho es la de servir de instrumento para identificar a los sujetos que

intervienen en una relación jurídica para determinar así quiénes son los titulares de los derechos y obligaciones que de ella surgen.

Uno de los primeros y más estables signos de individualización es, sin duda, el nombre civil (nombre "de pila") o nombre propiamente dicho y el nombre de familia o patronímico, constituido por los apellidos paterno y materno, enunciados en la forma acostumbrada. Por eso el comerciante individual utiliza su nombre civil para celebrar toda clase de actos y contratos, inclusive, desde luego, los que forman el objeto de su negocio. Algunas legislaciones mercantiles hasta prohíben a los comerciantes, como regla general, el uso de otro nombre, distinto del civil, en el ejercicio de su comercio.⁽²⁾ La razón de esta prohibición es que el uso de un nombre diverso del propio o el de varios nombres distintos por parte de una misma persona, se prestaría a fáciles confusiones. Además, como explica ROCCO, "como sujeto de derecho el comerciante no se distingue del particular; ... así como no existe un patrimonio mercantil distinto del civil, no hay tampoco, consiguientemente, una personalidad mercantil distinta de la civil, y como quiera que el nombre individualiza precisamente al sujeto de derecho, claro es que un único sujeto de derecho sólo puede tener un nombre".⁽³⁾

Así, pues, los cheques, facturas, recibos, letras y demás documentos empleados en el comercio, contendrán el nombre civil del comerciante individual que los autorice o emita, escrito o estampado de manera uniforme y formal. Pero, además, el comerciante frecuentemente utiliza su propio nombre para distinguir con él su

(2) C. de C. de Honduras: "Art. 661. El nombre comercial se formará libremente, pero en él no podrá figurar más nombre completo que el del titular de la empresa, a no ser que ésta o el establecimiento se transfieran conjuntamente con dicho nombre a un nuevo titular, caso en el que se agregará alguna expresión que indique el cambio efectuado".

C. de C. de Costa Rica: "Art. 242. Todo comerciante ejercerá el comercio y suscribirá los documentos relativos a su giro, con un nombre que constituirá su distintivo comercial. Ningún comerciante podrá, individualmente, usar como razón comercial nombre distinto del suyo".

C. de C. de Panamá: "Art. 36. Todo comerciante ejercerá el comercio y firmará cualesquiera documentos relativos a su giro, con un nombre que constituirá su firma o razón social. Ningún comerciante podrá individualmente usar como razón comercial nombre distinto del suyo".

En la mayoría de los estados de los Estados Unidos, en cambio, rige la norma de que "la firma se hace mediante el uso de cualquier nombre, inclusive un nombre comercial o ficticio, en un instrumento, o con cualquier palabra o marca usada en sustitución de la firma autógrafa".

(UNIFORM COMMERCIAL CODE, 1962 Official Text with comments, Art. 3, Part 4, Section 3-401. De este Código hay traducción al español editada por Equity Publishing Corp.)

(3) ROCCO, p. 248, México, 1960.

establecimiento mercantil, su empresa; y entonces resulta que el nombre sirve, no sólo para designar un sujeto (el comerciante) sino también para identificar un objeto (el establecimiento o la empresa). "En un proceso de objetivación —advierte GARRIGUES— el nombre comercial se ha transformado y de medio de individualización del comerciante ha venido a ser medio de individualización de la empresa mercantil; el nombre comercial se ha convertido en una cosa incorporal, en un derecho conexo a la empresa mercantil, en un elemento patrimonial de ella".⁽⁴⁾

Surge así la necesidad de un conjunto de reglas especiales para proteger el nombre comercial cuyas características distintivas serán estudiadas a continuación, tomando en cuenta, en primer término, los diversos significados del vocablo "nombre comercial".

B. CARACTERISTICAS DEL NOMBRE COMERCIAL

a) Pluralidad de acepciones

La primera característica que salta a la vista al estudiar la legislación, doctrina y jurisprudencia relativas al nombre comercial es su pluralidad de significados, tanto en el derecho costarricense y en el del resto de Centroamérica, como en los sistemas legislativos matrices.⁽⁵⁾

En el artículo 234, inc. b), del C. de C. de Costa Rica, por ejemplo, se equipara el nombre de un establecimiento mercantil a la razón social o denominación de una sociedad. Más adelante, en el art. 242 (que es similar al art. 36 del C. de C. de Panamá), se establece la equivalencia entre el nombre civil del comerciante, su firma y su distintivo comercial. La igualdad entre nombre comercial, firma y razón social, se supone en los Arts. 243, 244 y 245 del mismo Código. Finalmente, la Ley de Marcas costarricense, N° 559 de 20 de Junio de 1946, al definir el nombre comercial, dice:

(4) GARRIGUES, *Curso*, p. 173.

(5) Escribiendo a principios de siglo VIVANTE describe los múltiples usos del nombre comercial como sigue: "El nombre puede ser usado por el comerciante como nombre comercial para distinguir sus obligaciones contraídas por escrito, como denominación para distinguir sus mercancías, como marca de fábrica para diferenciar sus productos, o como insignia o señal para distinguir su establecimiento". T. I, p. 197.

"Art. 34.—Se entenderá por nombre comercial, el nombre propio del fabricante, comerciante o agricultor, la razón social o denominación de las sociedades, corporaciones o compañías, y el nombre de sus establecimientos, fábricas, talleres, dependencias u oficinas y el que usen y registren las personas o entidades para proteger sus actividades y establecimientos de índole profesional, cultural o benéfica".

De lo anterior se desprende que un comerciante llamado "Juan Fernández" puede usar este nombre, como nombre comercial, en las siguientes diversas operaciones:

a) Obtención de una patente municipal para abrir y operar un negocio bajo el nombre de "Almacén Juan Fernández" el cual aparecerá ostensiblemente como rótulo en el establecimiento y en la papelería impresa.

b) Formación subsiguiente de una sociedad en nombre colectivo, con su hermano Julio Fernández, bajo la razón social "Juan Fernández y Cía."

c) Suscripción de los documentos relativos al giro del negocio, tales como facturas, cheques, pedidos, recibos, etc., bajo la firma "Juan Fernández", utilizada personalmente, o "Juan Fernández y Cía.", a nombre de la sociedad.

d) Venta de productos con la marca "Juan Fernández". Por ejemplo, café molido vendido al público en envases especiales distinguidos con esa marca.

En todos esos casos estará Juan Fernández haciendo uso, de distintas maneras, de su nombre propio como nombre comercial: unas veces —casos b) y c)— para identificar un sujeto (individual o social), es decir, como nombre-subjetivo; otras veces —casos a) y d)—, para distinguir un objeto (establecimiento comercial o mercancías), o sea como nombre-objetivo. Pero desde el punto de vista jurídico, es fácil apreciar que cada una de esas utilizaciones del nombre pone en juego intereses de muy diverso orden que deben propiciar normas diferentes. Así, por ejemplo, el nombre-subjetivo, como sirve para individualizar a la persona física como sujeto de derecho, no debe en principio ser cesible porque la posibilidad de su transferencia desvirtuaría totalmente su función identificadora.

En cambio no hay inconveniente para permitir la cesión del nombre objetivo, y hasta resulta recomendable como medio de conservar la clientela conquistada por un establecimiento comercial, cuando sea transmitido a un nuevo dueño.⁽⁶⁾ Más aún, los dos usos del nombre comercial que se describen en los ejemplos b) y c) —nombre subjetivo individual y nombre-subjetivo social—, deben estar sujetos a distintos regímenes jurídicos, dada su diferente naturaleza. Tratándose del nombre individual, verbigracia, debe adoptarse el principio —ya analizado— de que no es permitido usar nombre distinto del propio. Tratándose, en cambio, del nombre de las sociedades, especialmente el de las llamadas “capitalistas” (anónima, de responsabilidad limitada), esa prohibición no tiene sentido y debe permitirse el uso de nombres de fantasía o que hagan alusión al objeto social. De igual forma, existen diversas reglas para los distintos tipos de nombres. Así, el nombre comercial utilizado como rótulo del establecimiento y el usado como marca de las mercancías, no están sujetos a las mismas reglas, ya que las leyes generalmente conceden el uso perpetuo del nombre como rótulo y, por el contrario, limitan a cierto plazo el derecho exclusivo al uso del nombre como marca (aunque ese plazo sea prorrogable).⁽⁷⁾

No es posible, pues, sujetar a una sola disciplina, bajo el rubro genérico de “nombre comercial”, situaciones tan disímiles como las que trata de abarcar la legislación costarricense en los preceptos antes aludidos. Por eso es que algunos autores critican las legislaciones que, como la italiana, ofrecen también un concepto excesivamente amplio y, de consiguiente, ambiguo del nombre comer-

(6) “El nombre de la hacienda o establecimiento es cosa aparte de la razón social como nombre del comerciante; cierto que el contenido de la razón social suele emplearse para designar la hacienda, o sea el conjunto de los bienes dedicados al comercio, y entonces se habla de una razón social objetiva en oposición a la razón social-nombre, que constituiría la razón social subjetiva... Como individualización de la hacienda, la razón social tiene un régimen jurídico completamente distinto del de la individualización de la persona, y por ello, la razón social subjetiva, ni puede cederse ni transmitirse por herencia, y menos aún forjarse a capricho del comerciante; en cambio la razón social objetiva, sí puede inventarse, venderse y transmitirse por herencia, a condición, tan sólo, de que, tanto por actos *inter vivos* como *mortis causa*, se transmita simultáneamente con la hacienda, por ser un signo distintivo de ella, y como tal, corre la suerte de la cosa individualizada”. ROCCO, pág. 249.

(7) Véase arts. 23 y 42 de la Ley de Marcas de Costa Rica; 24 y 52 del *Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y Represión de la Competencia Desleal*. Este Convenio ha sido ratificado por Costa Rica (Ley Nº 4543 de 18 de marzo de 1970, “La Gaceta” Nº 70).

cial.⁽⁸⁾ Posiblemente es también por este motivo que el recientemente aprobado “Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial y la Represión de la Competencia Desleal” (citado en lo sucesivo como “Convenio Centroamericano”), a semejanza de la legislación y doctrina mexicanas,⁽⁹⁾ entiende por nombre comercial solamente la denominación que se le asigna a la empresa o establecimiento mercantiles (nombre-objetivo) y sólo a ella se refiere en el desarrollo de su articulado.⁽¹⁰⁾ En el mismo sentido se pronuncia la “Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo”, preparada por las “Oficinas internacionales reunidas para la protección de la propiedad intelectual” (citado en lo sucesivo como BIRPI).⁽¹¹⁾

(8) “En la Relación Ministerial (exposición de motivos del Código Civil italiano de 1942) se lee (n. 1. 041) que “de acuerdo con la doctrina más reciente” se ha recogido “la naturaleza y función del nombre-firma como denominación no sólo de la empresa (léase empresario), sino también de la hacienda”, e idéntica opinión sostiene en la doctrina MOSSA. A nosotros esta fórmula, que intenta ser conciliadora, nos parece más bien contradictoria. No puede, distinguir el nombre-firma a un mismo tiempo dos entidades heterogéneas, como son el empresario y la hacienda, el sujeto y el objeto del derecho, porque sus exigencias son distintas, debiendo, por ello, ser diferente también la reglamentación de las dos hipótesis. Además, si el signo mira al empresario, a un traspaso de aquél al adquirente de la hacienda, se opondrá, de un lado, el interés que el empresario tiene a no ser despojado del signo, de otra parte el interés del público a la identificación del sujeto que responde por las obligaciones de la empresa, mientras que ninguno de ambos intereses entra en juego cuando, por el contrario, la denominación se refiere a la hacienda. Añádase que, unificando la reglamentación de los dos signos distintivos, la consecuencia inevitable es que la disciplina se modelará sobre el signo que requiera mayores precauciones, de suerte que ésta se reducirá en definitiva, al nombre-firma”. FERRARA FRANCISCO, *TEORIA*, pág. 70.

(9) “Los diversos sistemas legislativos y las construcciones doctrinales sobre ellos levantadas, entienden por nombre comercial ora el nombre bajo el cual una persona ejerce el comercio, ora el nombre de la negociación mercantil... una interpretación sistemática de nuestra legislación sobre propiedad industrial demuestra que en derecho mejicano el nombre comercial es el nombre de un establecimiento o de una negociación mercantil, no el nombre de un comerciante; el nombre de una cosa, no el de una persona”. MANTILLA MOLINA, ROBERTO L., pág. 104, (México, 1959). En igual sentido, RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN, *CURSO* Tomo I, pág. 419, BARRERA GRAF, en cambio, interpreta el Derecho de su país sosteniendo que en México por nombre comercial se entiende “tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos (sociedades), como el signo distintivo de las negociaciones mercantiles”. Véase su *TRATADO DE DERECHO MERCANTIL*, Vol. I, pág. 249.

(10) El artículo 48 del “Convenio” dice: “Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento”.

(11) En 1966, las llamadas “Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (“BIRPI”), luego de haber preparado y publicado una “Ley-tipo sobre invenciones para los países en desarrollo” (primera “Ley-tipo”), elaboraron un proyecto sobre marcas y materias afines, que fue luego examinado por un Comité de Expertos, convocado por el BIRPI, que se reunió en la sede de éste en Ginebra, en el mes de noviembre de 1966. Como resultado de ese trabajo, se publicó en 1967 la “Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos

Es indudable que el nombre comercial (en cualquiera de sus diversas acepciones) tiene o puede llegar a alcanzar un considerable contenido económico o patrimonial. Cuando se emplea para designar la empresa o establecimiento y las mercaderías o productos, el nombre ejercerá una influencia decisiva en las relaciones con la clientela del negocio, sobre todo si ésta se encuentra satisfecha con los productos o servicios ofrecidos. Se propagará la conveniencia de comprar "donde Juan Fernández" y se formará así el "derecho a la clientela", como parte esencial del establecimiento. Como nombre-subjetivo, el nombre comercial influirá también en una mayor facilidad para obtener crédito de banqueros y proveedores, si el comerciante, para "guardar su buen nombre", ha sido un buen cumplidor de sus obligaciones comerciales, lo cual, como se comprende, tiene un subido valor económico.

El carácter patrimonial del nombre comercial, implica la necesidad de una doble protección jurídica. En primer término, el titular de un nombre comercial debe ser protegido de la competencia desleal que resultaría del hecho de que otro comerciante no autorizado se valiese del mismo nombre para ejercer el comercio desviando hacia sí la clientela del primero. En segundo término, es necesario facilitar la transmisión del nombre, para que el adquirente del establecimiento mercantil pueda aprovechar el factor de riqueza que representa un nombre comercial conocido y acreditado.

Todo ello debe ordenarse dentro de ciertas normas jurídicas que enmarquen razonablemente el ejercicio de cada derecho, armonizando el interés del comerciante con el del público y el interés de aquél con el de los terceros, lo cual da por resultado sistemas completos de reglas que algunas veces difieren sensiblemente de país a país. A continuación vamos a reseñar dos sistemas suficientemente antagónicos para que pueda apreciarse la diversidad de soluciones a que el mismo problema da origen.

de competencia desleal para los países en desarrollo" junto con su declaración explicativa, la cual fue remitida a los países en desarrollo, a los estados miembros de la Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial y otras organizaciones internacionales.

"En el sentido de la presente ley —dice la "Ley-tipo" del BIRPI— se entiende por: d) "Nombre comercial": el nombre o la designación que identifica la empresa de una persona física o moral. (Art. 1, inc. 1).

