

Solicitado por actor y demandado, respectivamente, que se condenara al contrario á abstenerse de usar cierta marca que ambos decían pertenecerles, no es incongruente con estas pretensiones la sentencia que les absuelve de la demanda y de la reconvencción, por estimar que ambas marcas son perfectamente compatibles (1).

c) *Criminal.*

Se comete el delito de usurpación de patente, con arreglo á lo que dispone el art. 49 de la ley de 30 de Julio de 1878, cuando con conocimiento de la existencia del privilegio se atenta al derecho del legítimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la patente; y según dispone el art. 3.º de dicha ley, sólo pueden ser objeto de patente los productos ó resultados industriales nuevos, ó sean los no conocidos, establecidos ni practicados en los dominios españoles ó extranjeros, con arreglo á lo preceptuado en el art. 5.º; así es que, dadas las anteriores disposiciones legales, para que el delito que define el art. 49 de la ley citada exista, son requisitos indispensables: primero, que se atente al derecho del poseedor de la patente, copiando lo que fué objeto de ella, y segundo, que el aparato mecánico ó producto industrial patentado sea nuevo y su uso desconocido en los dominios españoles ó extranjeros; siendo evidente que el indicado delito no tiene vida real cuando falten cualquiera de estos requisitos (2).

No apareciendo el primer elemento del delito de los hechos ejecutados por N. y M., «toda vez que al declarar la sentencia reclamada como hechos probados en el sexto resultando que la máquina llamada Tarkes, las construídas por el querellante objeto de la patente y las fabricadas por los procesados, son casi iguales, aunque no idénticas, pudiendo decirse que las máquinas Tarkes son á la de M., como las de éste á las de N., establece por modo claro que los procesados no copiaron la máquina de X., puesto que tenían diferencias marcadas idénticas á las que las construídas por éste tenían con las llamadas Tarkes, y, por lo tanto, con los elementos de juicio que la sentencia proporciona, no puede asegurarse que los procesados copiasen las máquinas que explotaba Vidal; y no concurriendo tampoco en el hecho de autos el segundo requisito integrante del delito perseguido, puesto que afirmando el séptimo resultando de la sentencia reclamada que la máquina llamada Tarkes era la más antigua y de uso conocido en España y territorio castellano, viniendo después la de X., la de N. y de otros muchos industriales con casi igual éxito, falta la condición de la novedad, indispensable elemento para la eficacia del privilegio en el orden penal...» (3)

D.—TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

a) *Convenio de 20 de Marzo de 1883*, constituyendo la *Unión internacional*, para la protección de la *propiedad industrial* (4).

Art. 1.º Los Gobiernos de España, de Bélgica, del Brasil, de Francia, de Guatemala, de Italia, de los Países Bajos, de Portugal, del Salvador, de Servia y de Suiza, quedan constituídos en estado de Unión para la protección de la propiedad industrial.

(1) Sent. del T. de lo Cont. 16 Abril 1902 (*Gac.* 25 Junio).

(2) Sent. 18 Noviembre 1902 (*Gac.* 7 Marzo 1903).

(3) *Idem* íd.

(4) Además de éste, de la mayor importancia en generalidad y trascendencia, deben registrarse aquí, como precedentes y posteriores, los que siguen:

a) Declaración firmada en 14 de Diciembre de 1875 entre España y la Gran Bretaña, garantizando la protección de las marcas de comercio y de materias manufacturadas.

b) Otra declaración á los mismos fines, firmada entre España y Francia en 30 de Junio de 1876.

c) Convenio entre España y los Estados Unidos de América, celebrado en 19 de Junio de 1882.

d) Convenio de 14 de Abril de 1891 entre España, Francia, Guatemala, Italia Países Bajos,

Art. 2.º Los súbditos ó ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarán en todos los demás Estados de la Unión, en lo que se refiere á los privilegios de invención, los dibujos ó modelos industriales, las marcas de fábrica ó de comercio y el nombre comercial, de las ventajas que las leyes respectivas conceden en la actualidad ó concedan en lo sucesivo á los nacionales. Por consiguiente, tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier atentado á sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones que se imponen á los nacionales por la legislación interior de cada Estado.

