

que hubieran padecido al solicitar su patente, en la clasificación de éstas y antes de la expedición del certificado-título, siempre que el cambio de enunciado sea de invención a introducción.

Los certificados de adición podrán solicitarse en cualquier tiempo, pero no podrán ser concedidos hasta que no se haya expedido el certificado-título de la patente principal y satisfecho los derechos correspondientes al mismo.

## CAPÍTULO XX

(Continuación).

### B) Marcas, dibujos y modelos.—Su naturaleza y efectos jurídicos.

La marca como distintivo de la obra industrial, en la historia.—Su desarrollo en la Edad Media.—Aspectos bajo en que se considera la marca en la legislación anterior a la de 1902.—Definición y conceptos de la marca según esta legislación.—Legislación del Real decreto de 29 de noviembre de 1850.—Medidas para evitar las usurpaciones.—*Legislación vigente.—Jurisprudencia.*

Fué desde la más remota antigüedad objeto del cuidado del productor señalar sus mercancías por la marca, en términos que se diferenciarian de otras análogas, y sin seguir las afirmaciones de Dufaïl que hace remontar a Valerio Máximo semejante práctica, no pueden desconocerse los hechos que el ilustre abogado belga Braun señala, fijando mas de 6.000 marcas distintas en las colecciones que el arte retropectivo ha arrancado a la cerámica italiana de las épocas primitivas. La marca, distinta de la muestra, como un eminente juriseconsulto italiano oportunamente advierte, fué siempre aún durante tiempos muy lejanos, preocupación constante del comercio, y como expresión de tal tendencia es de observar el libro de los mercaderes de Dantzig de 1420, en que se consignan las marcas de muchos comerciantes de Amsterdam, Inglaterra y Génova, y el de Francfort de 1556, en la referencia de

otras muchas de comerciantes de Venecia, Génova y Amberes.

Hubo un instante en que la organización social, perturbando viciosamente los conceptos más nobles, llegó, atribuyendo en sus exageraciones regalistas una interpretación torcida a tales tendencias, a consignar que la marca era el forzoso *exequator* que al ejercicio de un libre y sagrado derecho concedía el monarca, centro y punto de partida de toda actividad y de todo derecho. Fué entonces la libertad del trabajo un patrimonio del Príncipe, que es preciso comprar, como dice discretamente Indelli; y la industria, al modificar con su inventiva el producto, el comercio, al extender y divulgar las nuevas formas de la industria, hubieron de obtener con la marca, más que otra cosa, la aquiescencia del Monarca, que en tal práctica y por tal forma obtenía la exacción de un tributo; pero tal concepto fué, como tantos otros, abolido por el amplio criterio de la Revolución francesa, que al consagrar las libertades todas, no podía dejar de redimir la más sagrada y la más inalienable: la libertad del trabajo.

A contar de tal fecha no significó la marca otra cosa que lo que en su principio había significado el deseo de garantizar el productor la legitimidad de su producto; y sin juzgar, como Montaldí, que el privilegio de la invención y el goce de la marca con los derechos que atribuye significa la compra que el Estado, a nombre de la Sociedad y en beneficio de la misma, hace al inventor de su invento, preciso es convenir que desde entonces significa, cuando menos, la protección mesurada a la industria, que por tal manera queda garantida contra las formas múltiples, ingeniosas a veces y siempre pérfidas, de la concurrencia de mala fe (1).

Se ha observado que en orden a su aparición, primero hubieron de ser en la propiedad industrial las

(1) Canalejas y Méndez.—Prólogo a la obra sobre *Marcas de fábrica*, citada.

marcas que los inventos, por ser cosa más fácil la ocupación material que la creación, y más asequible a todos, la facultad de señalar un objeto como propio que la de inventar otro nuevo. Los inventos, como propiedad industrial, corresponden principalmente a la época moderna, dado que en otros tiempos el elemento social absorbía al individual y no había apenas actividad propia, sino colectiva, por hallarse el trabajo industrial organizado en gremios y corporaciones cerradas; cuanto se inventaba solía beneficiar exclusivamente al gremio. La marca no pudo ser absorbida por completo en la agremiación, y así se presenta desde remotos tiempos junto al signo que distinguía la corporación o comunidad la marca que formaba el distintivo del taller o casa de un industrial particular. Más de doscientos nombres, estampillas y marcas de alfareros, están reconocidas y catalogadas, procedentes de las ruinas de Ampurias, en Cataluña (1), con la singularidad de que en algunos, el nombre del artífice, o la oficina o fábrica, parece inscrito dentro de la figura de un pie. «¿Sería acaso el símbolo de la posesión?», se pregunta Pella y Forgas (2).