1. Sistema del Código de Comercio alemán.

a. Introducción

A pesar de no haber sido el primer sistema legislativo de protección al nombre comercial,⁽¹²⁾ el C. de C. alemán se toma frecuentemente como punto de referencia en la evaluación de las diversas soluciones legislativas.

De acuerdo con este ordenamiento, todo comerciante —individual o social— tiene el derecho de ejercer su actividad profesional bajo un nombre o firma, y además, tiene obligación de hacerlo, inscribiendo su firma en el Registro de Comercio ya que el derecho sobre el nombre comercial depende de la inscripción.⁽¹³⁾

La firma, según explica, von GIERKE, "es el nombre del comerciante. Siendo un nombre, no constituye un sujeto especial de derecho. Siendo el nombre del comerciante, no constituye el nombre de la hacienda comercial (*Geschäft*). Denominaciones tales como "Hostería el Caballito Blanco" o "Farmacia El León", no son, pues, nombres comerciales, pero pueden constituir "aditamentos" del mismo".⁽¹⁴⁾

El rigor registral y sus efectos sustantivos se reflejan en la regla según la cual la firma, una vez inscrita, deberá seguirse utilizando en la misma forma en que se registró, durante toda la vida mercantil del titular o hasta que no se inscriba una enmienda.⁽¹⁵⁾ Un ejemplo citado por el Profesor Heinsheimer es suficientemente claro: si un comerciante llamado Karl August Berger, ha elegido la firma "Karl A. Berger" y la ha registrado, no podrá válidamente suscribir documentos o presentarse en el futuro bajo el nombre comercial "K. Berger" u otro diferente; de la misma manera, no permitirá el registro que, dentro de su localidad, se inscriba otro

(12) Para un estudio de los antecedentes históricos (incluyendo los franceses e italianos) de la protección del nombre comercial, véase OUDINOT, de la *TRASMISSION DE LA FIRME EN DROIT ALLEMAND*, (Annales de Droit Commercial) 1912, pág. 362.

(13) Véanse arts. 29 a 37 del H. G. B.

(14) VON GIERKE, Tomo 1, pág. 142.

(15) Véanse arts. 29 a 37 del H. G. B.

comerciante cuyo nombre consista en las mismas palabras que aquél tiene registradas.⁽¹⁶⁾

Otra característica fundamental del ordenamiento alemán es que el C. de C. permite a un tercero la adquisición de la firma así concebida, siempre que la transmisión se haga junto con la respectiva empresa o negocio en el cual se empleaba y que se cumplan los requisitos registrales.⁽¹⁷⁾

b. Principio de la veracidad de la firma

Varios principios jurídicos gobiernan la operación del registro de comercio alemán en lo que se refiere a la inscripción y a la protección del nombre comercial. En primer lugar, rige el principio de la veracidad de la firma, el cual exige que toda firma nueva deba formarse de modo que evite a terceros la posibilidad de confusión o engaño, como ocurriría en las siguientes situaciones:

1) Uso de firmas que no corresponden al carácter individual o social de la empresa (uso de palabras que hagan aparecer una sociedad donde sólo exista un comerciante individual y viceversa); que no llenen los requisitos especificados para cada tipo de organización mercantil (sociedades en nombre colectivo, de responsabilidad limitada, anónimas, etc.).

2) Uso de firmas o nombres por comerciantes individuales, que tiendan a encubrir la identidad del titular a través de referencias adjetivas inciertas, como por ejemplo "Fábrica Rhenana de Motores", en el caso de un establecimiento comercial perteneciente a Karl A. Berger, un comerciante individual.⁽¹⁸⁾

c. Principio de la novedad y prioridad de la firma.

El artículo 30 del C. de C. alemán prescribe que las firmas deben ser distintas unas de otras y, por tanto, cuando en una misma localidad o circunscripción registral se pretenda inscribir una firma análoga a otra ya inscrita, la nueva debe agregar algún signo que la distinga claramente de la anterior.⁽¹⁹⁾ Este principio se fortalece

(16) HEINSHEIMER, pág. 34.

(17) Véase art. 22 del H. G. B.

(18) Véanse artículos 18 y 19 del H. G. B. y HEINSHEIMER, págs. 36 y sigs.

(19) Art. 5 del H. G. B.

con una regla procesal de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que dispone que la inscripción de una firma ilegal no es suficiente para subsanar los defectos de que adolezca.⁽²⁰⁾

De producirse una inscripción inválida por violación del principio de novedad, ella deberá ser borrada del registro, a instancia de parte o de oficio, por el tribunal de comercio respectivo.

d. Transmisión de la firma

Como habíamos apuntado, el C. de C. alemán permite la transferencia del nombre comercial. Esta transmisión requiere la observancia de ciertas reglas encaminadas a preservar los principios de veracidad y novedad, anteriormente descritos. En primer lugar, la firma no puede ser transmitida con separación de la empresa o negocio para el que se adoptó. Por lo mismo, es preciso que el adquirente emplee la firma en un negocio similar al adquirido. En segundo término, se requiere que el nombre del adquirente sea inscrito en el registro como titular de la empresa transmitida.⁽²¹⁾ Finalmente, el nombre del adquirente debe hacerse constar junto con la firma adquirida con caracteres visibles, tanto en el local de la empresa como en su papelería y propaganda.⁽²²⁾

En lo sucesivo, una vez llenados todos esos requisitos, el adquirente podrá utilizar la firma de su antecesor para ejercer el comercio, firmar con ella los documentos en que consten sus obligaciones y, bajo el nombre comercial adquirido, podrá demandar y ser demandado.⁽²³⁾

e. Acciones contra el uso ilegal de la firma.

El sistema de protección de la firma o nombre comercial en el C. de C. alemán y legislación complementaria, es tan completo como complejo. Las acciones contra el uso ilegal de la firma se derivan, no sólo del "derecho a la firma", un derecho de caracteres reales basado en la sustantividad de la inscripción, sino también de

(20) Véanse arts. 126, 142, 143 de la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria (*Freiwillige Gerichtsbarkeitgesetz*), cit. por HEINSHEIMER, Pág. 42.

(21) Art. 23 del H. G. B.

(22) Véanse arts. 15 a 31 del H. G. B. y HEINSHEIMER, págs. 38 y 39.

(23) HEINSHEIMER, págs. 33 y 34.

las reglas sobre competencia desleal. La aplicación de un grupo u otro de reglas depende de los siguientes factores: 1) objeto o interés protegido; 2) circunscripción de la reclamación, y 3) remedio legal buscado.

e. i. Objeto o interés protegido

Desde el punto de vista del objeto protegido, cabe hacer la distinción entre el nombre-firma (basado en el nombre civil del comerciante) y el nombre de tipo simplemente distintivo, sin contenido patronímico, utilizado para designar algún negocio o establecimiento, como por ejemplo "Hotel Presidente". Si un comerciante adopta este signo distintivo para su hotel, sin incluirlo en la firma comercial inscrita, el derecho alemán permite su protección únicamente dentro de las normas relativas a la competencia desleal.⁽²⁴⁾

De igual manera, cabe la protección por competencia desleal contra toda persona que registre un nombre cuyos términos, elegidos arbitrariamente, conduzcan a un equívoco en relación con una marca de fábrica inscrita con anterioridad. Así, por ejemplo, desde los años veintes existe en Alemania jurisprudencia que ampara a titulares de marcas inscritas, tales como "Gillette" o "Meteor", contra empresarios de nombres similares que pretendían aplicarlos a actividades o productos análogos a los que protegían las marcas registradas.⁽²⁵⁾

También existe jurisprudencia reiterada que califica de competencia desleal la del que registre o trate de registrar una marca que pueda inducir en error acerca de la titularidad de un nombre comercial o firma anteriormente registrado.⁽²⁶⁾

Es importante recalcar las características que distinguen la protección que se fundamenta en la titularidad de una firma registrada de la que se base en la competencia desleal. En el primer caso basta con probar la legitimidad registral, es decir, que la firma discutida está inscrita. En el segundo, en cambio, no sólo debe probarse la legitimidad registral sino también la posibilidad de equívocos, es decir, el grado en que los terceros y el público en general pueden per-

(24) Véase HEINSHEIMER, pág. 36.

(25) Véanse sentencias de R. G. Warn, N. 55, cit. por HEINSHEIMER, pág. 42.

(26) Loc. cit.

judicarse con la confusión entre nombres, firmas o marcas. Cabe, por tanto, en un caso de competencia desleal, tanto consideraciones de tipo objetivo (la similitud gráfica o fonética, la posibilidad de confusión) como de tipo subjetivo (intención del competidor de arrebatar la clientela), consideraciones éstas que no se toman en cuenta cuando el derecho invocado es simplemente el de la propiedad de una firma, tal como fue literalmente inscrita.

La distinción entre los dos grupos de reglas (derecho a la firma y protección contra la competencia desleal) se verá más claramente en el siguiente acápite.

e. ii. Circunscripción del reclamo.

En principio, el "derecho a la firma", como derecho real, es en la legislación alemana un derecho circunscrito territorialmente. La protección del registro se extiende sólo a su territorio. En términos más generales, la protección de todos los registros en el territorio alemán, salvo tratados o convenios especiales, no rebasan sus límites territoriales. Es posible, sin embargo, que un nombre comercial, válidamente registrado en una circunscripción registral, entre en conflicto con otro igual o similar, registrado en otra localidad con igual validez. El profesor HEINSHEIMER cita el caso de un fabricante de pianos, "Bluthner", establecido en Leipzig pero ampliamente conocido en todo el territorio nacional, enfrentándose a otro fabricante de pianos, de distinta localidad, con idéntico nombre civil y firma comercial.

Las reglas sobre la competencia desleal le permiten en este caso, al que ha alcanzado una buena reputación en todo el territorio estatal, al amparo de un nombre comercial inscrito en una determinada localidad, eliminar la confusión causada por otro comerciante de nombre igual, inscrito posteriormente en otra circunscripción.

e. iii. Remedios legales buscados.

La legislación alemana proporciona varios remedios legales al titular legítimo de un nombre comercial. Su acción puede concretarse a pedir que se deniegue la inscripción de un nombre nuevo o bien a solicitar la nulidad de una inscripción ya realizada en perjuicio de su derecho.⁽²⁷⁾ Puede también obtener una sentencia

(27) Arts. 17 y 37 del H. G. B.

que prohíba al demandado hacer uso del nombre comercial ilícito (sentencia de no hacer) y reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, conjunta o separadamente.⁽²⁸⁾

Es importante, sin embargo, subrayar que la indemnización de daños y perjuicios y el logro de una sentencia prohibitiva, dependerán de las reglas que protejan el objeto o interés violado. En el caso de la infracción pura y simple al derecho a la firma (por ejemplo, el comprador de una empresa, que usa la firma de su antecesor a pesar de haber sido excluida del traspaso) el tribunal se concretará a examinar quién tiene mejor derecho según el registro. En el caso de la competencia desleal, en cambio, la apreciación judicial deberá extenderse a aspectos subjetivos, como la intención del demandado, u objetivos, como la posibilidad de que un público de mediana inteligencia pueda llegar a confundirse por la alegada infracción. De ahí que en la aplicación de las reglas sobre competencia desleal bien puede suceder que, a pesar de haberse comprobado el derecho a la firma, no logre el actor el remedio que busca, ya sea porque el demandado logre probar idéntico derecho (inscrito en otra localidad) o porque el actor no compruebe la posibilidad de confusión del público, implícita en la alegación de deslealtad comercial.

2. Sistema Francés.⁽²⁹⁾

a. Introducción

Dada la escasez de reglas legislativas, la regulación del nombre comercial (*nom commercial*) en el Derecho mercantil francés se debe en muy pequeño grado al C. de C. de 1808 y su legislación complementaria. Se basa, preponderantemente, en la labor creadora de los tribunales de comercio y de casación.⁽³⁰⁾

(28) Arts. 35 a 37 y 823 del H. G. B.

(29) La descripción del sistema francés en el texto está basada en la legislación anterior al primero de agosto de 1965, fecha en la cual entró en vigencia la nueva Ley de Marcas promulgada el treinta y uno de diciembre de 1964, que modifica sustancialmente lo aquí expuesto. No obstante, hemos descrito el sistema anterior para efectos didácticos de contraste con el régimen del Código de Comercio alemán.

(30) Véase la edición Dalloz de 1964, del C. de C. francés, que contiene solamente seis leyes de carácter penal, administrativo y procesal en torno a la protección del nombre comercial, en pp. 880 a 882. Algunas de las leyes transcritas por Dalloz serán comentadas más adelante.

Al igual que en el Derecho mercantil alemán, la jurisprudencia y doctrina francesas conciben el nombre comercial como objeto de un derecho de propiedad incorporal;⁽³¹⁾ pero, a diferencia del Derecho alemán, distinguen entre el nombre firma (*signature*) y el nombre comercial (*nom commercial*) propiamente dicho. Aquél es personal e intransmisible en el Derecho francés; éste, como parte del fondo de comercio, es transmisible con el fondo o sin él.⁽³²⁾ El distintivo comercial o enseña (*enseigne*) es también transmisible en el Derecho francés.

b. El registro en el Derecho francés.

Al postular la no transmisibilidad de la firma, los tribunales y la doctrina franceses no aducen, significativamente, prohibiciones de orden público sino preceptos de carácter administrativo registral. Esto se debe a la distinta función y transcendencia que el registro de comercio francés tiene, en comparación con el alemán.

En Francia, tanto la cesión como la pignoración de un fondo de comercio, debe inscribirse en el registro; pero el efecto de esta inscripción es simplemente el de prevención a terceros, pues, a diferencia del Derecho alemán, la inscripción no tiene efectos constitutivos, sino meramente declarativos. La falta de inscripción de un nombre comercial en Francia, por tanto, no acarrea sanciones jurídicas realmente significativas. Es más, cuando se practica una inscripción con base en una declaración falsa o inexacta, esto sólo acarrea una sanción de responsabilidad civil.⁽³³⁾ Como se recordará, en el Derecho alemán quien inscribe primero un nombre de comercio se asegura su derecho de prioridad. Ello permite que, al venderse un fondo de comercio, la firma inscrita pase al comprador quien, a partir de la inscripción, se hallará protegido por la publicidad registral contra su vendedor y terceros infractores.⁽³⁴⁾

(31) Véanse las sentencias del Tribunal de Sena (Seine) Civ. de 19 de diciembre de 1947, transcritas en Sirey, 1948, T. II, p. 95, y de Lyon, Com. del 13 de diciembre de 1949, transcrita en Dalloz, 1950, p. 250, con nota del Profesor Ripert, en la cual se discute la doctrina contemporánea.

(32) Véase RIPERT Y ROBLLOT, T.I., p. 129, donde estos autores citan jurisprudencia desde el año 1845.

(33) Sobre los requisitos de publicidad en la venta o prenda de un fondo de comercio, véase la Ley de 17 de marzo de 1909, Ley de 29 de junio de 1935, Ley de 11 de marzo de 1949 y Ley de 9 de abril de 1949, todas ellas en Dalloz, y comentarios de RIPERT, Tomo I, págs. 359 - 373.

(34) Para una comparación de los dos sistemas, véase GARRIGUEZ, *Curso*, Tomo I, págs. 175 y sigs.; y, RIPERT, Tomo I, pág. 167.

Los efectos restringidos de la inscripción en el registro de comercio francés impiden el funcionamiento cabal de los principios de novedad y veracidad, tal como funcionan en el Derecho alemán. De ahí que la protección contra el uso ilícito del nombre comercial en Francia tenga que basarse en las reglas sobre competencia desleal (*concurrence déloyale*) como fuente primaria de derechos y obligaciones. La forma en que los tribunales franceses han interpretado estas reglas, creando todo un sistema jurídico en torno al nombre comercial, será examinada en el punto siguiente.

c. Reglas Jurisprudenciales.