Art. 3.º Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados contratantes los súbditos ó ciudadanos de los Estados que no forman parte de la Unión, domiciliados ó que tengan establecimientos industriales ó comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

Art. 4.º El que haya hecho en forma regular el depósito de una petición de privilegio de invención, de un dibujo ó modelo industrial, de una marca de fábrica ó de comercio en uno de los Estados contratantes, gozará, para efectuar el depósito en los demás Estados y bajo reserva de los derechos de terceras personas, de un derecho de prioridad, durante los plazos que se determinarán aquí después.

Por consiguiente, el depósito hecho ulteriormente en uno de los otros Estados de la Unión antes de que expiren estos plazos no podrá invalidarse por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente por otro depósito, por la publicación del invento ó su explotación por tercera persona, por la venta de ejemplares del dibujo ó modelo, ó por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad arriba indicados, serán de seis meses para los privilegios de invención, y de tres meses para los dibujos ó modelos industriales, así como para las marcas de fábrica ó de comercio. Se aumentarán con un mes para los países de Ultramar.

Art. 5.º La introducción por el privilegiado en el país en donde se ha expedido la patente de objetos fabricados en uno ú otro de los Estados de la Unión, no llevará consigo la caducidad.

Sin embargo, el privilegiado quedará sometido á la obligación de explotar su privilegio con arreglo á las leyes del país en donde introduce los objetos privilegiados.

Art. 6.º Toda marca de fábrica ó de comercio depositada en forma regular en el país de origen, será admitida al depósito y protegida como tal en todos los demás países de la Unión.

Se considerará como país de origen al país en donde el depositante tiene su establecimiento principal. Si este establecimiento principal no está situado en uno de los países de la Unión, se considerará como país de origen aquel al cual pertenezca el depositante.

Podrá negarse el depósito si el objeto para el cual se pide se considera como contrario á la moral ó al orden público.

Art. 7.º La naturaleza del producto sobre el que debe fijarse la marca de fábrica ó

Portugal, Suiza y Túnez, sobre registro internacional de marcas de fábrica, ratificado en 15 de Junio de 1892.

e) Arreglo de igual fecha de 14 de Abril de 1891, entre España, Brasil, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Portugal, Suiza y Túnez, sobre represión de los falsos certificados de origen de mercancías, ratificado al mismo tiempo que el anterior.

f) Convenio de igual fecha celebrado entre España, Bélgica, Brasil, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Túnez, ratificado á la vez que los dos precedentes.

g) Otro con el Japón en 2 de Enero de 1897, ratificado el 9 de Septiembre del mismo año.

h) Un arreglo entre España y la monarquía austro-húngara, firmado en Madrid el 21 de Enero de 1897 y ratificado en 14 de Junio de 1900.

i) Acta adicional al arreglo de 14 de Abril de 1891 relativo al Registro internacional de marcas de fábrica ó de comercio, antes citado (letra d), firmado en Bruselas á 14 de Diciembre de 1900 y ratificado el 22 de Enero de 1903. (*Gaceta* de 5 de Marzo siguiente.)

de comercio, no puede en ningún caso servir de obstáculo para el depósito de la marca.

Art. 8.º En todos los países de la Unión se protegerá el nombre comercial sin obligación de depósito, ya forme parte ó no de una marca de fábrica ó de comercio.

Art. 9.º Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica ó de comercio, ó un nombre comercial, podrá ser embargado á su importación en aquellos Estados de la Unión en los cuales esta marca ó este nombre comercial tienen derecho á la protección legal.

El embargo tendrá lugar á petición del Ministerio público ó de la parte interesada, conforme á la legislación interior de cada Estado.

Art. 10. Las disposiciones del artículo precedente serán aplicables á cualquier producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida á un nombre comercial ficticio ó tomado con una intención fraudulenta.

Se considera como parte interesada cualquier fabricante ó comerciante dedicado á la fabricación ó al comercio de dicho producto, y establecido en la localidad indicada falsamente como procedencia.

Art. 11. Las altas partes contratantes se obligan á conceder una protección temporal á los inventos que pueden obtener privilegio; á los dibujos ó modelos industriales y á las marcas de fábrica ó de comercio para los productos que figuren en las Exposiciones internacionales, oficiales ó reconocidas oficialmente.

Art. 12. Cada una de las altas partes contratantes se obliga á establecer un servicio especial de la propiedad industrial, y un depósito central para la comunicación al público de los privilegios de invención, de los dibujos ó modelos industriales y de las marcas de fábrica ó de comercio.