La verdad es que corresponde a la definición que de la posesión daban algunos juristas romanos (3). Con la santificación del trabajo manual, sacado de la condición de vileza y ocupación de esclavos por el cristianismo, sintióse mayor impulso para patentizar e individualizar la habilidad o el crédito de los productos industriales, y así, en copioso número, se encuentran las marcas en objetos de la Edad Media; las fábricas de papel y los talleres de armeros las tenían

(1) Véase Pella y Forgas, *Historia del Ampurdán*.—Estudio de la civilización en las comarcas d. l N. E. de Cataluña, págs. 244 y 245; y Botet, *Noticia histórica y arqueológica de Empurió*.

(2) *Patentes de invención y derechos del inventor*, pág. 12.

(3) Paulo escribió: «*Possessio appellata est, ut et Labes ait, a pedis sedibus*», Digesto, libro 41, tit. 2.º ley 1.ª—Luis Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani raccolte ed illustrate*; Turín, 1892, pág. 101.

innumerables. En varias fabricaciones, por ejemplo, la de paños, conforme a estatutos, debíase estampar en la primera tira de la pieza la marca de la ciudad y la extensión de aquélla, conque se lograba la fama de un centro fabril, como Barcelona, cuyos paños mostraban una gran letra B, al propio tiempo que se exigía que en la última tira de la pieza no faltase la marca o signo del taller o fabricante, de cuyo crédito especial no menos se preocupaban las viejas Ordenanzas gremiales (1). Ya entonces el Derecho, amplificado por pacientes glosadores, abarcaba la propiedad industrial, y seguramente no ha mudado desde entonces el concepto jurídico que los glosadores establecieron del derecho de propiedad de las marcas, su transcendencia y su objeto social (2).

Vino a aumentar ese impulso la manía que se apoderó de las clases menestrales enriquecidas de imitar a la nobleza, inventando escudos y distintivos familiares. Por fin, la rivalidad de las corporaciones semejantes, los gremios de armeros de una y otra ciudad, como en Cataluña los de Barcelona y Mataró, obligaban a los abogados a desentrañar el verdadero concepto de esa nueva clase de derechos, y no puede darse nada

(1) Campmany, *Memorias históricas sobre la marina y antiguas artes de Barcelona*, tomo 2.º, pág. 440. *Libre dels quatre Senyals del General de Catalunya*, Barcelona, 1683, cap. 17 de las Cortes Catalanas de 1422.

(2) En la edición de *Consilia, quæstionis et tractatus*, de Bartolo Saxoferrato Lión, 1550, folio 122, el *tractatus de insignis et armis*, que es curiosa muestra de las ideas de la ciencia jurídica medioeval en punto a marcas. En la Edad Media ya se declaró que la ocupación era la manera ingénita y característica de adquirir esta propiedad, como con toda propiedad mueble sucedía: *melior est conditio occupantis* (Pouillet, *Traité des marques de fabrique*, págs. 2 y 3, 2.ª edición; Braun, *idem* página 40). Por fin, establecióse que esa propiedad podía transmitirse a los herederos. A este propósito escribe Campmany (*Memorias históricas sobre marina, comercio y artes de Barcelona*, tomo 1.º, pág. 48): «En algunos oficios, como cuchilleros, pelayres, alfareros, curtidores, manteros y otros, debían los fabricantes poner su señal o marca particular en todos los artefactos o piezas que concluían. Esta les era dada por los cónsules del gremio el día de su aprobación y carta de examen, a fin de que se asegurase el crédito de las artes y se conociese el progreso de los talleres; pero los hijos y las viudas podían heredar la marca de sus padres o maridos».

más comprensivo y verídico que lo alegado en una causa criminal entre dichos gremios, y vista en el Senado o antigua Audiencia de Cataluña en 1681, en cuanto se aplicaba a los que copiaron cierta marca de las fábricas de Barcelona las penas de los que llevasen hábitos ajenos o se apropiasen los trajes propios de algún testamento o autoridad, en tanto veían los criminalistas que en la usurpación de marca iba toda entera la personalidad del artífice (1).