Las primeras reglas jurisprudenciales para la protección del nombre comercial aparecieron en Francia a mediados del siglo pasado. Los tribunales establecieron algunas reglas llamadas a evitar el uso impropio del nombre comercial por el comprador o cesionario de un fondo de comercio, tratando de evitar la confusión entre el nombre comercial cedido y el nombre civil del cedente. Así se autorizó el uso de frases como "Antigua Casa Orleans" o "Sucesores de Viuda Cliquot", añadiendo el nombre del cesionario tras el del cedente.⁽³⁵⁾

Alrededor de 1880 se ventilaron los primeros casos de homonimia, en los cuales un comerciante con el mismo nombre civil de una firma establecida y bien conocida se dedicaba a fabricar y vender productos similares a los de ésta, bajo su propio nombre. De estos litigios resultó una serie de reglas jurisprudenciales que obligaban al infractor a precisar en su papelería y productos que su establecimiento comercial no era el ampliamente conocido.⁽³⁶⁾

Es importante anotar que las reglas jurisprudenciales para la protección del nombre comercial distinguían dos situaciones: A) si el nombre estaba protegido por una marca de fábrica, su titular tenía monopolio sobre las palabras disputadas; B) si no existía protección marcaria⁽³⁷⁾ era necesario rendir prueba de la anteriori-

(35) Véase Requettes Sala de la Corte de Casación, 14 de febrero de 1845, Dalloz 45, T. I, p. 116; Civil 10 de abril de 1866, Sirey 66, T. I., p. 251; París 11 de julio 1867; Dalloz 67, T. I., p. 219, cit. por Ripert p. 181.

(36) Véase Requettes de 12 de junio de 1883 en Dalloz 83, T. I., p. 281, con nota del Profesor Esmein, Cit., por Ripert p. 181.

(37) Véase a Ripert p. 312.

dad del uso y de la posibilidad de confusión para evitar que otro usara las palabras discutidas.⁽³⁸⁾

Las reglas jurisprudenciales sobre la homonimia desleal exigen el uso de un nombre de pila cuando éste sea distinto del comerciante con nombre comercial anteriormente usado; si esta distinción es insuficiente, se hace preciso incluir la fecha de fundación del segundo establecimiento o la mención de su domicilio social, o el lugar de procedencia de sus productos, etc. Aún así, la situación actual de la homonimia en el Derecho mercantil francés se describe por los Profesores Ripert y Roblot en la siguiente forma:

"Nada de esto (reglas anteriormente mencionadas) impide que la homonimia siga siendo una fuente de confusiones... en esta materia ha habido procesos que se han hecho célebres".⁽³⁹⁾

d. Elementos de la Competencia Desleal.

De mayor importancia jurídica que el enunciado casuístico de las reglas jurisprudenciales francesas, es la elaboración de los principios que rigen la competencia desleal en su protección al nombre comercial y a la enseña o distintivo. La base legislativa utilizada por los tribunales franceses para construir su doctrina sobre la competencia desleal no pudo haber sido más vaga: el Art. 1382 del C. C. cuyo texto es el siguiente:

"Cualquier acto por el cual una persona le causa perjuicio a otra, obliga a esa persona a reparar el perjuicio causado".

Debe notarse que, a pesar de la amplitud de los términos de este artículo, su texto, al aplicarse a la competencia desleal con un nombre de comercio, contiene una limitación fundamental: presupone la existencia de un perjuicio probado y reparable. En otras palabras, este artículo no fue concedido para protección general de un derecho, independientemente del daño causado, sino en función del daño. De ahí que su aplicación, en principio depende de la prueba del daño causado. Es curioso notar, además, que una Ley pro-

(38) Véase la nota del Profesor Esmein, citada en nota anterior.

(39) Véase Ripert p. 312 y Ripert y Roblot p. 221 donde se citan los casos del Champagne Cliquot, Reims 18 mayo de 1906, Dalloz 1909, tomo II, página 89, el de los Pianos Erard, Casación, 30 de enero de 1878 Sirey 78, Tomo I, p. 287; el del licor Pernod, Casación de 2 de julio de 1955 y otros.

mulgada en 1824 con el propósito específico de proteger el nombre comercial⁽⁴⁰⁾ se contentó solamente con imponer una sanción penal a la alteración o asunción ilícita de nombres comerciales de productos elaborados o fabricados.

Bien puede considerarse como la principal contribución de la doctrina francesa a la elaboración jurisprudencial sobre la competencia desleal, el haber llamado la atención hacia el carácter patrimonial del "derecho a la clientela", en general, y del nombre comercial, en especial, como parte del fondo de comercio.⁽⁴¹⁾ Competencia desleal debe proporcionarle a la parte perjudicada la posibilidad de demandar no sólo la reparación del daño sufrido, sino también la declaratoria que impida o prevenga la continuación de la conducta desleal. Más aún, debe proporcionársele al demandante que pruebe el uso válido y previo del nombre, la oportunidad procesal de impedir la utilización del homónimo o del nombre comercial que cree confusiones, antes de que se le produzcan perjuicios sobre todo si prueba que los perjuicios pueden llegar a producirse.

Los tribunales franceses a través del uso del "astreinte" (sentencia condenatoria a no hacer bajo penalidad) tienen el poder de prevenir el uso continuado y desleal de un nombre comercial a la par que pueden imponer una condenatoria de responsabilidad civil por daños causados. Además, la jurisprudencia reciente ha definido la competencia desleal en materia de nombres de comercio en términos suficientemente comprensivos, como para vaticinar una mayor protección del derecho al nombre:

"... Considerando que el hecho de servirse de su nombre patrimonial para ejercer el comercio, sin tomar las medidas útiles para que no haya confusión posible con un comercio similar explotado bajo el mismo nombre, constituye un acto de competencia desleal."⁽⁴²⁾

(40) Véase la Ley de 28 de julio de 1824, el C. de C. en Dalloz, p. 880 y sigs.

(41) Entre los autores franceses más influyentes figuran: ALIART, *TRAITE DE LA CONCURRENCE DELOYALE* (París, 1892), POUILLET, *TRAITE DES MARQUES DE FABRIQUE DE LA CONCURRENCE DELOYALE*, (París, 1911); obras más recientes son las de NAST, *CONCEPTION FRANCAISE DE LA CONCURRENCE DELOYALE* (Melanges Wielland, 1932) y la exposición de Savatier en *TRAITE DE LA RESPONSABILITE CIVILE*, Tomo 1939, párrafos número 48 y sigs.

(42) Véase Requetes 15 de enero de 1946, 2 fallos en *Jurisqueur Periodique*, 1948, T. N. 4835, cit. por Ripert p. 312.

Queda pendiente, sin embargo, en Francia, la determinación de los casos en los cuales es y no es necesario probar la existencia de un perjuicio efectivo, el peso que debe otorgársele a la intención del infractor (factor subjetivo) y a la posibilidad de confusión que conlleve una destrucción del derecho a la clientela (factor objetivo).

Si la jurisprudencia en torno a la protección de la enseña o distintivo comercial puede tomarse como indicadora de la actitud de los tribunales, entonces puede predecirse que en un futuro muy cercano la tendencia de los tribunales franceses será la de proteger el nombre comercial, independientemente de la prueba del perjuicio efectivamente causado. De acuerdo con la jurisprudencia analizada por el Profesor Boulanger en un artículo publicado en 1940⁽⁴³⁾ ya en aquel entonces los tribunales franceses admitían la protección de un demandante que probara la prioridad en el uso de una enseña y el hecho de la usurpación de la misma por un demandado, sin necesidad de probar el perjuicio causado.

Finalmente, es necesario transcribir parte del texto de una reciente ley sobre competencia desleal en Francia, la Ley de Finanzas (Nº 63-628, de 2 de julio de 1963), cuya obvia intención es la de fortalecer la prevención judicial de la competencia desleal.

"Artículo 2.—Concurrencia Desleal. Todo comerciante, industrial o artesano que presente una acción en un juicio para la reparación de un perjuicio debido a actos de concurrencia desleal o ilícita, puede exigir, mediante un procedimiento que será establecido por decreto del Consejo de Estado, que hasta tanto el asunto no se haya resuelto en forma definitiva por el Tribunal, se ordene la cesación de los actos imputados al demandado a título provisorio y por sentencia inhibitoria (astreinte)."

II. La Marca

A. Introducción

El nombre propio del comerciante (como vimos en la Sección I anterior) se emplea en el comercio no sólo para identificar al titular de la empresa y a la empresa misma, sino también, para distinguir las mercaderías, productos o servicios que se ofrecen al

(43) Véase la *Revue General de Droit Commercial*, p. 5, 1940.

público. En este último supuesto, el nombre hace las veces de marca, función en la cual se utilizan también —y quizás con mayor frecuencia— multitud de signos de diversa naturaleza, tales como denominaciones, palabras, dibujos, emblemas, colores, envases o envolturas, destinados todos a distinguir unos productos de otros. La regulación de estos signos distintivos, guarda estrecha relación con la del nombre comercial —puesto que todos sirven para identificar o individualizar algo— y, en consecuencia, ambos temas ofrecen áreas comunes que se rigen por las mismas normas. Así, por ejemplo, los requisitos y trámites de inscripción del nombre comercial son generalmente los mismos que se exigen para la inscripción de una marca (ya esté ésta constituida por el nombre del interesado o por cualquier otro signo); los efectos de la inscripción (bien sea declarativos del derecho del titular o bien atributivos) rigen por igual para el nombre y la marca, según sea el sistema adoptado por cada ordenamiento; las reglas sobre remedios legales destinados a proteger el derecho al uso exclusivo del nombre comercial y de la marca, son comunes a ambas instituciones, como comunes son también los principios de novedad, veracidad, y especialidad y otros secundarios que las rigen, tales como los que sirven para establecer la similitud entre signos distintivos en conflicto.⁽⁴⁴⁾

Pero a la vez existen normas diversas para el nombre comercial y la marca, determinadas por la especial naturaleza de cada uno de esos distintivos. La marca, como se aplica a mercancías que frecuentemente circulan en amplias zonas internacionales, requiere de una protección que tiende a extenderse territorialmente cada vez más, por medio de instrumentos jurídicos regionales o internacionales.⁽⁴⁵⁾ El nombre comercial generalmente tiene un ámbito de protección más reducido, a veces circunscrito a una plaza o circunscripción registral (véase sección I, *supra*). El derecho al nombre comercial como ya dijimos, generalmente se otorga por

(44) Véase *infra* Sección G.

(45) Entre estos instrumentos pueden citarse el Convenio de París de 20 de marzo de 1883 por la protección de la propiedad industrial; el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 referente al registro internacional de las marcas de fábrica y de comercio, y el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación internacional de los productos y de los servicios a los cuales se aplican las marcas de fábrica o de comercio. En la América Latina véase la Convención sobre marcas de fábrica, suscrita en la Cuarta Conferencia Americana de Buenos Aires de 11 de agosto de 1910, aprobada y ratificada por el gobierno de Costa Rica el 20 de junio de 1916 (Colección de Leyes y Decretos Año 1916, primer semestre, págs. 400 y sigs.).

tiempo indefinido, en tanto que el derecho a la marca es por tiempo limitado en la mayoría de los ordenamientos, aunque esta regla se atenue con la prórroga ilimitada de la inscripción, mediante trámites de renovación. El uso de la marca es facultativo salvo para ciertos productos,⁽⁴⁶⁾ en tanto que el uso del nombre comercial es en muchas legislaciones obligatorio.⁽⁴⁷⁾

B. Concepto de la Marca

Para los propósitos de nuestro estudio, la marca puede definirse simplemente como cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. Los fabricantes, los comerciantes y los empresarios en general, identifican sus productos, mercancías o servicios con determinadas marcas y mediante el empleo de ellas logran el propósito de adquirir, mantener y aumentar una clientela que, impulsada por la calidad, la fama o la propaganda, adquirirá los productos o buscará los servicios ofrecidos. Esto hace que la marca, en muchos casos llegue a adquirir un elevado valor económico.

Las marcas sirven, especialmente cuando empiezan a ser usadas, para indicar al comprador la procedencia del producto, es decir, quién es el fabricante o productor; pero, conforme van siendo conocidas por el público y van cobrando fama, tienden a independizarse en la mente de los adquirentes o usuarios hasta que en la mayoría de los casos, como apunta MASCAREÑAS,⁽⁴⁸⁾ el comprador o usuario exige una marca determinada sin indagar más sobre la procedencia, o sobre la empresa que fabrica el producto; sólo le interesa que el producto sea de “tal marca”, ya porque lo haya usado o porque se lo hayan recomendado. Por tal razón, el tratadista italiano Francisco FERRARA considera que no es exacta la afirmación, muy frecuente en la doctrina, de que la marca diferencia el producto al certificar la procedencia de una hacienda mercantil determinada. Esto puede suceder —dice— pero no es preciso que ocurra, ya que la marca puede ser un signo anónimo, o una locución fantástica que no revele su procedencia o verdadera

(46) Véase Art. 14 de la Ley de Marcas de Costa Rica y Art. 2 del Reglamento N. 10 de 27 de octubre de 1958, en cuanto a uso obligatorio de marcas en la venta de café molido.

(47) Véase Art. 242 Código de Comercio de Costa Rica y Art. 34 del Código de Comercio de Panamá.

(48) En SOLA DE CAÑIZARES, pág. 419.

titularidad. Por tanto, la finalidad inmediata de la marca no es dar a conocer la hacienda mercantil ni hacer su propaganda, sino formar una clientela para el producto, facilitando su identificación en el mercado.⁽⁴⁹⁾

C. Marcas de Fábrica, de Comercio y de Servicios

Se acostumbra distinguir por parte del legislador, la doctrina y la jurisprudencia entre marcas de fábrica, marcas de comercio y marcas de servicio. El artículo 9 del "Convenio Centroamericano" por ejemplo, las define y distingue de la siguiente forma:

"Marcas industriales o de fábrica son las que distinguen las mercancías producidas o elaboradas por una determinada empresa fabril o industrial.

Marcas de comercio son las que distinguen las mercancías que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa quién sea su productor.

Marcas de servicio son las que distinguen las actividades que realizan las empresas dedicadas a dar satisfacción a necesidades generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o distribución de mercancías".

Estas distinciones, especialmente entre marcas de fábrica y de comercio, no siempre es posible hacerlas en la práctica mercantil porque con los métodos modernos de fabricación y de distribución de productos, frecuentemente se requiere la intervención de diversas industrias y empresas en la manufactura o en el marcado de productos, sin que se pueda saber, a ciencia cierta, como ocurre con los productos manufacturados por sucesivos y diversos ensambladores, cuál de todos es "el fabricante" con derecho a usar la marca de fábrica que ampara el producto final. Más aún, es frecuente el caso de empresas que dan a hacer los artefactos con que comercian a la fábrica que mejores condiciones les ofrezca y luego los venden al público con las "marcas de fábrica" de su propiedad.⁽⁵⁰⁾

(49) FERRARA, pág. 218.

(50) Por ejemplo, la empresa norteamericana Sears Roebuck es dueña de las marcas "Coldsport", "Silvertone" y "Kenmore" para distinguir refrigeradoras, equipos electrónicos y artefactos eléctricos, pero no fabrica ninguno de esos artículos, sino que los encarga a diversas fábricas que pueden estar situadas a miles de kilómetros de distancia de su sede social.