Art. 13. Se organizará una Oficina internacional con el título de *Oficina internacional de la Unión, para la protección de la propiedad industrial*. Esta oficina, cuyos gastos soportarán las Administraciones de todos los Estados contratantes, se hallará bajo la alta autoridad de la Administración superior de la Confederación de Suiza, y funcionará bajo su vigilancia, determinándose sus atribuciones de común acuerdo entre los Estados de la Unión.

Art. 14. El presente Convenio se someterá á revisiones periódicas, con el objeto de introducir en él las mejoras propias para perfeccionar el sistema de la Unión.

Á este efecto, se celebrarán Conferencias sucesivamente en cada uno de los Estados contratantes, entre los delegados de dichos Estados.

La próxima reunión se verificará en 1885 en Roma.

Art. 15. Queda convenido que las altas partes contratantes se reservan respectivamente el derecho de efectuar por separado entre ellas acuerdos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que estos acuerdos no contravengan á las disposiciones de este Convenio.

Art. 16. Los Estados que no han tomado parte en este Convenio, serán admitidos á adherirse á él á petición suya.

Esta adhesión se notificará por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación de Suiza, y por éste á todos los demás.

Llevará consigo, de pleno derecho, acceso á todas las cláusulas y admisión á todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio.

Art. 17. El cumplimiento de las obligaciones recíprocas contenidas en este Convenio, queda subordinado, en cuanto fuere necesario, al cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales de aquellas altas partes contratantes que están en el caso de promover su aplicación, lo que se obligan á hacer en el plazo más breve posible.

Art. 18. Este Convenio se pondrá en ejecución en el término de un mes, á contar desde el canje de las ratificaciones, y continuará en vigor durante un tiempo indeterminado hasta la expiración de un año, á contar desde el día en que se haya hecho su denuncia.

Esta denuncia se dirigirá al Gobierno encargado de recibir las adhesiones, y no

surtirá su efecto sino respecto del Estado que la hubiera hecho, quedando el Convenio obligatorio para las demás partes contratantes.

Art. 19. Este Convenio será ratificado, y sus ratificaciones se canjearán en París en el término de un año lo más tarde.

En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios lo han firmado y han puesto en él los sellos de sus armas.

Hecho en París á 20 de Marzo de 1883 (1).

(1) *Protocolo final*.—Al tiempo de proceder á la firma del Convenio..., los plenipotenciarios infrascritos han convenido lo que sigue:

1.º Las palabras propiedad industrial deben entenderse en su acepción más lata, en el sentido de que se aplican no solamente á los productos de la industria propiamente dicha, sino también á los productos de la Agricultura (vinos, granos, frutos, ganados, etc.), y á los productos minerales destinados al Comercio (aguas minerales, etc.)

2.º Bajo el nombre de privilegios de invención se comprenden las varias clases de privilegios industriales admitidos por las legislaciones de los Estados contratantes, tales como privilegios de importación, privilegios de mejoras, etc., etc.

3.º Se entiende que la disposición final del art. 2.º del Convenio, no perjudica en modo alguno la legislación de cada uno de los Estados contratantes, en lo que concierne al procedimiento que se sigue ante los Tribunales y á la competencia de estos Tribunales.

4.º El párrafo primero del art. 6.º debe entenderse en el sentido de que ninguna marca de fábrica ó de comercio pueda ser excluida de la protección en uno de los Estados de la Unión, por el solo hecho de que no satisfaga, bajo el punto de vista de los signos que la componen, á las condiciones de la legislación de este Estado, con tal que satisfaga, sobre este punto, á la legislación del país de origen, y que haya sido en este último país objeto de un depósito regular. Salvo esta excepción, que no concierne más que á la forma de la marca, y bajo reserva de las disposiciones de los demás artículos del Convenio, la legislación interior de cada uno de los Estados recibirá su aplicación. Para evitar cualquier interpretación falsa, se entiende que el uso de escudos de armas públicos y condecoraciones puede considerarse como contrario al orden público, según el tenor del párrafo final del art. 6.º

5.º La organización del servicio especial de la propiedad industrial indicada en el art. 12, comprenderá en lo posible la publicación en cada Estado de un hoja oficial pública.