Pugnaba para efectuarse en el mismo seno del comunismo gremial la transformación de la propiedad en individualista; diversas las aptitudes, mayor o menor la actividad, más ligera o detenida la observación, aparte de otras cualidades individuales que Dios ha repartido en desproporción y de un modo vario entre las personas, empujaban todos los días y por diversa manera el armazón que uniformaba e igualaba a todos los asociados del Colegio romano o de los gremios. Las marcas de fábrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los artífices puestos en sus artefactos, aparecen como otras tantas manifestaciones del individualismo en la historia. La *marca* constituye, pues, la *primera forma de propiedad industrial en favor del individuo*. Siguiendo la misma lucha y transformación, multiplicáronse las marcas, nombres y emblemas industriales en la Edad Media, de que iban llenas puertas y esquinas, y se veían por doquiera en las tortuosas calles de las villas libres (2).

Bajo tres aspectos en la legislación anterior a la de 1902, se consideraba la marca de fábrica como *dibujo o diseño* del fabricante, en cuyo caso estaba sujeta a las prescripciones de la ley de Propiedad intelectual; como *marca* propiamente dicha o distintivo que em-

(1) Véase Calderó, *Sacri regii criminalis concilii catalonice decisiones*; Barcelona, 1687, tomo 2.º, decisión 62.

(2) Pella y Forgas, *Patentes de invención y derechos del inventor*.

pleaba el industrial en sus productos, sujetándose a las reglas del Real decreto de 20 de noviembre de 1850 y disposiciones posteriores, y como marca para circular en el Reino y designar el origen de la mercancía y no confundirse con los artículos de procedencia extranjera, y bajo este aspecto estaba sujeta a las antiguas disposiciones sobre circulación de mercancías, y en la actualidad a las que se hallan contenidas en las Ordenanzas generales de la Renta de Aduanas.

Las disposiciones relativas a los dibujos, grabados y demás, eran aplicables a las marcas de fábrica, o mejor dicho, a los diseños y viñetas que constituían la marca, cuya propiedad se regulaba con arreglo a distintas disposiciones que las de la propiedad industrial. Todo el que deseaba conservar la propiedad de un dibujo, diseño, viñeta u otro distintivo obtenido por un modo gráfico, debía con arreglo a la ley de Propiedad intelectual (1) y reglamento para su ejecución, presentar en el Registro de la propiedad intelectual tres ejemplares de las respectivas obras firmados: uno que ha de permanecer depositado en la Biblioteca provincial o del Instituto; otro para el Ministerio de Fomento, y el tercero para la Biblioteca Nacional. Obtenido de los Jefes de las Bibliotecas el recibo correspondiente y el certificado de la inscripción de las obras en el Registro provincial, se dirigirán los propietarios de las mismas al Gobierno civil, a fin de que éste participe al Ministerio de Fomento la inscripción realizada y le remita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al propio Ministerio y a la Biblioteca Nacional (2).

Según el mencionado reglamento para la aplicación de la ley de Propiedad intelectual, todo el que pretendía disfrutar de los beneficios de ésta presentará en el Registro: 1.º, una declaración firmada por el interesa-

(1) Véase el artículo 1.º de la ley de 10 de enero de 1879 y el 1.º del Reglamento de 3 de septiembre de 1880.

(2) Art. 34 de la ley citada.

do en que haga constar la naturaleza de la obra; 2.º, tres ejemplares de la obra o de la parte de la obra que se pretenda inscribir, y 3.º, la cédula de vecindad y la copia legalizada del poder, o de la autorización simple escrita, si la declaración se firma a nombre de otro (1). Los diseños, dibujos y viñetas y combinaciones de colores de aplicación industrial, están protegidos por la ley de Propiedad intelectual y han de sujetarse a sus prescripciones (2).