Tales circunstancias y la observación de que tanto unas como otras marcas están sometidas al mismo régimen jurídico, han hecho que la doctrina critique la clasificación⁽⁵¹⁾ y que se acuse una tendencia a suprimirla de los textos legales, tal y como ocurre con la "Ley-Tipo" del BIRPI, que consigna al respecto el siguiente comentario:

"Aunque en muchas leyes existentes se hace una distinción entre marcas de fábrica (o sean marcas de un fabricante que distinguen los productos manufacturados y vendidos por él) y marcas de comercio (o sea, las marcas que distinguen los productos de un comerciante que no han sido manufacturados por él), en la Ley-tipo no se hace así, ya que se trata de una distinción que no tiene consecuencias legales ni prácticas y que, por tanto, carece de valor jurídico".

En Costa Rica bajo el régimen de la vigente Ley de Marcas,⁽⁵²⁾ la distinción sí tiene consecuencias legales, ya que si se pretende inscribir una marca de fábrica nacional, es necesario demostrar documentalmente que la respectiva industria o fábrica "existe ya o que va a establecerse con seriedad", en tanto que tal demostración, por supuesto, no es necesaria cuando se trata de inscribir una marca de comercio. (Art. 11 inciso e). Además, la jurisprudencia costarricense ha declarado que la marca de comercio no puede aplicarse para distinguir determinado género de artículos, comprendidos en alguna de las cincuenta "Clases" de la nomenclatura de la Ley de Marcas, como se hace con la marca de fábrica, sino que se aplica por el titular "a todas las mercancías con que negocia, ordinaria o extraordinariamente."⁽⁵³⁾

(51) FERRARA, entre otros, hace la siguiente crítica: "Muy difundida en la doctrina es la (clasificación) que distingue entre marcas de fábrica y marcas de comercio. Pero este criterio diferenciador es discutible. Para algunos son las primeras las que coloca el productor; las segundas son las que stampa el comerciante; mas ello no siempre ocurre, porque el productor da frecuentemente el encargo de colocar la marca al revendedor, a quien cede el producto en masa, encomendándole la función de fraccionarlo y prepararlo para el consumo... la distinción en realidad es inconsistente, porque la marca puede ser un signo anónimo y de fantasía que ni revele la procedencia del producto ni quién la colocó, y, de otro lado, el hecho material de que la marca haya sido colocada por el comerciante o el productor no influye para nada en la reglamentación del signo".

Op. Cit., pág. 226.

(52) Ley N° 559 de 27 de junio de 1946.

(53) Véase Art. 11, Inc. e) de la Ley de Marcas y sentencias de Casación N° 64 de 14:50 hrs. del 18 de enero de 1955 (Hermanos Burochowicz, S. R. Ltda. vs. Coro Inc.), incluidas adelante, en la sección destinada a jurisprudencia. La misma Sala, en sentencia N° 73 de 10:30 hrs. del 29 de abril de 1951, dijo lo siguiente: "La denegatoria de inscripción hecha

D. La Marca Colectiva

La marca colectiva, como la marca individual a que hemos aludido en párrafos anteriores, es un signo diferenciador de las mercancías; pero, mientras la marca individual sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra u otras empresas, la marca colectiva tiene el propósito de distinguir el origen o cualesquiera otras características comunes de los productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca bajo la inspección y vigilancia de un titular, que puede ser una colectividad (cooperativa, sindicato, municipio, gremio, cámara, grupo de empresas, etc.) o un empresario.

El propósito de la marca colectiva, es doble. En primer término, denotar ciertas características comunes —como la unidad de calidad derivada de métodos de producción uniformes, del origen geográfico o de otros elementos naturales o artificiales— de los artículos que se ofrecen por los usuarios de la marca colectiva, aunque cada artículo lleve distinta marca individual. En segundo término, las características que se anuncian en los productos o servicios que llevan la marca colectiva, son respaldadas por el titular de la marca. Por ello la regulación del uso de la marca colectiva no es igual a la de la marca individual, ya que el titular de esta última debe tener libertad de aplicarla a los productos a que está destinada, cualquiera que sea su calidad y demás características. Claro está que si la aplica a productos de calidad inferior, la marca perderá prestigio y terminará por no poder usarse, pero el derecho marcario no se preocupa por la calidad del producto. El empleo de una marca colectiva debe estar, en cambio, sometido a reglas que impongan a los usuarios la obligación de dar a los productos amparados por ella, ciertas normas mínimas de calidad que correspondan a lo anunciado en la marca, sometiendo los productos, por ejemplo, a determinados procesos industriales de unificación de calidad.

por la Sala Primera Civil no se basa, precisamente, en la similitud de los productos y artículos que ampara la marca ya registrada por la "Real Silk Hosiery Mills Incorporated" y los que se mencionan en la marca que pretende inscribir bajo el nombre de "Real Silk Mercerized Cotton Thread", así como tampoco en la posibilidad de confusión apenas enunciada en el fallo recurrido, sino en la circunstancia fundamental de no haber probado el actor, documentalmente, que la fábrica de hilados de que se dice dueño el recurrente, exista en el país o que en realidad se va a establecer, requisitos esos exigidos por el inciso "e" del artículo 11 de la Ley de Marcas, para que se pueda acordar la inscripción". Véase, en igual sentido, Sentencia del mismo tribunal N° 33 de las 15:15 hrs. del 30 de mayo de 1957, y resolución de la Sala Ira. Civil N° 972 de las 8:40 hrs. del 6 de setiembre de 1958.

chequeando su extracción de alguna zona o región, etc. Asimismo, es menester que existan normas que obliguen al titular de una marca colectiva a ejercer la debida vigilancia sobre el uso que se haga de la marca. Así, pues, la marca colectiva no puede existir sin un reglamento que rijan su utilización y en el cual se especifiquen las características que deben reunir los productos o los servicios amparados por ella, las condiciones de utilización, las personas que puedan usarlas, los sistemas de inspección y vigilancia que aseguren un correcto empleo de la marca y, las sanciones adecuadas para reprimir su uso incorrecto.⁽⁵⁴⁾

E. El Derecho a la Marca

El derecho a usar la marca de un modo exclusivo y, en general, de ejercer sobre ella todos los atributos que corresponden al titular, puede fundarse en uno de estos dos principios: a) tiene el derecho quien primero la use; b) tiene el derecho quien primero la registre. Tales principios dan lugar a dos sistemas legislativos.

1. Sistema Declarativo

Conforme a este sistema, que se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso. La inscripción en el registro sólo "declara" o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con anterioridad por el uso y, por consiguiente, nada o muy poco agrega al derecho del usuario. Si se demuestra, luego de registrada la marca, que alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula. Este sistema se ha llamado "sistema francés" porque la "Ley de Marcas de Fábrica" francesa, de 23 de junio de 1857, se basa en estos principios.⁽⁵⁵⁾

2. Sistema Atributivo

Se denomina sistema atributivo aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del derecho. El uso de la marca, en principio, no confiere derecho alguno.

(54) Véanse por ejemplo, los artículos 35 y sigs. del "Convenio Centroamericano" y los artículos 39 y sigs. de la "Ley-tipo" del BIRPI.

(55) Véase esta ley en DALLOZ, págs. 861 y sigs. No obstante, la nueva ley francesa sobre marcas, promulgada el 31 de diciembre de 1964 y que entró en vigencia el 1° de agosto de 1965, establece en su artículo 4° que la propiedad de la marca la adquiere quien primero presenta la solicitud de registro, independientemente del uso anterior que se haya hecho del signo.

El que usa la marca sin inscribirla, se expone a que otro la registre y se la apropie. Se conoce en este sistema, con certeza, la fecha de nacimiento del derecho y cualquier persona puede, con relativa facilidad, elegir sus marcas, sin peligro de que posteriormente las impugnen, con sólo consultar el registro para ver si no han sido inscritas con anterioridad. La inscripción, por tanto, tiene efecto constitutivo.

Este sistema ha sido llamado "sistema alemán" porque la ley del Reich sobre la protección de los signos de mercancías (*Warenbezeichnungen*), del 12 de mayo de 1894, en su redacción de 7 de diciembre de 1923, se basó en una estricta aplicación del principio de la prioridad del registro. Sin embargo —como lo apunta el profesor von GIERKE—, a raíz de las más intensas relaciones comerciales internacionales reflejadas en materia marcaria en estipulaciones del llamado "Convenio de Unión" (creado por el Convenio de París de 20 de marzo de 1883) y, además, por la adopción en gran escala de normas referentes a la competencia desleal, se produjo muy pronto en Alemania un cambio fundamental en la jurisprudencia y práctica judiciales. Se creó un cuantioso "derecho viviente", por el cual entre otras cosas, se reconoció también en mayor escala la marca de hecho o no registrada. Este derecho se desarrolló de acuerdo con los siguientes axiomas pertenecientes a la materia de la competencia desleal: "El derecho formal de distintivos o signos de mercancías está sujeto a los límites de la competencia"; "El derecho de signos o distintivos de mercancías forma parte del derecho de competencia desleal". Así, una ley de marcas austriaca de 1935 aplicó menos estrictamente el principio de la inscripción y se basa más en los principios generales que rigen la competencia.⁽⁵⁶⁾

F. El Derecho a la Marca en Costa Rica y en la "Ley-Tipo" del "BIRPI"

La Ley de Marcas vigente, número 559 de 24 de junio de 1946, se inspiró, indudablemente, en el principio de la titularidad adquirida por la prioridad del registro, estructurando así un sistema legislativo que ha sido descrito por un tribunal costarricense como

(56) Sobre la Ley austriaca de 1935, véase JULIUS von GIERKE, *DERECHO COMERCIAL Y LA NAVEGACION*, pág. 158, Tomo I, traducción de Juan M. Semon (Buenos Aires, 1937) y jurisprudencia citada por HENSHEIMER, op. cit., págs. 48 y sig., nota (3).

"atributivo puro",⁽⁵⁷⁾ por contar con normas tan radicales como las siguientes: "Las marcas constituyen propiedad únicamente cuando hayan sido debidamente inscritas de acuerdo a la presente ley" (Art. 2); "sólo se admitirá oposición fundada en similitud gráfica o fonética entre marcas, cuando provenga del propietario de alguna marca antes registrada, de su apoderado o gestor de negocios, y se presente dentro del término de ley" (Art. 7); "el derecho de propiedad y uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del certificado de inscripción expedido por el Registro de Marcas, o

(57) El Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo ha declarado en una sentencia reciente: "II.—Que no por el hecho de que la firma opositora tenga inscrita la marca 'Bobbie Brooks' en la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de América está por ello marginada legalmente la firma solicitante de registrar en Costa Rica como una propiedad suya aquella misma marca. Porque, dentro del sistema atributivo puro en que está concebida la Ley de Marcas nacional número 559 de 24 de junio de 1946, lo que pone de relieve en numerosos artículos, el número 15 dispone: 'Las marcas extranjeras deberán estar registradas en Costa Rica para gozar de las garantías que esta ley acuerda...' y si la marca extranjera 'Bobbie Brooks' no la tiene registrada en Costa Rica la firma opositora no puede invocar la exclusiva en la propiedad y uso de aquella marca para oponerse al registro de la misma a nombre de la firma nacional 'Textiles Nylon de Costa Rica, Sociedad Anónima' (Artículos 2º, 7º, 13, 15 primer aparte, 16, 17 de la citada ley número 559) si lo que dispone el segundo párrafo del aparte infine del citado artículo 15, cuando expresa: 'Los propietarios de ellas, o sus apoderados son los únicos que pueden solicitar el registro' es que las marcas extranjeras como tales sólo pueden ser inscritas en el Registro de Costa Rica a nombre de sus dueños en el extranjero y sólo a solicitud de éstos, todo lo cual se comprende así de la lectura de la disposición conexonada con lo atrás citado del inciso b) del artículo 22 de la Ley de Marcas referida. Conviene por último expresar, en referencia a la alusión del apoderado de la firma opositora a la 'competencia ilícita' o desleal y al dicho de aquel apoderado que la firma solicitante quiere 'aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial adquirida por el esfuerzo de otro...' (lo que configura la competencia ilícita)... que aun los hechos o actos incidentes en las situaciones previstas en el artículo 52 de la Ley de Marcas como competencia ilícita o desleal, requieren para que constituyan tal, que la persona afectada con ellos '... tenga registrada su propiedad (de la marca) al amparo de la presente ley'; y entonces tampoco el argumento de la competencia ilícita o desleal y del intento de aprovecharse del fruto o producto del esfuerzo de otro, que arguye el señor apoderado de la firma Bobbie Brooks Inc. es idóneo a la procedencia de la oposición si esa firma no tiene registrada la marca en Costa Rica". Uno de los miembros del Tribunal, sin embargo, disintió del criterio de los que formaron mayoría y expuso así su parecer: "El suscrito confirma la resolución apelada, aunque no comparte las razones que se aducen en el 'Considerando II'. Si bien es cierto que en la vía administrativa no pueden admitirse oposiciones fundadas en similitud de marcas, sino a condición de que el opositor tenga inscrita la suya en Costa Rica (Art. 7º de la Ley de Marcas), sí queda abierta al interesado la posibilidad de acudir a la vía ordinaria a demostrar, si es el caso, la competencia desleal de que haya sido objeto, dentro de la fórmula amplia que la Ley respectiva estatuye en su artículo 52; y si el demandante llegare a probar los hechos constitutivos de la concurrencia ilícita, podría obtener la nulidad de la inscripción que haya servido de instrumento, aunque su propia marca no haya estado registrada con anterioridad en nuestro país. Esta es la solución que se desprende de la jurisprudencia nacional y de la doctrina más autorizada; y, a la vez, la que mejor concilia las exigencias de un sistema atributivo, como el que nos rige, con la necesidad de proteger la buena fe en el tráfico mercantil. Octavio Torrealba. German Fernández H. Srio.". "Textiles Nylon de Costa Rica, S. A." vs. "Bobbie Brooks Inc.", Sent. Nº 213 de las 14:20 hrs. del 25 de abril de 1968.

por certificaciones auténticas del asiento de registro, emanadas de esa Oficina" (Art. 14); "la propiedad de las marcas se regula, en general por las leyes que rigen los bienes muebles; mas para que valga, debe estar inscrita debidamente... Las marcas extranjeras deberán estar registradas en Costa Rica para gozar de las garantías que esta ley acuerda" (Art. 15); "El que primero registra una marca es dueño de ella, salvo que la inscripción haya sido obtenida contra lo dispuesto en esta ley. El que primero presenta la solicitud de inscripción de una marca, adquiere el derecho de prelación; y una vez registrada, el de propiedad y uso exclusivo de la misma" (Art. 16); "contra el registro de un nombre comercial sólo se admitirá oposición fundada, dentro del término de la ley, si proviene del propietario de otro nombre antes registrado, de su apoderado o gestor de negocios" (Art. 39).

Sin embargo, tal como ha ocurrido en Alemania, los tribunales costarricenses han tenido que suavizar dichas normas, introduciéndole excepciones al régimen atributivo. Así le han concedido protección a la marca no inscrita, o a la denominación corriente o usual de una inscrita o del producto que ella protege, porque, de lo contrario "no sólo se desconocerían los avances doctrinarios en la materia sino también se arribaría a soluciones reñidas con principios jurídicos éticos y económicos a pretexto de la rigidez del sistema atributivo". Un grupo de sentencias transcritas en la sección jurisprudencial está destinada a ilustrar tanto la tendencia jurisprudencial costarricense respecto al contenido y características del Derecho marcario, como los puntos de vista en disputa, por lo que remitimos al lector a esa sección para su estudio cuidadoso.

