

CAPÍTULO XVIII

Legislación y doctrina vigente sobre propiedad industrial

Legislación vigente en la materia.—Principio fundamental de la unidad e indivisibilidad de las marcas.—Caracteres propios y distintivos.—Su inconfundibilidad.—La unidad de la marca aplicada a diferentes objetos.—A cada marca corresponde distinto certificado.—Significación de las marcas.—Procedencia de la mercancía.—Nacionalidad del solicitante.—Distinta naturaleza y condiciones de la marca de fábrica y de la marca de comercio.—El que use marca de fábrica ha de ser fabricante y la marca de comercio ha de llevar el distintivo comercial.—Fundamento de la propiedad de las marcas.—El uso, el crédito de la marca, la invención, la creación, en una palabra, el trabajo. *Legislación vigente.*

Constituye la legislación fundamental de la materia de propiedad industrial, la ley de 16 de Mayo de 1902, y el reglamento para su aplicación aprobado por Real Decreto de 15 de Enero de 1924. Con respecto a la protección internacional que ampara el derecho del productor y del inventor, del industrial y del comerciante, deberá tenerse en cuenta el Tratado convenio de Unión de París de 20 de Marzo de 1883, el arreglo de Madrid de 14 de Abril de 1891 para el Registro Internacional de las marcas de fábrica o de comercio, revisado en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900 y en Wáshington en 2 de Junio de 1911, y el otro arreglo de Madrid de la misma fecha 14 de Abril de 1891 para la represión de las falsas indicaciones de procedencia, revisado en Wáshington en 2 de Junio de 1911.

Es un principio esencial en estas materias el de la unidad e indivisibilidad de la marca de fábrica o de

comercio en cuanto al objeto (art. 9.º de la ley). La marca es una y no se divide, ni se fracciona, lo cual no significa que cada individuo tenga que usar una sola marca, ni que cada género o artículo de comercio corresponda a una sola marca. Esta es el distintivo de una personalidad productora o de sus productos, y por lo tanto, no se concibe que distintas personas puedan usar de una misma marca (1). Para conservar su unidad y su carácter distintivo de la personalidad que la usa o de los productos a que se aplica, o de ambas cosas a la vez, es principio general que la marca conserve su fisonomía propia, para lo cual es necesario que reúna caracteres distintivos que la singularicen, a cuyo efecto se impiva el uso de marcas parecidas o semejantes a las ya registradas, a fin de que no puedan confundirse.

Cuando una misma marca se aplica a diferentes objetos, debe expedirse un solo certificado, explicándose en él la diversa aplicación que hacen de la marca. En cambio, cuando un fabricante para una misma cosa pide, con el objeto de distinguir su calidad o con otro motivo, el uso de marcas diferentes, aunque sean parecidas, se le expedirá un certificado por cada variación, porque cada variación constituye en el fondo una nueva y distinta marca.

(1) Por Real orden de 11 de Julio de 1851, se resolvió: 1.º, que a los fabricantes que pidan el certificado de una misma e idéntica marca, aunque se aplique a diferentes objetos, no se les debe expedir más que un solo certificado, explicándose en él la diversa aplicación que hacen de la marca; 2.º, que a los fabricantes que para una misma cosa piden, con el objeto de distinguir su calidad, o con otro motivo, el uso de marcas diferentes, aunque sean parecidas, se les expida un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una, exigiéndole los 100 reales que previene el art. 6.º del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, tantas veces cuantas diferencias y certificados ha de expedirseles; y 3.º, que a los fabricantes que pidan el uso de marcas para sí o para un hijo o socio, en el caso que llegue a constituirse aparte, si todas las marcas están en uso actualmente, se les expida tantos certificados como marcas, pero expresando la persona a favor de quien se expida, para que en el caso de separarse de su padre o de su socio, que le pertenece la marca, debiendo igualmente satisfacerse 100 reales por cada uno de los certificados que se expidan.

La marca tiene una significación. Ella revela el origen y procedencia de la mercancía, el nombre del fabricante y el punto de producción (1), y la condición legal, por decirlo así, de la mercancía. De igual manera que la partida de bautismo, la cédula personal y el pasaporte vienen a justificar la personalidad y en cierto modo los antecedentes de la misma, así también la marca acredita la personalidad y antecedentes de la mercancía. También indica la marca su procedencia, no la del fabricante, el cual, sea cual fuere su nacionalidad, debe ajustarse en lo relativo a marcas, a la regulación vigente en el punto donde tiene establecida su industria (2) salvo, empero, lo dispuesto en los tratados.