Carecíamos en España hasta el 16 de mayo de 1902 fecha de la promulgación de la ley actual, de una ley de Marcas de fábrica y de comercio, debiendo acudir a las múltiples y fragmentarias disposiciones que acerca de la materia se han dictado. El legislador había manifestado su pensamiento de una manera completa y acabada acerca del concepto general de la marca, y la definía así: «son marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquiera otra industria, los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores, industriales de todas clases o compañías formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas o signos, cualquiera que sea su forma, que sirvan para que el fabricante, comerciante o agricultor, industrial de cualquier clase o compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos o mercancías, con el objeto de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros.» Así se expresaba el artículo 1.º del Real decreto de 21 de agosto de 1884, dictando reglas para la concesión de marcas de fábrica y de comercio en Ultramar (3). No

(1) Art. 22 del reglamento citado.

(2) Véase para el estudio de esta interesante materia la obra de D. Manuel Danvila y Collado, *La propiedad intelectual*.—Legislación española y extranjera, comentada, concordada y explicada según la historia, la filosofía, la jurisprudencia y los tratados; Madrid 1882; un tomo de 900 págs.

(3) Art. 1.º del Real decreto de 18-21 de agosto de 1884 para la concesión de marcas de fábrica y de comercio en Cuba y Puerto Rico, y art. 1.º del Real decreto

sólo contenía este artículo una definición de las marcas, sino una enumeración de lo que podía constituir las.

En el proyecto de ley para la Península se definían las marcas, comprendiendo en la primera definición, bajo el nombre genérico de marcas de fábrica, las de esta clase, las de comercio y las de agricultura, y en la segunda y tercera definición, las marcas de comercio y de agricultura, individualizadas. Aun cuando en el artículo 2.º del Real decreto de 18 de agosto de 1884 se declaraba que quedan comprendidos en los beneficios del mismo los dibujos destinados a la estampación de telas y papeles y los pintados para el decorado, mode, los de joyería, ebanistería y tapicería, y en general todos los modelos y dibujos industriales, no se crea por esto que tales modelos y dibujos constituyesen marcas sino que la ley amparaba a estos dibujos, de igual manera que a las marcas, con las disposiciones que protegen a la propiedad industrial. Al determinar el artículo 3.º del expresado Real decreto que las muestras y otras designaciones exteriores o materiales, por medio de las cuales un comerciante distinguía su establecimiento de otros del mismo género, no eran objeto de dichas disposiciones, se venía a distinguir de una manera por todo extremo importante, entre dibujos, marcas y muestras, las tres cosas amparadas por la legislación industrial; pero dando a las marcas de fábrica y de comercio una naturaleza especial, singularizándolas como objeto privativo de disposiciones especiales.

En el preámbulo del decreto de 1850 se establece que, cuando la industria española recibe un poderoso impulso del espíritu de asociación, y de empresa de las tendencias generales de la época y de los intereses ya creados, no puede tolerarse por más tiempo un abuso,

de 26 de Octubre de 1888 para la concesión y uso de las marcas de fábrica y de comercio en las islas Filipinas.

si no muy frecuente, contrario por lo menos al derecho de propiedad, y más de una vez objeto de muy justas reclamaciones.

Tal es la usurpación de las marcas con que los fabricantes de buena fe distinguían los productos de sus establecimientos industriales; una fábrica sin nombre y sin crédito da salida de este modo a sus manufacturas a costa de la que ha conseguido en el público una justa reputación. Crece, por desgracia, tan odiosa superchería con el aumento de la producción y del trabajo; ataca directamente el derecho de propiedad, engaña al comprador inexperto, concede un valor inmerecido a los efectos industriales, sirviendo de falsa garantía para acreditar el mérito de que carecen y darles una mentida procedencia. Nuestra legislación condenaba muy justamente este fraude, reconocía toda su odiosidad y dictaba disposiciones oportunas contra sus perpetradores. El Código penal determinaba con sabia previsión las penas en que incurren (1); más su aplicación sería imposible si de una manera legal no se estableciesen antes, los medios de legitimar el uso y la propiedad de las marcas. Con este objeto y para evitar hasta donde sea posible que una reprobada codicia los falsifique y emplee contra la voluntad de sus verdaderos dueños, se sentaron por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas las bases de la legislación de marcas de fábrica en el Real decreto de 20 de noviembre de 1850. Con arreglo al art. 1.º del mismo, para que los fabricantes pudieran hacer efectiva la responsabilidad de los usurpadores de las marcas y distintivos de sus fábricas, solicitarán previamente de los