Es interesante anotar que este sistema atributivo atenuado que la práctica de los tribunales costarricenses ha impuesto, coincide en sus rasgos generales con las bases propuestas por el BIRPI en sus explicaciones a la "Ley-tipo", en donde se lee lo siguiente:

"El párrafo (1) de este artículo (el 4 de la Ley-tipo) sienta el principio de que el derecho exclusivo a la marca, tal como lo confiere la Ley, tiene que ser adquirido mediante el registro. Así pues, el registro es el único medio de adquirir la plenitud de la protección de la Ley-tipo. El mero uso de la marca, aún cuando sea el primer uso, no se reconoce como medio de adquirir dicha protección.

"Esta cuestión fue discutida muy a fondo por el Comité (receptor) de la Segunda Ley-tipo⁽⁵⁸⁾ y aunque se manifestaron diferentes opiniones, el Comité acabó por adoptar sin dificultad el principio antes mencionado. Se hizo así principalmente por dos razones. En primer lugar, el sistema en virtud del cual el derecho exclusivo a una marca se adquiere mediante el registro y no mediante el uso o el primer uso de la marca, parece que es el más adecuado para la mayoría de los países en desarrollo en los que el mero uso de una marca no puede ser verificado sin graves dificultades y donde sólo el registro puede constituir una base sólida del derecho tal como se otorga. En segundo lugar se observó que el sistema de registro adoptado en la Ley-tipo está atenuado por otras disposiciones que atribuyen cierta importancia al uso de una marca no registrada. Esas disposiciones son las siguientes:

"La utilización de una marca en el país, o incluso fuera de él, antes de su registro puede contribuir a darle carácter distintivo y facilitar así su posterior registro (artículo 5 (2)). Además, la persona o empresa que se limita al mero uso de una marca en el país, aunque no adquiera el derecho exclusivo a ella conferido por la Ley-tipo, estará sin embargo protegida en cierta medida por los artículos 50 y 52 (a) —dirigidos contra los actos de competencia desleal— contra el uso por un tercero de la misma marca o de una marca similar que cree confusión con productos o servicios similares, aunque la protección sea menos completa y eficaz que la reservada a las marcas registradas (artículo 18). Por último el que se limita al mero uso de una marca está protegido en varios casos contra el registro de la misma marca o de una marca similar que se preste a confusión por parte de un tercero, concretamente cuando este último ha tenido conocimiento o no ha podido ignorar esa utilización (artículo 6 (b)), o cuando, incluso, si la marca no se utiliza todavía en el país mismo o no era conocida del solicitante, ha sido ya generalmente conocida (artículo 6 (d)), o cuando el registro de la marca sea contrario a las reglas que reprimen la competencia desleal (artículo 6 (e))."⁽⁵⁹⁾

⁽⁵⁸⁾ La primera Ley-tipo del BIRPI es sobre patentes; la segunda es la que se analiza en el texto.

⁽⁵⁹⁾ BIRPI, págs. 21 y 22.

G. Características de la Marca

1. Novedad

La marca, para cumplir su función esencial de signo distintivo, debe ser novedosa, es decir, distinta de las demás y a la vez distintiva, o sea que tenga la virtud, por sus elementos componentes, de identificar los productos o servicios a que va ser aplicada.

La regla básica de interpretación de lo que constituye lo nuevo o distinto en materia marcaria la expone claramente el autor belga THOMAS BRAUN, quien explica: "Una marca difiere suficientemente de otra, cuando ninguna confusión es posible para quienes ponen en su examen una atención común y ordinaria, y una marca no difiere suficientemente, cuando puede haber confusión para aquellos compradores que no tengan las dos marcas ante sus ojos".⁽⁶⁰⁾ La práctica marcaria internacional ha sancionado una serie de reglas subsidiarias de interpretación, tales como: 1) la comparación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias; 2) la semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; 3) la apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra; 4) la imitación debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Esta atención común y ordinaria habrá que valorarla teniendo en cuenta el tipo de producto y la calidad del comprador.⁽⁶¹⁾

Por no tener características distintivas suficientes, los derechos costarricense y centroamericano no admiten como marcas: los nombres técnicos o vulgares con que se distinguen generalmente los productos, su representación gráfica, las palabras descriptivas y los términos o locuciones que hayan pasado al uso general.⁽⁶²⁾ No

(60) THOMAS BRAUN, *PRECIS DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE*, págs. 20 y 21, (Bruxelles, 1936); Cit. por DAVID RANGEL MEDINA, *TRATADO DE DERECHO MARCARIO*, págs. 186 y sig. (México, 1960).

(61) Véase MASCARENAS, en *SOLA DE CAÑIZARES*, Tomo II, pág. 427, y DAVID RANGEL MEDINA, "PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITACION DE LAS MARCAS", en *REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y ARTISTICA*, pág. 243, año IV, núm. 8, julio-diciembre 1966.

(62) Véanse arts. 6º, inciso f) de la L. de M. de Costa Rica y 10, incisos i), j) y k) del "Convenio Centroamericano".

tendría sentido, en efecto, utilizar, por ejemplo, la denominación descriptiva "ARCHIVOS METALICOS" para amparar muebles de esa naturaleza, o el vocablo de uso común "CUBA LIBRE" para distinguir una bebida alcohólica compuesta de ron de caña y bebida gaseosa; o el término genérico⁽⁶³⁾ "SULFAMIDA" para proteger la fabricación y expendio del producto farmacéutico así designado. En cambio, ninguna objeción habría para aplicar como marca un nombre técnico o vulgar a objetos diversos de los que normalmente ese nombre designa, porque en este caso sí se cumpliría el propósito distintivo esencial. Así por ejemplo a un jabón podría llamársele "CAMPANA", a un perfume, "MADERA", o a una mezcla de tabaco, "LLAVE".⁽⁶⁴⁾

Por otra parte, como apunta el autor argentino, BREUER MORENO,⁽⁶⁵⁾ existe una serie de prefijos y sufijos, descriptivos de la naturaleza o calidades del producto, que se emplean corrientemente en la composición de denominaciones de fantasía. Principalmente se procede en esta forma cuando se trata de crear denominaciones para productos químicos o medicinales. Estos prefijos y sufijos, aisladamente, no serían registrables por carecer de novedad, pero pueden usarse en combinación con otras letras para formar denominaciones características sin que por ello pueda alegarse exclusividad en el uso del afijo.⁽⁶⁶⁾ Son ejemplos de prefijos usuales, los siguientes: CALCI, KAFIR, IOD, BROM, MICRO, CHLOR, LACTO, LAC, etc.

(63) Una lista de las palabras no registrables por haber sido seleccionadas como genéricas por la Organización Mundial de la Salud, puede verse en MARIANO UZCATEGUI URDANETA, *RECOPILACION DE LEYES Y JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*, págs. 213 y sigs., (Venezuela, 1960).

(64) Pueden consultarse en Costa Rica, como ejemplos de denegatorias de inscripción por tratarse de términos vulgares o técnicos, las sentencias de Casación de las 14:45 hrs., del 30 de agosto de 1950, relativa a la palabra "BIRRA" como marca de cerveza, y de las 10:50 hrs., del 6 de setiembre de 1950, que rechazó la inscripción de la palabra "AUROTRICINA" por ser semejante al término técnico "AUREOMICINA", utilizado para designar un antibiótico conocido.

(65) PEDRO C. BREUER MORENO, *TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO*, pág. 137, N° 120, (2ª Edición, Buenos Aires, 1946).

(66) En la jurisprudencia costarricense encontramos varios ejemplos de aplicación de estas reglas: la Sentencia de Casación N° 41 de 15 hrs., del 13 de abril de 1962 (ENDO-XAN.ASTA vs. ENDO-DERMOL, ENDO-MAGSAL y "ENDO-LABORATORIES INC."); las Sentencias de la Sala 1ª Civil N° 972 de 16:30 hrs. del 26 de noviembre de 1959 (SOMATOVITE vs. SYMPATOVIT), N° 416 de 9:45 hrs. del 9 de junio de 1959 (DECA-VI-TABS vs. MULTITABS), y N° 730 de 8 hrs. del 11 de setiembre de 1962 (CALCIDRINE vs. CALCIDURAN).

Finalmente, a manera de ilustración, consignamos en el siguiente cuadro algunos términos o voces que, según el criterio reciente del Registrador de Marcas, constituyen ejemplos de similitud gráfica o fonética que da lugar al rechazo de la solicitud.

Marca Inscrita	Clase	Marca Solicitada	Resolución del Registro
JICKY	seis	KICKY	Denegada por Res. 26/3/68
FESTANITAL	"	TESTIVITAL	Denegada por Res. 22/7/68
MONGOL	"	MONOPOL	Denegada por Res. 14/11/67
PENSTREP	"	PENSTREPTOCYCLIN	Denegada por Res. 20/10/67
CURAMON	"	CURASOL	Denegada por Res. 8/11/67
ASTOR	"	ASTER	Denegada por Res. 4/12/67
NORLESTRIN	"	NOGESTIN	Denegada por Res. 30/7/68
EUPHARMA	"	EUROPHARMA	Denegada por Res. 22/2/68

2. Veracidad

El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.

Los diversos ordenamientos reprimen penal y civilmente la utilización engañosa de las marcas, como una manifestación de la competencia desleal.⁽⁶⁷⁾ De igual manera, el "Convenio Centroamericano", autoriza la imposición de multas a los que realicen actos

que tengan por objeto dar a entender, directa o indirectamente, que los productos o servicios que ofrecen pertenecen o corresponden a los que brinda otro empresario, bien sea que el engaño resulte del uso indebido, simulación, sustitución o alteración de marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda que se encuentren protegidos por ese instrumento, o bien la imitación de etiquetas, envases, recipientes u otros medios usuales de identificación. De igual manera reprime dicho Convenio la utilización en las marcas de falsas descripciones de los productos o servicios que protegen, mediante el uso de palabras, signos u otros medios que tiendan a engañar al público con respecto a su naturaleza, calidad, utilidad, método de fabricación, características o valor, o que hagan suponer la existencia de galardones, premios, diplomas o medallas otorgados o concedidos, siendo falso este hecho.⁽⁶⁸⁾

Además, el Convenio Centroamericano establece que la sentencia o resolución que declare la existencia de actos de competencia desleal como los descritos, dispondrá las medidas necesarias para su cesación, para impedir sus consecuencias y evitar su repetición y, si fuere procedente, el resarcimiento de daños y perjuicios, además de la imposición de la multa correspondiente.⁽⁶⁹⁾

Una forma particular de marca engañosa es la conocida en la práctica marcaria como "marca denigrante", que es la que se registra y utiliza para distinguir productos repusivos o desagradables, con el propósito de desacreditar una marca igual, inscrita con anterioridad en otra "Clase", y que ampara productos apetecidos por el público. BREUER MORENO⁽⁷⁰⁾ refiere el caso de un competidor que pretendió registrar, para distinguir venenos, la marca "YELMO", que se utilizaba con bastante difusión como marca de cigarrillos; y transcribe las observaciones que para rechazar su inscripción hizo el Juez argentino. Dijo éste:

"Si bien los cigarrillos registrados bajo la marca "YELMO" no podrían jamás confundirse con las materias o sustancias a que se refiere la marca cuyo registro motiva este juicio, la verdad es que, bajo el punto de vista

(68) Véase artículo 66, Inc. a), b) y c) del Convenio.

(69) Véase Art. 70.

(70) Op. Cit., pág. 67.

(67) Así por ejemplo, el Art. 677 del C. de C. de Honduras expresa lo siguiente: Art. 677. El propietario de una marca tiene acción para impedir que otro la emplee o imite, para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios y para denunciar los delitos previstos y sancionados en la ley.

de la competencia, no es menos cierto que pudiera ocasionarle perjuicio manifiesto. En efecto, registradas ciertas marcas para distinguir aguas minerales, dentríficos, cervezas o cigarrillos, y acreditadas debidamente en el comercio, no puede negarse que el registro de las mismas denominaciones para distinguir aguas de limpieza o lejías, venenos, artículos para matar ratas o materias anticorrosivas, etc., podría afectarlas en su nombre o prestigio, atento el antagonismo que ofrecen los referidos artículos destinados a objetos tan opuestos. No es posible desconocer la sugestión que puede despertar en el público consumidor, la circunstancia de que el agua mineral para beber lleve el mismo nombre que el agua destinada al lavado de ropa, o que se designe la cerveza con la misma denominación que el producto para matar ratas, o los cigarrillos en la misma forma que ciertas sustancias químicas anticorrosivas, todo lo cual provocaría el desfavor público, motivando cierto retraimiento, aversión o repugnancia que puede llegar al temor o desconfianza en el consumo del referido artículo. Fácilmente se concibe la competencia desleal que podría hacerse con semejantes registros al comercio practicado honradamente, de acuerdo con las prescripciones y garantías legales, siendo esto, precisamente, lo que ocurre en el caso *subjudice*, en que si bien no sería posible la confusión, en cambio podría ocasionar el desprestigio del artículo registrado con anterioridad, y a su amparo acreditarse una marca nueva hasta entonces desconocida.”⁽⁷¹⁾

En la jurisprudencia costarricense existe un caso⁽⁷²⁾ que bien podría catalogarse como de “marca denigrante”. En su sentencia número 711 de las 10:15 hrs. del 23 de noviembre de 1956, la Sala Primera Civil, resolvió en lo conducente:

“III. También a juicio de esta Sala, la inscripción de la marca TABU en Clase 44, para distinguir el expendio de productos tales como agujas hipodérmicas, bragueros, fajas sanitarias, pezoneras, toallas sanitarias y otros por el estilo puede causar en el público consumidor una mala impresión, una mala idea, al evocar esos artículos dolencias, deficiencias, frente a la impresión arraigada en los compradores de que el nombre TABU distingue perfumes y otros artículos de tocador, de agradable impresión y sensación, sobre todo para el sexo femenino que es el gran consumidor de esta clase de artículos, por lo que la nueva marca violaría,

(71) Juzgado Federal, Antonio Pahul vs. Compañía Nacional de Tabacos, cit. por Breuer Moreno, Op. cit., págs. 67 y sigs.

(72) Cit. por GEORGINA ROMAN JENKINS, *TESIS DE GRADO*, Universidad de Costa Rica, 1965, pág. 51.

como dice el señor Registrador, los principios de buena fe comercial y desarrollo normal y honrado de las actividades industriales y comerciales que ampara el artículo 52 de la Ley de Marcas”.

3. Especialidad

De los pronunciamientos judiciales transcritos anteriormente se desprende otro principio del derecho marcario: el principio de la especialidad. Conforme a él, la marca sólo debe servir para diferenciar o amparar los productos o servicios para los que ha sido creada y, en consecuencia, no es lícito registrar una marca destinada a proteger, indeterminadamente, toda clase de cosas. En cambio, no hay obstáculo para que, inscrita una marca para distinguir determinados objetos pueda a la vez registrarse otra igual para artículos enteramente diversos.