La Real orden de 27 de Marzo de 1876 señaló varios principios por lo que respecta a los casos en que pueden encontrarse los extranjeros solicitantes de la inscripción de sus respectivas marcas en España. El extranjero domiciliado en su patria, con marca autori-

(1) En este sentido, la Real orden de 14 de Marzo de 1858 prohíbe la importación de mercancías extranjeras con marcas españolas; dice así: «Considerando que este hecho, al parecer inocente, constituye un abuso que no puede tolerarse, como contrario al derecho de propiedad con que la ley de Marcas garantiza a los fabricantes españoles el uso de las que les han sido o puedan serles concedidas en lo sucesivo; Considerando que esta clase de importaciones puede tener por objeto enaltecer el mérito de que tal vez carezcan dichas mercancías, perjudicando así el crédito y los intereses de los fabricantes españoles, y Considerando, por último, que de permitirse la importación de géneros extranjeros con marcas españolas, habría por necesidad que variar el sistema vigente sobre circulación interior, pues en otro caso sería fácil que las de esta clase, introducidas fraudulentamente, pudieran circular por todo el Reino sin ninguno de los requisitos que la ley exige para los géneros extranjeros, no siendo posible a la Administración perseguirlas ni detenerlas, puesto que, si no en el texto, en el espíritu al menos de la Legislación vigente está el que el sello del fabricante español es suficiente por sí solo para garantizar la circulación de mercancías nacionales; por tales razones el Gobierno, oído el Ministerio de Fomento, se ha servido disponer que para lo sucesivo queda terminantemente prohibida la importación de mercancías extranjeras con marcas españolas, ya sean éstas una falsificación de las reconocidas a los fabricantes del país, ya simplemente una imitación de las mismas».

(2) Por orden del Gobierno de la República de 14 de Agosto de 1873, se resolvió que todo extranjero debía, al solicitar el uso de una marca de fábrica en territorio español, atenerse a las prescripciones contenidas en los Tratados internacionales.

zada por su Gobierno, presentará al Cónsul general español o autoridad acreditada en su domicilio el documento que justifique la propiedad de la marca que solicita en España, debiendo ajustarse en cuanto a las formalidades y requisitos reglamentarios a las leyes españolas. El súbdito extranjero residente en el extranjero, sin marca autorizada por el Gobierno, art. 3.º de la ley vigente, deberá sujetarse para obtenerla en España al procedimiento de nuestra legislación, excepción de lo relativo a justificar su calidad de fabricante; el súbdito extranjero residente en España se atenderá a lo expuesto en el caso primero, si tuviese ya conocido el uso de marca en su nación, sin más diferencia que cursar los documentos mencionados por conducto de los consulados, acompañando además el recibo que justifique estar al corriente en su contribución industrial o de comercio, dado que tenga establecimiento abierto en España; y cuando careciere de título de marca, se sujetará estrictamente a la legislación española, acudiendo en la misma forma que nuestros fabricante (1).

Ya hemos dicho más arriba [que debe distinguirse entre marca de fábrica y de comercio. La marca de fábrica indica la procedencia originaria de la mercancía, el punto de producción, mientras que la marca de comercio indica el punto de venta, de expedición. La marca se presume *de fábrica*, a menos que no se indique de una manera clara que es de comercio, cuando realmente lo sea, y es preciso que se indique que es de *comercio* cuando no sea puesta por el mismo productor o fabricante del artículo o mercancía; para evitar lamentables confusiones, cuando el comerciante quiere que sólo sea conocida la procedencia o el punto

(1) Para las demás circunstancias y requisitos, véase la ley de 1902 y Reglamento vigente de 15 de Enero de 1924.

desde el cual se expide y vende la mercancía, deberá expresar que la marca es de comercio, para que nadie le atribuya ni cualidades ni defectos que no le corresponden; y como quiera que la marca de fábrica es signo y distintivo de origen, y revela la procedencia primordial del producto, es indispensable que revele el nombre del fabricante, y no debe registrarse como tal si en realidad el que se presenta como tal fabricante no lo es efectivamente (1).

Ya hemos indicado en los capítulos anteriores la razón de ser de las marcas de fábrica separadamente de las marcas de comercio, por cuyo motivo no nos extenderemos ahora sobre el particular.