(1) Véanse los arts. 409 del Código penal de 1822, 217 del mismo Código de 1850, y 291 y 292 del de 1870. Puede consultarse *El Código penal*, concordado y comentado por D. Joaquín Francisco Pacheco, 5.ª edición, tomo 2.º, Madrid, 1881, págs. 267 y 268; y *Código penal reformado de 1870*, concordado y comentado por D. Salvador Viada y Vilaseca, 2.ª edición tomo 1.º, pág. 364, comentario al artículo 291.

Gobernadores de sus respectivas provincias se les expida certificado de marca. Dicho Real decreto sólo hacía referencia a las marcas de fábrica, pero nada decía con respecto a la marca de comercio. En efecto, debe distinguirse entre marca de *fábrica* y marca de *comercio*.

En nuestro país las leyes no las definen; en cambio la ley francesa de 1857 da una definición, bien que algo vaga, diciendo que son consideradas como marcas de fábrica y de comercio todos los signos que sirven para distinguir los productos de una fábrica o los objetos de comercio. La extensión de la marca de comercio dice Rendu, favorecida por la ley, es el medio más eficaz de prevenir las falsificaciones verificadas en la transmisión de ciertos objetos, que expedidos en buen estado por el fabricante, se presentan transformados al consumidor. Todo comerciante honrado puede poner su establecimiento al abrigo de sospechas, manipulación fraudulenta, uniendo a sus mercancías un signo por medio del cual toma la responsabilidad de su integridad completa. Es un medio de crédito y de fortuna que se recomienda a la atención de los comerciantes (1).

La Real orden de 29 de septiembre de 1880, dictada con carácter general, autorizaba también la expedición de certificados de marca de comercio, aunque ni ella ni el Real decreto de 1850, como hemos dicho anteriormente; contenían la definición de cada clase de marcas. Era indispensable que se dictase a la mayor brevedad posible una disposición determinando lo que era marca de fábrica y lo que era de comercio. *Marca de fábrica* es, a nuestro entender, la que expide el productor, así sea fabricante o agricultor; esto es, el que ha formado el artículo o producto, el primero que lo ha lanzado al mercado y de cuyos talleres o establecimientos ha salido el producto; y *marca de comercio* es la que

(1) Véase Michel Pelletier, *Droit industriel*; Paris, 1893, pág. 163.

emplea el especulador, el comerciante. Es muy conveniente también que se obligue en cada caso a consignar de una manera explícita y terminante si es la marca que se trata de emplear de fábrica o de comercio. Aun cuando a primera vista no parece tener importancia este punto, la experiencia enseña las consecuencias que de estas confesiones se derivan. Citaremos un caso. Existen en Cataluña y otras comarcas industriales del extranjero, varios establecimientos que encargan a distintos obreros que les confeccionen determinados artículos. El obrero trabaja en su casa y entrega la labor concluída al dueño del establecimiento en cuestión, el cual proporciona la primera materia, y luego que está elaborada, le abona el precio de su trabajo. El obrero no usa marca ninguna en tales casos, porque no se trata de artículos como los de arte, un cuadro, un jarrón, una obra de orfebrería, al pie de la cual aparece el anagrama del artífice o el nombre del operario. La única marca es la del dueño del establecimiento, quien si bien es el primero que ha lanzado la mercancía en el mercado, no puede decirse en puridad de verdad que sea el industrial, porque muchas veces el dueño del establecimiento no ha tenido la más mínima intervención en la confección del artículo. Pero si es cierto que no ha tenido la más mínima intervención en la confección del artículo, en cambio es el primero que lo ha acreditado en el mercado, y por lo tanto debe usar *marca de comercio*. No pueden usar los artículos que de esta manera se fabrican y elaboran lo que propiamente se llama *marca de fábrica*, porque ésta indica la procedencia del industrial que la elaboró, y en el caso de que nos ocupamos el industrial, que es el obrero, cambia continuamente, pues son a veces 200 obreros domésticos que trabajan por cuenta de un establecimiento, y cada pieza que sale del mismo establecimiento debiera llevar una marca distinta, La marca debe ser de comercio, porque el comerciante es el que ha