Consecuentemente con este principio, se ha generalizado la práctica legislativa de agrupar los objetos susceptibles de protección marcaria en varias “Clases” cada una de las cuales abarca artículos que guardan entre sí cierta afinidad. De esta manera, los objetos amparados por una marca no pueden pertenecer a distintas Clases y si ello se quisiera hacer, habría que registrar varias veces el signo para cada objeto o grupo de objetos comprendidos en diferentes clases. El derecho a la marca, por tanto, sólo comprende los artículos que, dentro de una misma clase, se describan o señalan en la respectiva solicitud y cualquiera puede utilizar la misma marca u otra parecida, para amparar otros objetos pertenecientes a distinta Clase, o aun, en ciertos casos, comprendidos en la misma Clase pero no amparados expresamente en la primera inscripción.⁽⁷³⁾

El legislador costarricense ha establecido cincuenta clases con criterio exhaustivo. La aplicación de las reglas, en torno al principio de la especialidad, se ilustra en las sentencias de la Sala de Casación números 89, de 16:10 hrs. del 14 de setiembre de 1955, y 27, de las 16 hrs. del 3 de abril de 1964. En la primera de esas sentencias, la propietaria de la marca registrada “CHAMPION”, que distinguía automóviles, en Clase 19, se opuso a la inscripción de la misma marca destinada a amparar “lanchas y botes”, comprendidos en la misma clase. El tribunal declaró lo siguiente:

(73) Véanse Arts. 17 y 18 de la Ley de Marcas de Costa Rica y 23 del “Convenio Centroamericano”.

"si el opositor, en el escrito inicial de estas diligencias, en forma literal advierte que la marca "CHAMPION" de su representada distingue y protege automóviles, no tiene derecho de impedir, según el párrafo final del artículo 4 ibídem (Ley de Marcas), que se inscriba el propio nombre para distinguir lanchas y botes, aunque ambos lo sean bajo la misma clase 19 (vehículos), que expresa el número 13 de la repetida ley, pues aquél y éstos son evidentemente de diferente naturaleza. Entender lo contrario llevaría a la conclusión, a todas luces absurda, de que quien registrara una marca para aeronaves, automóviles, botes, lanchas, etc., tendría derecho a oponerse al de la misma tratándose de objetos mecánicos tan disímiles de aquéllos como triciclos, trineos, velocípedos, volantas, etc., todos incluidos en la lista oficial de la expresada clase 19."

La segunda sentencia ordenó igualmente la inscripción de una marca ya inscrita (SYNTEX) para proteger preparaciones antisépticas en Clase 6, solicitada por otra persona para distinguir detergentes industriales en la Clase 4.

4. Otros requisitos de la marca

Finalmente la marca, para ser registrada, debe respetar las prohibiciones que las leyes respectivas suelen establecer en defensa del orden o del interés públicos, o por consideración a ciertas entidades nacionales o internacionales. Así, no deberán admitirse como marcas, signos contrarios a la moralidad o a las buenas costumbres, como las imágenes obscenas, o que vayan contra el orden público, como los lemas de agrupaciones políticas que tiendan a destruir los fundamentos de la organización del país. Tampoco deben admitirse, porque darían una idea falsa de vinculación con la entidad respectiva, las marcas que reproduzcan o imiten, sin estar debidamente autorizadas, las banderas, escudos y cualquier otro distintivo o emblema de los Estados u organizaciones internacionales reconocidas por el país de que se trate (tales como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, etc.).⁽⁷⁴⁾

H. Extinción del Registro de la Marca

El derecho que confiere a su titular la marca, una vez registrada, puede extinguirse, antes de vencer el plazo legal (original o prorrogado), por renuncia del titular o por la nulidad o cancelación

(74) Véanse los Arts. 6º, Inc. a) y d) de la L. de M. de Costa Rica; Art. 10, Inc. a), b), c), d), f) y g) del "Convenio Centroamericano" y Art. 5º, Inc. e) y f) de la "Ley-tipo".

de la marca en el registro. El primer motivo es voluntario; los otros dos, forzosos. A su vez la nulidad, por regla general, obedece a causas anteriores a la inscripción o concomitantes a ella y la cancelación, a causas supervivientes.

1. Renuncia

Como todo derecho privado subjetivo, el derecho a la marca puede renunciarse.⁽⁷⁵⁾ Esta renuncia puede referirse a la marca en su totalidad, es decir, a todos los productos o servicios que ella ampara, o puede también concretarse a sólo uno o varios de esos productos o servicios, quedando vigentes para los demás. Por ejemplo, el titular de una marca que había sido registrada para proteger, en Clase 12 de la nomenclatura centroamericana ("Materiales de construcción") la fabricación y expendio de varilla para construcción, ladrillos de barro y mosaicos, puede renunciar parcialmente su derecho, reservando la marca sólo para la varilla o sólo para proteger cualquiera de los otros artículos.

La renuncia, sin embargo, no puede hacerse válidamente sin el concurso o anuencia de aquella persona a quien el titular haya conferido algún derecho aún vigente para la utilización de la marca, como es el caso del "licenciatario",⁽⁷⁶⁾ pues de admitirse lo opuesto, se vulnerarían derechos de tercero.

2. Nulidad

La marca debe ser anulada cuando ha sido inscrita a pesar de que su registro era inadmisibile. Si la marca no tenía características distintivas o era similar a otra inscrita, si la marca era engañosa o estaba en conflicto con la moral o el orden público, si atentaba contra derechos de terceros o contra las normas que reprimen la competencia desleal, su registro debe ser suprimido por medio del instituto de la nulidad.

(75) Véanse los Arts. 28, Inc. b) de la Ley de Marcas de Costa Rica; Art. 42, Inc. a) del "Convenio Centroamericano", y Art. 29 de la "Ley-tipo" del BIRPI.

(76) Con este término se denomina, tanto en el "Convenio Centroamericano" (Art. 33) como en la "Ley-tipo" (Art. 22 y 26), al beneficiario de una licencia para el uso de la marca.

La nulidad es la condición de un acto jurídico que ha nacido con un vicio en sus elementos esenciales;⁽⁷⁷⁾ es una irregularidad de origen y, por tanto, sólo pueden anularse actos que, al momento de celebrarse, adolecían del defecto que los hace insubsistentes. Un acto jurídico sin irregularidad alguna en sus elementos constitutivos, no puede convertirse luego en acto nulo.⁽⁷⁸⁾ Por esa razón, los vicios susceptibles de provocar la nulidad de la marca, deben haber existido en el momento en que el derecho a la misma fue otorgado y no después. Si con posterioridad a su inscripción, la marca deja de ser distintiva (porque se ha convertido en signo genérico o denominación común), o entra en conflicto con el orden público (porque un cambio político del Estado la proscribiera), o llega a ser considerada inmoral (por un cambio en las ideas morales del público), el derecho del titular puede llegar a extinguirse en virtud de la cancelación que se haga del registro de su marca, pero no por nulidad.

Por tales razones, no debería ser necesario que los motivos de nulidad persistiesen en el momento de hacerse la declaratoria. Sin embargo, motivos obvios de conveniencia aconsejan que, si las causas que hacían nulo el acto han desaparecido, no debe pronunciarse la anulación. Así lo propone el BIRPI en las explicaciones preliminares de su "Ley-tipo". Dice:

"No se tendrán en cuenta los motivos de inadmisibilidad que ya no existan en el momento de la decisión. En otras palabras, sólo se declarará la nulidad si las razones que existían en el momento del registro siguen existiendo en el momento de tomar la decisión, tanto si se trata de "razones objetivas" (artículo 5: falta de carácter distintivo, conflicto con la moralidad o el orden público, carácter engañoso, conflicto con problemas públicos, etc.) como si se trata de razones basadas en "derechos de terceros" (artículo 6: solicitudes de registro anteriores, usurpación de marcas o nombres ya utilizados, reproducción de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos, conflicto con derechos de terceros o con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, etc.) No habrá anulación si existían las razones en el momento del registro pero ya no

existen en el momento de la decisión, por ejemplo, si el registro anterior ha caducado o ha sido cancelado del registro, si la utilización de una marca anterior ha cesado o si la marca cuya anulación se solicita ha adquirido un carácter distintivo ("significación secundaria", del que carecía originalmente".⁽⁷⁹⁾

La nulidad por otra parte, como ocurre con la renuncia, puede ser parcial, por afectar sólo uno o varios de los productos o servicios protegidos por la marca. En este caso se declarará la nulidad únicamente en cuanto a los productos o servicios a que la marca no ha debido ser aplicada (porque respecto de ellos había una inscripción anterior, porque resulta inmoral referida a esos artículos particularmente considerados, etc.) pero se mantendrá la validez de la marca en cuanto a los que no estén afectados por vicio alguno.

El pronunciamiento de la nulidad de las marcas registradas, se deja, generalmente, a la decisión de los tribunales comunes de justicia, en la vía ordinaria declarativa.⁽⁸⁰⁾

3. Cancelación

Ni la ley costarricense ni el "Convenio Centroamericano" tienen disposiciones que autoricen expresamente la cancelación, propiamente dicha, de las marcas. Esta ocurre, como se desprende de lo dicho en párrafos precedentes, cuando sobrevienen motivos que (fuera del advenimiento del plazo) extinguen la marca regularmente inscrita. Dos son los casos más importantes de que trata la doctrina y la legislación comparada: la cancelación por falta de uso y la cancelación por pérdida de la capacidad distintiva.

a. Cancelación por falta de uso

De acuerdo a esta causa, se considera que si el titular de una marca no la utiliza efectivamente durante cierto tiempo, es que no tiene interés legítimo en ella y que el mantenerla registrada en tales condiciones es inconveniente por varios motivos: porque ello limita innecesariamente el uso de signos en que podrían tener interés otros empresarios o el público; porque se presta para bloquear

LIBROS DE LEGAL
FACULTAD DE DERECHOS
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

(79) Op. Cit., Pág. 67.

(80) Véase Arts. 59 y 60 de la L. de M. de Costa Rica y 42, Inc. c) y 45 del "Convenio Centroamericano".

(77) Sobre los conceptos básicos de la teoría de la nulidad en el derecho costarricense, puede consultarse ALBERTO BRENES CORDOBA, *TRATADO DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS*, Págs. 249 y sigs. (San José, Costa Rica, 1936).

(78) Véase TORREALBA OCTAVIO, "ACTOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARES", en *REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS*, Págs. 95 y 96, Tomo XI, N° 3, (Marzo de 1956).

indefinidamente el ingreso de marcas extranjeras; porque el mas tener registradas marcas que no se usan, recarga excesivamente el registro.

Tales consideraciones han hecho que algunas leyes de marcas adopten el principio de que la falta de uso de la marca por un lapso considerable puede provocar la extinción del derecho. Así lo establecen las legislaciones italiana⁽⁸¹⁾ y mexicana⁽⁸²⁾ y lo recomienda el BIRPI en su "Ley-tipo".⁽⁸³⁾ El uso de la marca debe ser efectivo, esto es, deben venderse en el mercado los productos o prestarse los servicios y no simplemente emplearse la marca en la propaganda de la empresa,⁽⁸⁴⁾ salvo que la inacción sea efecto de causas independientes de la voluntad del titular, como la falta de materia prima provocada por un estado de guerra o la prohibición de importaciones indispensables para el uso de la marca. No se admite, sin embargo, como justificación para el no uso, la falta de recursos económicos.

Dicho principio sufre una atenuación en el caso de las llamadas marcas de "reserva" o "defensivas", que son aquellas que presentan alguna semejanza gráfica o fonética con una marca principal y que se inscriben en relación con los mismos productos u otros similares a los que ésta ampara, no con el propósito de usarlas, sino con el de impedir que algún competidor las registre y cree confusión en el público. Respecto de estas marcas, dispone la ley italiana: "Tampoco tendrá lugar la caducidad si el titular del certificado correspondiente a la marca no utilizada fuere titular al propio tiempo de otro u otros certificados en vigor para marcas similares, uno de las cuales, por lo menos, utilice efectivamente para distinguir los mismos productos o mercancías" (Art. 42, párr. 2º del Decreto Real N° 929 de 1942).

(81) El Art. 42, Párr. 1º, del Real Decreto de 21 de junio de 1942, dispone:

"El certificado se extingue, además, si la marca no se utilizare dentro de los tres años siguientes a la concesión o si después de dicho trienio la utilización se interrumpiere por tres años. Sin embargo, en uno u otro caso no procederá la extinción siempre que la inacción corresponda a causas independientes de la voluntad del titular del certificado, excluyéndose de dichas causas la falta de medios financieros".

(82) Art. 204 de la Ley de Propiedad Industrial.

(83) Véase Art. 30 de la "Ley-tipo".

(84) En Italia, sin embargo, se ha considerado que es suficiente el empleo de la marca en propaganda. Véase FERRARA, Pág. 309.

b. Cancelación por pérdida de la capacidad distintiva

La ley costarricense (Art. 8º) y el "Convenio Centroamericano" (Art. 10, Inc. J), estatuyen: "No se estimará que han pasado al uso general las marcas registradas que se hayan popularizado o difundido con posterioridad a su inscripción". No se admite, pues, en esos ordenamientos, que la marca que haya llegado a convertirse en denominación genérica de un producto o mercancía, es decir, la marca que haya perdido su capacidad distintiva, pueda ser cancelada por esa razón.⁽⁸⁵⁾ Otras leyes, como la Italiana y la propuesta por el BIRPI como "Ley-tipo", sí autorizan la cancelación del registro por esta causa, siempre que se den ciertas condiciones como las siguientes:

En primer lugar, que el titular del registro sea responsable de la transformación de su marca en nombre genérico, bien sea porque la haya presentado así en su propaganda, bien porque no haya hecho uso de los medios legales correspondientes para impedir que otros la utilizaran en ese sentido.⁽⁸⁶⁾

En segundo lugar, la marca tiene que haber perdido totalmente su significado de tal marca —o sea, su facultad de poder distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas— tanto en los círculos comerciales como a los ojos del público. Si sólo es el público quien considera que la marca se ha convertido en un nombre genérico —situación contra la cual nada podrá hacer muchas veces el titular— no bastará como causa de cancelación, siempre que el titular del registro se haya opuesto con éxito a que hagan el mismo uso de su marca los círculos comerciales, cuidando así de que esos círculos comerciales se sigan dando cuenta del significado del signo como marca. Y, contrariamente, no habrá motivo para cancelar la marca si los círculos comerciales dejan de respetar su carácter de marca, pero subsiste ese carácter a los ojos del público.

(85) Un caso famoso en los anales judiciales italianos fue el de la marca "VASELINA", convertida en denominación genérica del producto. Véase FERRARA, Pág. 306. Otros casos, citados por MESSINEO, fueron los de la marca de vino "CHIANTI" y de las palabras "THERMOS" y "FIBRA", Tomo III, pág. 414.

(86) En Italia, según lo refiere FERRARA, hoy es difícilmente sostenible el principio de que la cancelación sólo procede cuando la generalización se haya producido por incuria del titular, ante el contenido del Art. 41, Núm. 1, de la ley de marcas, que hace referencia a la transformación objetiva, sin dar importancia a los motivos que la hayan determinado. Véase Op. Cit., Pág. 307.

En tercer lugar, la marca tiene que haberse convertido, a los ojos de los círculos comerciales y del público, en una designación genérica o en un nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios comprendidos en el registro. Esto presupone que la marca se use para designar productos o servicios de más de una empresa.

III. La Patente de Invención

A. Introducción: Patente y Monopolio

Quien inventa algún objeto o procedimiento capaz de ser aprovechado industrial o comercialmente, puede optar por mantener su invención en secreto con el fin de que las ventajas logradas con su esfuerzo lo beneficien sólo a él y no a sus competidores. Con ello, sin embargo, corre el riesgo de que su secreto se pierda o sea sustraído y divulgado, o, lo que es más frecuente, que el procedimiento o diseño lleguen a conocerse a través del uso y explotación comercial de los productos resultantes del invento. De nada le valdrá al inventor, entonces, haber mantenido oculta su invención puesto que cualquier persona podrá imitarla fácil y legítimamente. Esto ha hecho sentir, desde tiempos antiguos, la necesidad de obtener alguna protección legal que asegure al inventor la explotación exclusiva de su invento o descubrimiento, creando en su favor un verdadero monopolio, aunque sea temporal.