6.º (Sobre que los gastos de la Oficina internacional constituida por el art. 13, serán sufragados en común por los Estados contratantes, no pudiendo en ningún caso exceder de la cantidad de 60.000 francos por año y su distribución entre ellos.)

La Oficina internacional centralizará los informes de cualquier clase relativos á la protección de la propiedad industrial y los reunirá en una estadística general que se distribuirá á todas las Administraciones. Procederá á los estudios de utilidad común que interesan á la Unión, y redactará, con ayuda de los documentos que se pondrán á su disposición por las varias Administraciones, una hoja periódica en francés acerca de los asuntos que conciernen al objeto de la Unión.

Los números de esta hoja, como también todos los documentos publicados por la Oficina internacional, se repartirán entre las Administraciones de los Estados de la Unión en proporción al número de unidades con que contribuyan, según se ha indicado.

Los ejemplares y documentos supletorios que se reclamasen, bien por las dichas Administraciones, bien por Sociedades ó particulares, se pagarán aparte.

La Oficina internacional deberá estar en cualquier tiempo á la disposición de los miembros de la Unión, para suministrarles acerca de los asuntos relativos al servicio internacional de la propiedad industrial, los antecedentes especiales de que pudieran tener necesidad.

La Administración del país en donde deba efectuarse la próxima Conferencia preparará, con el auxilio de la Oficina internacional, los trabajos de esta Conferencia.

El Director de la Oficina internacional asistirá á las sesiones de las conferencias y tomará parte en las discusiones sin voto de liberativo. Hará sobre su gestión un informe anual, que se comunicará á todos los individuos de la Unión.

El idioma oficial de la Oficina internacional será la lengua francesa.

7.º El presente protocolo final, que se ratificará al mismo tiempo que el Convenio celebrado con fecha de hoy, se considerará como parte integrante de este Convenio y tendrá la misma fuerza, valor y duración.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos han extendido el presente protocolo...

El anterior Convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en París, el día 6 de Junio próximo pasado; habiéndose acordado que los instrumentos de ratificación se depositen en los Archivos del Ministerio de Negocios extranjeros de la República francesa.

b) *Acta adicional de 14 de Diciembre de 1900, modificando el Convenio de 20 de Marzo de 1883 y su Protocolo final.*

España, Bélgica, los Estados Unidos del Brasil, Dinamarca, República Dominicana, los Estados Unidos de América, la República Francesa, el Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Italia, el Japón, los Países Bajos, Portugal, Servia, Suecia y Noruega, la Confederación Suiza y el Gobierno Tunecino, todos los que, habiendo juzgado útil establecer ciertas modificaciones y adiciones al Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883 y á su protocolo final anexo á dicho Convenio, han nombrado por sus Plenipotenciarios...

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes respectivos, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Art. I. *Se modifica el Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, como sigue:*

I. El art. 3.º del Convenio tendrá la redacción siguiente:

Art. 3.º Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados contratantes los súbditos ó ciudadanos de los Estados que no forman parte de la Unión, domiciliados ó que tengan establecimientos industriales ó comerciales efectivos y serios en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

II. El art. 4.º tendrá la redacción siguiente:

Art. 4.º El que haya hecho en forma regular el depósito de una petición de privilegio de invención de un dibujo ó modelo industrial, de una marca de fábrica ó de comercio en uno de los Estados contratantes, gozará para efectuar el depósito en los demás Estados y bajo reserva de los derechos de terceras personas, de un derecho de prioridad durante los plazos que se determinarán aquí después.

Por consiguiente el depósito hecho ulteriormente en uno de los otros Estados de la Unión antes de que expiren esos plazos no podrá invalidarse por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente por otro depósito, por la publicación del invento ó su explotación, por la venta de ejemplares del dibujo ó modelo ó por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad arriba indicados serán de doce meses para los privilegios de invención, y de cuatro meses para los dibujos ó modelos industriales, así como para las marcas de fábrica ó de comercio.

III. Se inserta en el Convenio un art. 4.º *bis*, concebido así:

Art. 4.º *bis*. Los privilegios solicitados en los diferentes Estados contratantes por las personas admitidas á los beneficios del Convenio, según los términos de los arts. 2.º y 3.º, serán independientes de los privilegios obtenidos para el mismo invento en los otros Estados adheridos ó no á la Unión.

