

hubiera de expedírseles. 3.º Que a los fabricantes que pidiesen el uso de marcas para sí o para un hijo o socio, en el caso que llegase a constituirse aparte, si todas las marcas estuvieren en uso actualmente, se les expidiera tantos certificados como marcas; pero expresando la persona a favor de quien se expidiera para que, en el caso de separarse de su padre o de su socio, se supiera que le pertenecía la marca, debiendo igualmente satisfacerse la cuota correspondiente por cada uno de los certificados que se expidieran. Estas disposiciones se mandó que sirvieran de reglas generales de aplicación al Real decreto de 20 de noviembre de 1850 (1).

Estaba prohibido el uso de marcas españolas en mercancías extranjeras, pues la mercancía es distintivo del productor y denota a la vez la procedencia de la mercancía. El hecho de importar mercancías extranjeras con marcas españolas, al parecer inocente, constituía un abuso que no podía tolerarse, como contrario al derecho de propiedad con que la legislación de marcas garantizaba a los fabricantes españoles el uso de las que les han sido o pueden serles concedidas en lo sucesivo, y esta clase de importaciones podía tener por objeto enaltecer el mérito de que tal vez carecieran dichas mercancías, perjudicando así el crédito y los intereses de los fabricantes españoles; y de permitirse la importación de géneros extranjeros con marcas españolas, habría por necesidad que variar el sistema vigente en la época en que se dictó la Real orden de 14 de marzo de 1858, 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

(1) Real orden de 11 de julio de 1851.

texto, en el espíritu, al menos, de la legislación entonces vigente, estaba el que el sello del fabricante español era suficiente por sí solo para garantizar la circulación de mercancías nacionales, y por tales motivos se dispuso que para lo sucesivo quedaba terminantemente prohibida la importación de mercancías extranjeras con marcas españolas, ya fuesen éstas una falsificación, de las reconocidas a los fabricantes del país, ya simplemente una imitación de las mismas (1).

Era requisito indispensable para obtener certificado de marca, acreditar la calidad de fabricante o comerciante, a fin de evitar abusos. Los fabricantes que acreditasen certificados de marca para distinguir los productos de su industria, con arreglo a lo prevenido en el Real decreto de 20 de noviembre de 1850, debían presentar con la solicitud correspondiente el documento que acreditase su calidad de fabricante y dos ejemplares del diseño y de la nota explicativa del mismo, a fin de que uno obrase en el Ministerio y otro se conservase, como dispone el expresado decreto, en el Conservatorio de Artes o Real Instituto Industrial. Al propio tiempo se consignó la obligación en que se encontraban los interesados de satisfacer los derechos correspondientes a dicho servicio en el término de tres meses, a contar desde el día en que verificasen la presentación de sus instancias, si bien advirtiéndoles que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación, a la sazón vigente, el pago debía verificarse en la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, en papel de reintegro en lugar de metálico. Se advirtió que por los Gobiernos de provincia no se admitiera ni se diera curso a ninguna solicitud de la clase referida si no se presentaba acompañada de los documentos a que se ha aludido, teniendo además en cuenta la necesidad de expresar siempre en el oficio de remisión si

(1) Real orden de 14 de Marzo de 1858.

el solicitante se hallaba inscrito en la matrícula industrial y de comercio de la provincia como fabricante y el punto donde estuviera situada la fábrica (1). Esto por lo que respecta a los certificados de marcas de fábrica; pero autorizada por Real orden de 29 de septiembre de 1880 la expedición de certificados de marcas de comercio, debía acreditarse cuando se solicitase la calidad de comerciante, siendo ésta la única diferencia que la Administración pública tenía en cuenta para conceder una y otra clase de marcas, pues no están definidas ni en el Real decreto de 20 de noviembre de 1850, ni en la Real orden de 29 de septiembre de 1880. La calidad de fabricante o de comerciante se acreditaba con el recibo de la contribución industrial o por certificado visado por el Administrador de contribuciones (2).