En el Derecho inglés, uno de los ordenamientos precursoros en materia de concesión de patentes, ya desde los años 1331 a 1453 aparecen pruebas de la concesión real de "cartas de protección" (**Letters of Protection**) otorgadas en forma abierta y para conocimiento público, "literae patentes".⁽⁸⁷⁾ Estas cartas o patentes se utilizaban por la Corona Inglesa para una gran variedad de propósitos: administrativos, militares (la famosa "patente de corso"), nobiliarios, industriales y comerciales. Entre los industriales y comerciales aparecen en lugar prominente los privilegios concedidos a ciertos grupos o gremios para la explotación de determinada industria o actividad, como la de los tejedores o vendedores de vinos. Y ya a mediados del siglo XVII, no cabe duda de que los privilegios

(87) Véase BIRPI, Op. Cit., Pág. 64.

(88) Véase sobre la historia de las patentes en el Derecho inglés, TELLELL AND SHELLEY ON PATENTS, pp. 1-5 (1951, Cit. por Ebb., International Business Regulation and Protection, p. 496, St. Paul, Minn., 1963).

reales constituían verdaderos monopolios, tal y como se desprende de una famosa sentencia de 1615: "Si un hombre ha traído una nueva invención y un nuevo oficio al Reino con peligro de su vida y con perjuicio a su hacienda, o si un hombre ha descubierto algo, en tales casos el Rey por su gracia y bondad, y en recompensa a sus sacrificios y costos, puede concederle una patente (**charter**) para que sea sólo él quien comercie o trafique por un determinado periodo de tiempo, ya que en un principio los otros pobladores del reino ignorarán lo que sabe el patentado, y no tendrán su habilidad en el uso del producto. Pero una vez que haya expirado la concesión el Rey no podrá hacer nuevas concesiones".⁽⁸⁹⁾ Como era de esperarse, con una política reguladora tan amplia y discrecional, los abusos del régimen de patentes por parte de la Corona y sus favoritos, fueron tales que pronto el Parlamento tuvo necesidad de promulgar la llamada "Ley de Monopolios", de 25 de mayo de 1628, la cual sentó algunos de los principios básicos que hoy rigen en la mayoría de los ordenamientos contemporáneos:

- a) Todas las concesiones de patentes estaban sujetas a un procedimiento en el cual debe probarse su conveniencia, necesidad o justicia;
- b) Ninguna concesión podrá durar un período mayor al determinado (14 años en aquel entonces);
- c) La patente le deberá ser otorgada al primero y verdadero inventor o inventores del bien o del proceso.
- d) La patente excluirá el uso del objeto o proceso patentados por parte de otras personas.⁽⁹⁰⁾

Surge así el moderno sistema en la concesión de patentes, basado en la comunicación que hace el inventor a una oficina pública de ciertos datos que le permitan a ésta, al igual que a los tribunales ingleses del siglo XVII, evaluar la conveniencia y justicia de otorgar un derecho exclusivo con caracteres monopolísticos sobre la fabricación, uso y venta de los productos o procedimientos. Con esto, como apunta Messineo, cesa el régimen de secreto y se susti-

(89) Véase el Clothworkers of Ipswich Case extractado en Terrell and Shelley, op. cit. supra, nota 89.

(90) Ibid.

tuye por una notoriedad de fórmula o de procedimiento, pero ya tutelada mediante la exclusividad de la utilización, atribuida al inventor.⁽⁹¹⁾

La tutela oficial, al igual que en la Ley de Monopolios inglesa no puede ser absoluta ni por tiempo indefinido, porque la comunidad social tiene un interés vital en que las invenciones, fuentes propulsoras del progreso técnico, beneficien al mayor número posible de personas, y porque la obra del inventor, por muy original que parezca, siempre está basada en conocimientos suministrados por la sociedad en general, sin los cuales el invento habría sido imposible.⁽⁹²⁾ Si las patentes fueran eternas —dice BREUER MORENO— el progreso industrial se estancaría, por la imposibilidad material de organizar un sistema que permita que cada inventor controle los infinitos perfeccionamientos que su invento sufre a través de los años y que no impida que esos perfeccionamientos sean aprovechados por la sociedad.⁽⁹³⁾

Por eso la protección jurídica de los derechos del inventor, conciliando el interés de éste con el de la sociedad, confiere sólo un poder limitado en el tiempo a la explotación exclusiva del invento, y siempre condicionado a la efectiva utilización de la patente por parte del inventor.

B. El Invento

El invento implica por lo general, la solución de un problema industrial: la obtención de un nuevo producto útil por medios desconocidos o no utilizados hasta entonces; el descubrimiento de un nuevo medio (procedimiento, máquina, artefacto) para obtener productos no conocidos o para facilitar la producción o mejorar las características de los ya conocidos. De modo que el objeto de la

(91) Op. Cit. T. III, p. 387.

(92) "En las obras del ingenio, por originales que parezcan, entra por mucho el trabajo ajeno. La instrucción que se recibe, los ejemplos y antecedentes que se tienen a la vista, las ideas flotantes en el medio ambiente, preparan poco a poco el advenimiento de las nuevas creaciones; y en muchísimos casos el autor no hace más que ceder a la poderosa sugestión que sobre él ejerce el círculo social en que se mueve, y toma del fondo común del saber humano los elementos principales de su obra". ALBERTO BRENES CORDOBA, *TRATADO DE LOS BIENES*, Pág. 98.

(93) PEDRO C. BREUER MORENO, *TRATADO DE PATENTES DE INVENCION*, Pág. 47, Vol. I.

patente puede ser un producto nuevo o un nuevo medio para obtener productos conocidos o no. En el primer caso, la patente de invención atribuye al inventor el derecho temporal de explotación exclusiva del producto inventado por él, de modo que nadie podrá fabricarlo sin su permiso; en el segundo caso, la patente atribuye al titular el uso exclusivo del método o proceso y no la exclusividad sobre el producto. Aunque, naturalmente, si el método o proceso está dirigido a obtener un producto industrial nuevo, la patente puede también extenderse al producto obtenido, siempre que éste pueda constituir objeto de patente.⁽⁹⁴⁾

Lo anterior no quiere decir que el hecho de haber encontrado una solución a un problema industrial, le conceda al inventor el monopolio sobre todas las posibles soluciones que el problema pueda tener. El problema, señala agudamente BREUER MORENO, no es privativo del inventor que no puede pretender para sí el derecho exclusivo de solucionarlo; está al alcance de todos, a todos se presenta y todos pueden buscarle solución.⁽⁹⁵⁾ El derecho del inventor se contrae al medio que él ha descubierto para obtener como resultado la solución del problema industrial de que su invención trata; nunca al resultado mismo.

El invento debe tener utilidad industrial, es decir, debe ser susceptible de aplicación inmediata y útil a la industria y no sólo representar el desarrollo de una verdad teórica o sin interés para la actual explotación industrial. El fin de la invención es esencialmente utilitario —dice acertadamente BARRERA GRAF— y consiste en poder satisfacer requerimientos sociales de tipo económico, a diferencia de la mera actividad científica que se encamina a la

(94) Véase MESSINEO, T. III, p. 387.

(95) Véase BREUER MORENO, Págs. 69 y Sigs., quien pone el siguiente ejemplo: supongamos que en la industria alpargatera, la utilización de la vira o cerco de cuero presenta algunos inconvenientes, por ejemplo, el de encarecer excesivamente el calzado. Pero la vira es necesaria. El problema a resolver es encontrar algún medio que subsane esos inconvenientes. Los del oficio saben que admite tres planteos diferentes: abaratamiento de la vira en sí; abaratamiento de la manera de asegurarla, o modificación de la construcción del calzado de modo que pueda prescindirse de la vira. Un inventor encuentra que la cinta de cuero que constituye la vira, puede ser sustituida por lona, material más barato, fabricando con este material una vira de forma determinada; otro encuentra que la costura especial de la vira, puede ser sustituida por otra que supla esa costura y la que normalmente asegura las vueltas de la plantilla; un tercero encuentra un procedimiento de fabricación de alpgatas, mediante el cual se hace innecesario el empleo de la vira. Cada uno de los medios de que se han valido estos inventores, configura un invento.

conquista desinteresada de un conocimiento más amplio o más profundo, o de la actividad literaria o artística que sólo busca la recreación estética.⁽⁹⁶⁾ Sin embargo, no es preciso que el invento produzca necesariamente ventajas inmediatas de tipo económico. Bien puede ser que el invento encarezca el proceso industrial o que su aplicación no luzca por ahora económicamente reproductiva;⁽⁹⁷⁾ pero debe reiterarse que será invento si tiene alguna utilidad para la industria.

Finalmente, el invento debe ser novedoso. Esto es obvio, aunque no siempre de fácil determinación. Si un invento es conocido del público en forma tal que cualquiera, con una mediana habilidad, puede descubrirlo o reproducirlo, no podrá obtenerse una patente sobre el mismo, porque el invento pertenece al dominio público.

Podría, inclusive, presentarse la situación —no infrecuente— de que alguien de buena fe crea ser el inventor de un producto o procedimiento, ignorando que su descubrimiento ya era conocido del público o estaba patentado con anterioridad. Esto sucede a veces cuando el inventor está falto de noticias o cuando otro inventor, trabajando paralelamente, ha obtenido primero el resultado, por los mismos o similares métodos, y lo ha patentado. En estos casos, el segundo invento no cumpliría con el requisito de la novedad —aunque sea nuevo para su inventor— y por tanto, no podría patentarse. En cuanto a si el conocimiento público del invento debe ser en el territorio nacional o basta con que se conozca en cualquier otro país del mundo, las legislaciones no aplican el mismo criterio. Para algunas, es preciso que el invento sea conocido localmente; para otras, basta con que se demuestre que la invención es conocida públicamente en cualquier país, para que haya perdido la novedad.⁽⁹⁸⁾

(96) BARRERA GRAF, Vol. I, p. 340. BREUER MORENO ilustra esta idea con un ejemplo. "Es posible —dice— encontrar teóricamente medios capaces de dar un resultado; pero mientras éste no se haya producido tangiblemente, el "resultado" no existirá. No importa que calculemos que un motor a explosión de un kilogramo de peso puede desarrollar mil caballos de fuerza y que teóricamente determinemos qué condiciones debieran llenar los materiales necesarios para su construcción, si estos materiales aún no existen ni hay posibilidad inmediata de fabricarlos, ni idea de cómo deben fabricarse". Op. cit., V. I, p. 77.

(97) Los inventores de las primeras máquinas voladoras, llevados más que nada por motivos deportivos, nunca habrían podido adivinar el inmenso provecho económico que el desarrollo de sus inventos produce modernamente.

(98) Pueden consultarse, al respecto, BREUER MORENO, V. I, p. 86 y ss., y MASCAREÑAS en DE SOLA CASIZARES, T. II, pp. 308 y ss. Es interesante anotar que el primer

De otra parte, el invento debe representar una real innovación para la industria, o sea, que no basta un simple cambio de forma, de ornamentación o modificación insustancial del primitivo invento,⁽⁹⁹⁾ o a la simple mejora, adición o corrección de un defecto, —como señala BARRERA GRAF— una aportación secundaria que cualquier hombre de mediana preparación o de normal habilidad técnica o artística pudiera obtener de un objeto o de un medio ya conocido, sino que se requiere un adelanto efectivo, el cual se valora por las dificultades que el inventor hubo de vencer y se aprecia (discrecionalmente) por la diferencia entre la invención y el estado anterior de la técnica. Esto no significa que se exija un progreso inmediato ni menos un grado de perfección del invento que, generalmente, es difícil de alcanzar cuando se inicia una explotación.⁽¹⁰⁰⁾ Lo cual tampoco implica que el invento deba ser un ente complejo, intrincado o de difícil concepción, porque muchos objetos o procedimientos sencillos son a veces geniales inventos que revolucionan la industria.⁽¹⁰¹⁾

C. Derechos del Inventor

1. Anteriores a la Patente

El inventor, por el sólo hecho de realizar su invención, está protegido por el orden jurídico, aunque en forma menos efectiva

autor citado clasifica a Costa Rica entre los países que consideran que sólo la publicación o uso del invento dentro de su territorio y no en el extranjero, es lo que destruye el principio de la novedad; en cambio Mascareñas incluye nuestro país entre los que exigen "la novedad absoluta", o sea que el invento sea nuevo en todo el mundo. La ley costarricense no tiene ninguna regla expresa que defina el punto. No conocemos, tampoco, jurisprudencia costarricense, judicial o administrativa, que haya resuelto directamente el problema, aunque la resolución número 289 D, dictada por el Registro de Patentes de Invención, denegó la solicitud de inscripción de un "limpiador para pisos mecánico manual", fabricado en España, a pesar de que se había introducido por primera vez al país después de presentada la solicitud, pero antes de la resolución definitiva. Sobre este tema, puede el lector analizar también la sentencia dictada en el caso "Bertolini Molina" insertada adelante, en la Sección respectiva. Las opiniones de dichos autores, son, pues, conjeturas de ellos.

(99) Véase el Art. 48, Inc. 6) de la Ley de Propiedad Intelectual de Costa Rica, insertada más adelante.

(100) BARRERA GRAF, V. I, p. 339.

(101) MICHAELIS dice al respecto: "Puede ser que la idea sea fácil de encontrar, que sea muy próxima a lo obvio. Ello no importa. La simplicidad jamás es prueba de la existencia del invento; al contrario, la máxima simplicidad es la mejor prueba del genio. Siempre es presuntuoso pretender que una innovación es obvia cuando nadie hasta entonces, ni los especialistas, la habían concebido. Lo que tienen de extraordinario las invenciones patentables es que permiten que los profanos crean que no se ha requerido trabajo intelectual previo". Cit. por BREUER MORENO, Vol. I, Pág. 73.

y completa que si obtiene, por los medios legales respectivos, la patente de invención. Antes de que ésta le haya sido concedida, este secreto estará protegido, aunque limitadamente, por distintas normas. Los que estén ligados a él por una relación de trabajo estarán obligados a mantener en secreto el invento⁽¹⁰²⁾ y el mismo deber tendrán las personas que, vinculadas con el inventor por otro tipo de relaciones contractuales (como, por ejemplo, contrato de prestación de servicios profesionales o técnicos, corretaje, mandato, venta de establecimiento mercantil, etc.), hayan contraído esa obligación, expresa o implícitamente.⁽¹⁰³⁾ Además, pueden sufrir una pena aquellos que, teniendo noticia por razón de su estado, de su oficio o empleo, de su profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelen sin causa que justifique su conducta.⁽¹⁰⁴⁾

Sin embargo, esta protección, como hemos dicho, es limitada pues sólo alcanza a aquellas personas singularmente consideradas que, por vinculaciones contractuales o de otro tipo con el inventor, estén en el deber de guardar sus secretos; pero no defiende al inventor de las personas enteramente ajenas a él y termina cuando el secreto se divulga, y por tanto, el invento pierde su novedad.