acreditado la marca y la mercancía, y no de *fábrica*, puesto que el comerciante no ha de tener el mérito del productor, del innovador, del creador, del inventor, del confeccionador, sino el mérito del especulador hábil y perseverante que ha introducido en el mercado una mercancía hacia cuyo consumo ha sabido atraer numerosa parroquia o clientela.

En otros casos sucede que el dueño de un establecimiento mercantil no ha permanecido completamente ajeno y pasivo a la bondad y excelencia del producto, y es muy justo que con la debida distinción de las marcas de *fábrica* y de *comercio* se dé a cada cual lo que le corresponda, haciendo inconfundible lo que pertenece al industrial de lo que incumbe al comerciante. Cómo éste se encuentra en relación directa y contacto inmediato con el consumidor, sabe sus gustos, sus deseos, sus necesidades y se adapta a ellas, y por virtud de esta adaptación, le marca y señala al industrial las modificaciones que debe introducir en su mercancía para que sea aceptada y favorecida por el público, y así sucede muchas veces que, si bien el industrial presentó primitivamente un artículo al mercado que apenas tuvo aceptación, merced a las indicaciones del comerciante sufrió una serie de modificaciones que le cambiaron por completo y le hicieron aceptable, adquiriendo extraordinaria celebridad; por lo tanto es muy justo que por medio de la marca de *comercio* se indique la procedencia del establecimiento en donde el producto adquirió celebridad y nombradía merced a la cooperación personal de un comerciante inteligente que fué señalando al dueño de taller, o al dibujante, o al grabador, o al químico, o al maquinista, o al obrero, las modificaciones que debían introducirse en el artículo para que fuese aceptable en el mercado. Además, no siempre el éxito de un producto depende de sus condiciones intrínsecas, pues muchas veces, y sobre todo en artículos denominados de nove-

dad y de fantasía, la presentación, el color, la forma, el envoltorio, la caja, la cubierta, la etiqueta, el mismo diseño de la marca, influyen poderosamente en su aceptación. Al comerciante se debe principalmente toda la parte externa, todo lo relativo al aspecto del producto, y a él se debe en la mayor parte de los casos todo el realce e importancia que haya podido adquirir el producto por virtud de la excelencia y bondad de sus manifestaciones. La marca de *comercio* es el distintivo de esta intervención fecunda y poderosa que corresponde al comerciante que ha sabido sacar de la nada un artículo olvidado y supo transformarlo en producto de grandísimo consumo, merced a las veleidades de la moda, a los caprichos del consumidor o a la combinación artística de las formas y aspectos del producto.

Ocurren casos, pues, en que solamente debe aparecer en el producto la *marca de fábrica*, porque todo el mérito es debido al industrial; en otros, en que la intervención personal que ha acreditado el producto es del comerciante únicamente, debe figurar la *marca de comercio*, y sólo en aquellos casos en que el industrial y el comerciante tienen una participación distinta en un mismo producto, pero que a la vez ambas cooperaciones han influido en su bondad y en su influencia, es indispensable que aparezcan las dos marcas perfectamente distinguidas y separadas, a saber: la del industrial que fabricó y elaboró, y la del comerciante que perfeccionó y acreditó el producto.

Los certificados de una y otra clase expedidos por la Administración pública con arreglo al Real decreto de 20 de noviembre de 1850, sólo concedían la *posesión* como modo de adquirir la propiedad; pero no otorgaban el título de *dominio*, cuya declaración correspondía a los Tribunales de justicia, en caso litigioso, sobre pertenencia de la marca, según puede verse en la doctrina que contiene el Real decreto-sentencia