El fundamento de la propiedad de las marcas es el uso, el crédito, la invención, la creación; en una palabra, el trabajo. En efecto; la marca que está en desuso no vale para nada, y el que la abandona debe perder todo derecho a ella. Así, pues, el industrial o comerciante que no la emplea, da derecho a cualquier otro industrial o comerciante a que la haga suya, y adquiera, usándola, toda clase de derechos a ella y por razón de ella. Así también, el que acredita una marca, el que la da a conocer a la clientela, el que la avalora en el mercado o el que inventa la combinación de detalles que constituye el dibujo, que le imprime un sello característico o un aire de novedad, el que la ha creado, el que con su trabajo la inició, dió a conocer, o la sacó del olvido, o la acreditó en el mercado, éste debe tener todos los derechos sobre ella.

(1) Por Real orden de 30 de Noviembre de 1865 se dispuso que los fabricantes que solicitaren certificados de marca para distinguir los productos de su industria, debían presentar con la solicitud correspondiente el documento que acreditare su calidad de fabricantes. Véase además la Real orden de 29 de Septiembre de 1880.

(Disposiciones legales que hacen referencia al anterior capítulo)

TITULO I

Ley de 16 de Mayo de 1902.

DISPOSICIONES GENERALES:

Art. 1.º Propiedad industrial es el derecho que se reconoce por esta ley, siempre que se hayan cumplido las condiciones que la misma impone, respecto a cualquier invento relacionado con la industria; a los signos especiales con que el productor aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo; a los dibujos y modelos de la fabricación o de la industria; al nombre comercial o a las recompensas industriales y al derecho a perseguir la competencia ilícita y las falsas indicaciones de procedencia.

Art. 2.º El derecho de propiedad industrial puede adquirirse por virtud de:

- A) Las patentes de invención y las de introducción.
- B) Las marcas o signos distintivos de la producción y del comercio y los dibujos y modelos de fábrica.
- C) El nombre comercial: y
- D) Las recompensas industriales.

La propiedad industrial es aplicable, no solamente a los productos de la industria propiamente dicha, sino también a los de la agricultura, como vinos, aceites, granos, frutas, ganados, etc., y a los productos de la minería destinados al comercio, como aguas minerales y otras materias.

Art. 3.º Todo español o extranjero, bien sea persona individual o jurídica, que pretenda establecer o haya establecido en territorio español una industria.

nueva, tendrá derecho a su explotación exclusiva durante cierto número de años, cumpliendo las reglas y condiciones establecidas en esta ley.

Art. 4.º El derecho de que trata el anterior artículo, se adquiere obteniendo una patente, y comprende, si la patente es de invención, la fabricación, la ejecución o producción, la venta y la utilización del objeto del invento, hechas como explotación industrial y lucrativa, y si la patente es de introducción, la fabricación, la ejecución o la producción; pero no da facultades para impedir la introducción y venta de objetos similares del extranjero.

La patente autoriza a su poseedor para perseguir civil y criminalmente ante los Tribunales a quienes lesionen sus derechos.

Art. 5.º Las patentes de invención se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad, y no deben considerarse, por tanto, en ningún caso, como declaración ni calificación de las mencionadas circunstancias.

Las calificaciones de esta naturaleza y otras similares, corresponden al interesado, que las hará bajo su responsabilidad, quedando sujeto a las resultas con arreglo a lo que se previene en esta ley.

Art. 6.º Los españoles o extranjeros, individualmente o como personas jurídicas, podrán solicitar el registro de las marcas o signos distintivos con los que pretendan distinguir la producción o comercio a que se dediquen así como también el de los dibujos o modelos, nombre comercial y las recompensas industriales que hubieran obtenido.

Si el registro fuese concedido tendrán derecho a la protección de la marca, nombre, dibujo, modelo o recompensa, en la forma y condiciones que se determinan en la presente ley.

Art. 7.º El derecho a que se refiere el anterior artículo, se adquiere mediante la concesión por el Gobierno de un certificado-título del registro de la

marca, dibujo, modelo, nombre comercial o recompensa industrial.

Art. 8.º Toda concesión de propiedad industrial se otorgará sin perjuicio de tercero.

Art. 9.º Toda concesión de propiedad industrial será indivisible en cuanto al objeto, procedimiento, producto o resultado que hubieren servido para su otorgamiento; sin perjuicio de las cesiones que por voluntad del concesionario o por virtud de la ley puedan realizarse de los derechos o aprovechamientos garantidos por la expresada concesión.

Art. 10. Las concesiones de propiedad industrial son transmisibles por todos los medios que el derecho reconoce, pero no surtirán efecto estas transmisiones respecto de terceros mientras no se hagan mediante la presentación en el Registro de la propiedad industrial de un documento público. Dichas concesiones se pierden por nulidad o caducidad, con arreglo a la presente ley.

Art. 11. Son punibles: la falsificación, la usurpación, la imitación, la competencia ilícita y la falsa indicación de procedencia.