El inventor tiene también el derecho, mientras su invento no haya pasado al dominio público, de solicitar la patente y, por consiguiente, este derecho es anterior a la misma. Se le concede, incluso la facultad de reivindicar la patente cuando ésta haya sido otorgada a quien, sin ser inventor, tuvo conocimiento del invento y lo patentó a su nombre, y, por supuesto, se le reconoce la facultad de oponerse, durante el trámite correspondiente, a que la patente sea concedida en esas condiciones.⁽¹⁰⁵⁾

(102) Véanse artículos 71, Inc. g) y 81 Inc. e) del C. de T. de Costa Rica; Arts. 30, Inc. y 44, Inc. 4º, C. de T. de El Salvador; y DE LA CUEVA, MARIO, *DERECHO MERCANTIL CANO DE TRABAJO*, Pág. 479 (México, 1943).

(103) En general, la obligación contractual civil de guardar el secreto, puede hallar fundamento en lo dispuesto por el Art. 1023 del C. C. de Costa Rica (y sus equivalentes en otras legislaciones), que dice: "Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta". Hay, además normas especiales para determinados contratos, que imponen el deber de fidelidad o reserva, de donde puede deducirse la obligación de conservar en secreto el invento. Por ejemplo, Arts. 305 (en cuanto a corredores) y 306 (en cuanto a venta de establecimiento mercantil), ambos del C. de C. de Costa Rica.

(104) Véase Art. 256 del Código Penal de Costa Rica.

(105) Véase BREUER MORENO, Vol. I, Págs. 196 y Sigs., con cita de jurisprudencia argentina.

Asimismo puede el inventor, antes de estar protegido por la patente, ceder sus derechos (*inter vivos* o *mortis causa*), y, en algunos países (Francia, Alemania, Argentina, p. ej.) continuar explotando su invento, a pesar de que otro legítimo inventor lo inscriba con posterioridad, siempre que pruebe que desde antes lo explotaba como secreto de fábrica ("posesión anterior").⁽¹⁰⁶⁾

Finalmente, debe apuntarse que el que pone en ejecución un invento suyo, para explotarlo comercialmente, sin estar amparado a una patente, puede sin embargo estar protegido, en ciertos casos, por las normas que regulan y reprimen la competencia desleal, si se llegaran a dar los supuestos en que ellas descansan.

2. Posteriores a la Patente

La patente es la que concede al inventor la plenitud de los derechos que la legislación otorga. Algunos autores han querido ver en ella la única fuente de los derechos del inventor,⁽¹⁰⁷⁾ aunque desde luego, esa opinión no es compartida por muchos otros autores que reconocen que el inventor tiene derechos anteriores o ajenos a la patente, tal y como lo señalamos en el acápite anterior.

Sin embargo, hay que reconocer que no es sino con la concesión de la patente que el inventor adquiere sobre el invento un auténtico derecho al monopolio de su explotación industrial, derecho que por ser real debe ser respetado por todos (*erga omnes*) y ya no sólo por aquellos que en virtud de relaciones particulares estén obligados a guardar el secreto del invento. En virtud de este monopolio, el titular de la patente es el único que puede fabricar el producto o emplear industrialmente el procedimiento objeto de

(106) Véase BREUER MORENO, Págs. 191 y Sig.

(107) MASCAREÑAS afirma que el inventor, por el hecho mismo de la invención, no tiene ningún derecho sobre la invención misma y agrega: "Ciertas doctrinas han sostenido el derecho del inventor sobre su invención, e incluso se ha dicho que era una propiedad de Derecho natural. Y ciertas leyes de patentes declaran que la ley viene solamente a reconocer el derecho que el inventor tiene; pero el texto mismo de los otros artículos de estas leyes desmienten totalmente tal declaración de principio. En realidad el inventor no tiene otro derecho que el de obtener una patente, es decir, el de obtener del Estado una concesión para explotar el objeto del invento en régimen de monopolio". Op. cit., Pág. 288.

la patente, o permitir que otros lo fabriquen o lo empleen.⁽¹⁰⁸⁾ Este derecho puede también ser transmitido **intervivos o mortis causa** y está garantizado por acciones civiles y penales atribuidas al titular, con las cuales puede impedir que terceros exploten el objeto patentado.⁽¹⁰⁹⁾

Por las razones que apuntamos en la introducción, el derecho que concede la patente es siempre por tiempo limitado, y, a diferencia del derecho sobre la marca, no es susceptible de prórrogas, o, al menos, éstas están también limitadas por la ley.⁽¹¹⁰⁾

Además de los derechos que hemos indicado, que podrían llamarse patrimoniales, se le reconoce al inventor el llamado derecho de paternidad o derecho moral, que, como dice BARRERA GRAF, consiste en que el nombre del autor se manifieste en la invención y que tenga él la prerrogativa de ostentarse como único autor de su invento. Es éste un derecho personalísimo y, por tanto, intransferible; es, además, un derecho absoluto y eterno.⁽¹¹¹⁾

D. Obligaciones del Inventor

La principal obligación del titular de una patente, si quiere conservar su derecho, es la de explotar efectivamente el objeto de la misma. En ello hay un interés público que los redactores de la moderna ley sobre propiedad industrial venezolana sintetizaron muy bien así: "Conjuntamente con el derecho legítimo del autor a disfrutar de su obra, nace el derecho igualmente legítimo y de mayor intensidad social para la humanidad, de recibir ésta el beneficio colectivo que produce la utilización y aprovechamiento del invento. De ahí que con el derecho al invento, surja, para el inven-

(108) Esto ocurre en los países de régimen económico capitalista. En los países de régimen socialista, la patente de invención tiene otro contenido que consiste generalmente en la atribución de algún premio, remuneración u otra ventaja, al inventor; el monopolio de explotación siempre corresponde al Estado u organismos públicos. Véase MASCAREÑAS, Op. cit., Págs. 336 y Sigs.

(109) En Costa Rica, cuya Ley de Propiedad Intelectual, no tiene normas expresas vigentes que asignen especialmente las respectivas acciones civiles y penales al inventor, hay que acudir a las normas generales del Derecho Civil y Penal, por ejemplo, ver artículos 264, 265, 275, 277, 278, 287, 290, 291, 292, 295, 316 del C. C. y artículos 307, Inc. 1º, del C. P.

(110) *Costa Rica*, Ley N° 40 de 27/6/1896, Art. 41: 20 años a partir de la inscripción para las nacionales; Art. 41: el plazo que falte para expirar en el país de origen para las extranjeras. *Nicaragua*, Ley de 14/10/1899, Art. 2º: de 5 a 10 años; las mejoras: el tiempo que falte para la expiración de la Patente principal. *El Salvador*, Ley 27/5/1913, Art. 4º: 5, 10 ó 15 años, a voluntad del solicitante. *Guatemala*, Decreto N° 2011 de 18/4/1913, Art. 1º: 15 años. *Honduras*, de 10 a 20 años. *Panamá*, de 5 a 20 años.

(111) BARRERA GRAF, Pág. 354.

tor el deber de utilizarlo".⁽¹¹²⁾ Por eso es que los diversos ordenamientos jurídicos establecen reglas expresas que imponen al inventor o a sus causahabientes el deber de utilizar industrialmente el invento, bajo pena de caducidad de sus derechos. Así sucede en Costa Rica, cuya ley dispone que "Las patentes de invento pasarán al dominio público cuando transcurran dos años sin que se pongan en práctica, los cuales se contarán desde la fecha de la inscripción" (Art. 66) y que "Siempre que una patente de invento se deje de utilizar durante tres años consecutivos, pasará al dominio público (Art. 67).⁽¹¹³⁾

Este sistema, denominado de la "explotación compulsoria" se contrasta con el llamado del "Licenciamiento obligatorio", adoptado en otros ordenamientos, como la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de Lisboa, de 31 de octubre de 1958. El licenciamiento obligatorio sólo fuerza a quien no usa su patente durante un período de tiempo determinado, a concederle la explotación, por medio de regalías u otros arreglos compensatorios similares, a quien esté en disposición de hacerlo.⁽¹¹⁴⁾

Otra obligación del patentado consiste en el pago de una tasa que, en algunos países, como Costa Rica, estriba en un pago inicial único y en otros, en pagos periódicos, generalmente anuales.

(112) "Exposición de Motivos a la Ley de Propiedad Industrial", Caracas, agosto de 1955, en UZCATEGUI URDANETA, Op. Cit., Pág. 130.

(113) El Registro de Patentes de Costa Rica ha considerado que la puesta en práctica del invento debe comunicarse, para su anotación en esa oficina, dentro del plazo de 2 años, a partir de la concesión, y que luego, cada 3 años debe hacerse una comunicación y una anotación similares sobre la utilización del invento, bajo pena de que la caducidad pueda ser decretada. Sin embargo, el Ministerio de Industrias, en resolución N° MIC 72/66 de 17 de diciembre de 1966 (publicada en "LA GACETA" de 4 de enero de 1967), conociendo en apelación de una resolución del Registro en que se declaraba la caducidad por falta de comunicación, decidió que este requisito formal no es obligatorio y, por tanto, no puede su omisión, por sí sola, provocar la caducidad de la patente, ya que la ley no lo exige. Como ejemplo de una declaratoria de caducidad por no haber sido puesta en práctica la invención patentada, puede verse la resolución N° MI 35-65 de las 10 horas del 17 de noviembre de 1965, en COLECCION DE LEYES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES, Tomo II, II Semestre, Pág. 764, año 1965.

(114) El Art. 5 (2) de la Convención de Lisboa expresa lo siguiente: "Cada país de la Unión tendrá el derecho de adoptar medidas legislativas que establezcan el licenciamiento obligatorio para prevenir los abusos que puedan resultar de la concesión de los derechos exclusivos concedidos por la patente..." A su vez la sección (3) del propio artículo expresa: "La revocación de la patente (casos de los artículos 66 y 67 de la ley costarricense) no tendrá lugar excepto en los casos en los que la concesión del licenciamiento obligatorio no hayan podido prevenir esos abusos..."

E. La Protección Internacional de la Patente

1. El uso internacional de la patente

Con la moderna intensificación del comercio internacional, el Derecho de patentes, quizás en grado más acusado que el Derecho de marcas, ha tenido que moldearse sobre instrumentos jurídicos de aplicación internacional, dada la frecuencia con que se suscitan problemas en que entran en juego intereses que traspasan los linderos de los ordenamientos jurídicos locales o ponen en conflicto dos o más ordenamientos nacionales.⁽¹¹⁵⁾

Hoy día la industria realiza enormes inversiones destinadas a obtener ventajas y adelantos técnicos que se traducen en inventos cuyo aprovechamiento requiere de un mercado amplísimo, integrado por muchos países, y de un marco jurídico que proteja los derechos de patente en todo ese mercado. El inventor exige que sus derechos se extiendan al mayor número de países posible porque de ello depende que su invención le produzca un mayor rendimiento económico y los imitadores están al acecho de cualquier descuido o de cualquier falla legal, para aprovecharse indebidamente del esfuerzo ajeno.

2. El Convenio de París de 1883 y la Convención de Buenos Aires de 1910.

Desde mediados del siglo pasado comenzó el movimiento internacional para la redacción de tratados y convenios en materia de propiedad industrial.

Se consideró, con razón, que la propiedad industrial no estaría verdaderamente protegida hasta que encontrase en todas partes

(115) Una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (*Boesch vs. Graff*, 133 U. S. 697, 10 S. Ct., 378) puede ilustrar uno de los problemas que con mayor frecuencia se presentan en el uso internacional de la patente. Un fabricante alemán, inventor de ciertos componentes de lámparas debidamente patentados en Alemania y los Estados Unidos, presentó reclamo contra un comerciante norteamericano, quien había adquirido tales componentes en Alemania, de un tercero debidamente autorizado para venderlos en ese país, y los había importado a los Estados Unidos para venderlos, sin autorización o licencia del demandante. No obstante que los productos eran auténticos, es decir, producidos por su legítimo inventor, y que se habían comprado en Alemania de quien tenía derecho para venderlos, la Corte Suprema le otorgó protección a la patente norteamericana del reclamante y declaró que la importación, a pesar de ser el resultado de una compra válida en su país de origen, infringía el derecho del demandante en el país de importación o destino.

reglas simples, uniformes, precisas, que formaran entre los Estados un clima de garantía contra el plagio y la falsificación.⁽¹¹⁶⁾

El más importante instrumento desde el punto de vista histórico lo es, sin duda, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883,⁽¹¹⁷⁾ que creó la "Unión para la Protección de la Propiedad Industrial", actualmente con más de cincuenta países adherentes, incluyendo casi todas las grandes potencias del mundo.⁽¹¹⁸⁾ Este convenio declara que "La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal" (art. 2º) y que "Los súbditos de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los otros países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a los nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por la presente Convención" (Art. 2).

Una de las más importantes instituciones que reglamenta el Convenio de París es la de la **prioridad**. Según el art. 4º, el que haya depositado reglamentariamente una solicitud de patente de invención, de modelo o de marca, en alguno de los países de la Unión, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante 12 meses, tratándose de patentes, y de 6 meses, tratándose de marcas, de modo que el depósito efectuado ulteriormente en alguno de los otros países de la Unión, antes de la expiración de dichos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, sea, principalmente, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o modelo, o por el empleo de

(116) BREUER MORENO, p. 361.

(117) Revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 1911; en La Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; y en Lisboa el 31 de octubre de 1958.

(118) A pesar de que Guatemala y El Salvador estuvieron entre los once países que firmaron inicialmente la Convención, ninguno de ellos ni los demás de Centroamérica aparecen entre la lista de países que forman la Unión, publicada por el órgano oficial "La Propriété Industrielle", Berna, 1961, pp 1 y 2.

la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal.

En América debemos citar la "Convención sobre Patentes de invención, dibujos y modelos industriales", firmada en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, celebrada en Buenos Aires el 11 de agosto de 1910, ⁽¹¹⁹⁾ que contiene normas similares a las de la Convención de París de 1883.

HECHOS, ACTOS, Y NEGOCIOS JURÍDICOS COMO GÉNESIS DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS

Por ROGELIO SOTELA MONTAGNE

Profesor de Derecho Civil de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Costa Rica.

Explicación Previa

El tema que se presenta a la consideración de los lectores en este estudio, lleva como finalidad la de suplir la ausencia que se nota en nuestros programas de un desarrollo sistematizado de la teoría del negocio jurídico. Es cierto que en el curso de Derecho Contractual, con ocasión del desenvolvimiento del tema de la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones, el profesor hace alusión a la materia, pero debido quizás a que nuestra propia legislación carece de nociones suficientes al respecto, es lo cierto que nuestro curriculum de estudios adolece la falta de una cátedra donde los fundamentos de esta importante teoría jurídica, tan necesaria para la comprensión de la génesis de los derechos subjetivos, pudiera estudiarse sistematizadamente.

Es esta la razón por la que hoy presentamos en este trabajo, una explicación, si bien esquematizada, de los más importantes aspectos de esta teoría que desde hace algunos años explicamos con ocasión de las lecciones en la cátedra de Derechos Reales; teoría que fue un producto de la cultura de los juristas alemanes, recogida por los italianos y hoy bastante extendida a través de la amplia difusión que le han dado los modernos tratadistas hispanos.

Estos apuntes, sencillos como son, pretenden llevar si no un conocimiento amplio del tema, al menos una orientación segura para facilitar su posterior desenvolvimiento en nuestro medio.

(119) Fue suscrita por las representantes de 20 países (Costa Rica, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela) y sólo cinco países dejaron de ratificarla (Cuba, Chile, El Salvador, México y Venezuela). Costa Rica la ratificó el 20 de junio de 1916 (véase *Colección de Leyes y Decretos*, Año 1916, I Sem., págs. 391 y sigs, donde aparece reproducida la Convención).