Por lo que respecta a los extranjeros, sea cual fuere su nacionalidad, siempre que con ella se hubieren celebrado tratados comerciales, debía al solicitar el uso de una marca de fábrica en el territorio español, atenderse en un todo a lo estipulado en ellos, y por lo tanto, tan luego como se justificase haber obtenido la propiedad en su país y presentase en la Dirección general de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio, debidamente legalizados, los demás documentos que se hayan estipulado, se le expedía libre de gastos el certificado correspondiente (3). Con respecto al procedimiento a que debían sujetarse los súbditos franceses para obtener marcas de fábrica, se marcó la conveniencia de distinguir los casos siguientes: 1.º Súbdito francés, domiciliado en el extranjero, con marca autorizada por su Gobierno. 2.º Súbdito francés, domiciliado en el extranjero, sin marca autorizada por su Gobierno; y 3.º Súbdito francés, residente en España, con

(1) Real orden de 30 de noviembre de 1865.

(2) Arts. 61 y anteriores del Reglamento de la Contribución industrial y de comercio de 22 de noviembre de 1892.

(3) Orden de 14 de agosto de 1873.

o sin marca autorizada por su Gobierno. En cuanto al primer caso, bastaba que el solicitante presentase al Cónsul general español, Cónsul, Vicecónsul o Agente consular acreditado de su domicilio, el documento que justificase la propiedad de la marca que solicitaba en España y dos ejemplares o diseños de ésta, para que, remitidos que fuesen por la vía acostumbrada, se expidiera al interesado la certificación que le acreditase haber obtenido igual uso dentro de la Península e islas adyacentes, siempre que abone los derechos que el art. 6.º del Real decreto de 20 de noviembre de 1850 exige a los fabricantes españoles, a menos que en el convenio se estipule lo contrario. En el segundo, o sea cuando el súbdito francés residiera en el extranjero y no tuviese marca autorizada por el Gobierno, debía sujetarse, para obtenerla en España, al procedimiento de nuestra legislación, presentando, por medio de apoderado, todos los documentos que en ella se exigían, a excepción del que se refería a justificar la calidad de fabricante; y en el tercer caso, es decir, cuando el súbdito francés residiera en España, se atendería a lo expuesto en el caso primero, si tuviese ya concedido el uso de marca en su nación, sin más diferencia que cursar los documentos mencionados por conducto del Cónsul general, Cónsul, Vicecónsul o Agente consular acreditado por su Gobierno, acompañando además el recibo que justificase estar al corriente en su contribución industrial o de comercio, dado que tuviera establecimiento abierto en España; y cuando careciese de título de marca, se sujetará estrictamente a la legislación española, acudiendo en la misma forma que nuestros fabricantes. Fuera de estos casos no había punto de duda, porque el procedimiento marcado era tan sencillo, que se reducía únicamente a que los aspirantes solicitasen las marcas por conducto de los Gobernadores civiles de las provincias, acompañando a su instancia por duplicado el diseño de

las mismas y la nota que explicase con toda claridad los signos que la constituyen, quedando todo lo demás que la legislación prescribía a cargo de la Administración, puesto que se contraía a trámites y términos adoptados para mayor seguridad de los concesionarios; por cuya razón la Real orden de 27 de marzo de 1876 reconocía que era improcedente hacer otra advertencia que la de que los documentos mencionados, cuando debían ser remitidos por los cónsules extranjeros, vinieran formalmente legalizados y vertidos al castellano (1). Era potestativo a los negociantes e industriales franceses que residían fuera del territorio español, valerse de la mediación del Agente consular en España, acreditado en el distrito de su domicilio o de la embajada de Francia en Madrid, para solicitar y obtener en España la garantía de sus marcas de fábrica y de comercio, supuesto que facilitaba en su día a los súbditos franceses que no estuvieran domiciliados en nuestro territorio el uso del derecho sobre garantía recíproca de la propiedad de las marcas en Francia y España (2). Celebrado el tratado para la garantía recíproca de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio en España y Francia en 30 de junio de 1876, promulgado el 17 de julio siguiente, se dispuso que, con sujeción al mismo, los súbditos de las partes contratantes gozasen en el territorio de la otra de los derechos correspondientes a los nacionales, en cuanto se refiere a la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio, siempre que llenaren las prescripciones reglamentarias establecidas en el Estado que hubiese de conceder la garantía como prueba de que habían sido legítimamente obtenidas, con arreglo

(1) Real orden de 27 de marzo de 1876.