Esta disposición se aplicará á los privilegios que en el momento de ser puesta en vigor existan.

Lo mismo ocurrirá, en el caso de accesión de nuevos Estados, con los privilegios existentes, de una y otra parte, en el momento de la accesión.

IV. Se añaden al art. 9.º dos párrafos, concebidos así:

En los Estados cuya legislación no admita el embargo á la importación, podrá este embargo ser reemplazado por la prohibición de importación.

Con igual fecha presentaron su adhesión á lo estipulado en el preinserto Convenio los representantes de S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, de S. A. el Bey de Túnez y de S. E. el Presidente de la República del Ecuador.

También en aquel acto los Ministros de los Países Bajos y de la Confederación Suiza renovaron las declaraciones emitidas anteriormente por los delegados de sus Gobiernos respectivos, á saber:

Que los privilegios de invención no estando aun protegidos en estos dos países, sus Gobiernos no pueden conformarse con el compromiso contenido en el art. 11, respecto de la protección temporal que haya de acordarse á los inventos que pueden ser objeto de privilegio para los productos que figuren en las Exposiciones internacionales, hasta tanto que este punto haya sido regulado por medio de una ley ó título general. (*Gaceta* 19 Julio y rectificación de la del 20)

En caso de tránsito, las autoridades no vienen obligadas á efectuar el embargo.

V. El art. 10 tendrá la redacción siguiente:

Art. 10. Las disposiciones del artículo precedente serán aplicables á cualquier producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida á un nombre comercial ficticio ó tomado con intención fraudulenta.

Se considera como parte interesada cualquier productor, fabricante ó comerciante, dedicado á la producción, fabricación ó comercio de dicho producto y establecido en la localidad indicada falsamente como lugar de procedencia ó en la región en que dicha localidad se halle situada.

VI. Se inserta en el Convenio un art. 10 *bis* concebido así:

Art. 10 *bis*. Las personas admitidas á los beneficios del Convenio (arts. 2.º y 3.º) gozarán en los Estados de la Unión de la protección concedida á los nacionales contra la competencia de mala fe.

VII. El art. 11 tendrá la redacción siguiente:

Art. 11. Las Altas partes contratantes se obligan á conceder, de acuerdo con la legislación de cada país, una protección temporal á los inventos que obtengan privilegio, á los dibujos ó modelos industriales y á las marcas de fábrica ó de comercio de los productos que figuren en las Exposiciones internacionales oficiales, ú oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de una de ellas.

VIII. El art. 14 tendrá la redacción siguiente:

Art. 14. El presente Convenio se someterá á revisiones periódicas, con el objeto de introducir en él las mejoras propias para perfeccionar el sistema de la Unión.

Á este efecto se celebrarán Conferencias sucesivamente en cada uno de los Estados contratantes entre los delegados de dichos Estados.

IX. El art. 16 tendrá la redacción siguiente:

Art. 16. Los Estados que no han tomado parte en este Convenio serán admitidos á adherirse á él, á petición suya.

Esta adhesión se notificará por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza y por éste á todos los demás.

Dicha adhesión llevará consigo, de pleno derecho, accesión á todas las cláusulas y admisión á todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio y producirá sus efectos un mes después del envío de la notificación hecha por el Gobierno suizo á los otros Estados unionistas, á menos que no señale una fecha posterior el Estado que se adhiera.

Art. II. Se completa el protocolo final anexo al Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, con la adición de un núm. 3 *bis*, concebido en estos términos:

3 *bis*. Al propietario de un privilegio no se le podrá, en ningún país declarar caducado en su derecho por falta de explotación hasta después de transcurrido un plazo mínimo de tres años, contado desde la fecha del depósito de la petición en el país de que se trate y, en el caso de que el privilegiado no justificase las causas de su inacción.

Art. III. La presente Acta adicional tendrá el mismo valor y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883.

Será ratificado, y las ratificaciones se depositarán en Bruselas, en el Ministerio de Negocios Extranjeros, lo antes posible, y lo más tarde, en el término de diez y ocho meses, á contar desde la fecha de su firma.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado la presente Acta adicional.

Hecho en Bruselas, en un solo ejemplar, el 14 de Diciembre de 1900. (*Gaceta* 5 Marzo 1903).