(2) Real orden de 5 de julio de 1876. Por otra Real orden de 14 de octubre de 1876 se dispuso se publicaran las de 27 de marzo y 5 de julio, para que sus prescripciones fuesen cumplidas por las Autoridades y funcionarios llamados a intervenir en los expedientes de concesión de marcas de fábrica solicitadas por súbditos franceses

a la legislación del otro Estado, por los comerciantes e industriales que las usaren (1).

Era múltiple y variada la doctrina que han venido estableciendo las diversas disposiciones dictadas sobre marcas, aclarando, completando, aplicando e interpretando los principios fundamentales contenidos en el Real decreto de noviembre de 1850. Este exceptuaba en el art. 7.º de los distintivos que pueden adoptar los fabricantes para distinguir los productos de su industria, las armas reales y las insignias y condecoraciones españolas, a no estar completamente autorizados al efecto, y la Real orden de 27 de octubre de 1876 denegaba el uso de una marca solicitada porque no se acreditase haber obtenido autorización para emplear el escudo de una ciudad que pretendía usar como distintivo el fabricante y ser una insignia de la población y, por lo tanto, hallarse comprendida en los casos de excepción (2).

Promovido expediente por parte de un fabricante para que se le expidiera certificado de propiedad de una marca para usarla como distintivo de los productos de su fábrica de papel de fumar, y en presencia de lo que disponían el Real decreto de 20 de noviembre de 1850 y Real orden de 30 de igual mes de 1865, por no haberse producido reclamación alguna contra el uso de dicha marca, y habiendo transcurrido, por causas no imputadas al recurrente, los tres meses que dicho Real decreto fijaba para satisfacer los derechos señalados a este servicio, teniendo en consideración que no debía pesar sobre el mismo la demora que había sufrido la declaración de su derecho, se resolvió que se expidiera el título, previo el pago en papel de reintegro de la suma que correspondía a la concesión, señalándole para que lo verificase el plazo de treinta días, a contar

(1) Real orden de 25 de mayo de 1877.

(2) Real orden de 27 de octubre de 1876 y otras, sustentando la misma doctrina.

desde el 18 de noviembre de 1876, fecha de la Real orden (1).

Había sido objetivo principal que habían perseguido el legislador y los Tribunales, que no pudiesen concederse marcas iguales o muy parecidas. A este efecto se había dispuesto que con arreglo al espíritu del Real decreto de 1850, era improcedente conceder aquellos distintivos que por su semejanza o parecido con otros ya otorgados produzcan confusión, dando lugar a errores o equivocaciones perjudiciales a los intereses de los que poseyesen una marca legítimamente adquirida (2) y persiguiendo iguales fines se prevenía: Primero. Que los dueños de marcas de fábrica y de comercio debían presentar al alcalde del punto de su residencia dos ejemplares del diseño de sus marcas respectivas; copia simple, firmada por los interesados a presencia del referido alcalde y con el visto bueno de éste, del título certificado por el que se le autorizó su uso; los que hubiesen obtenido la propiedad de sus marcas por compra, cesión, herencia o cualquiera otro concepto legal, remitían copia simple de la escritura, cláusula testamentaria o título de pertenencia, autorizada sólo con su firma y con el visto bueno de la autoridad local, en iguales términos que los que se establecen para el certificado primitivo. Segundo. Los alcaldes expedirían recibos, los entregarían al interesado y remitirían de oficio al Gobernador civil de la provincia las marcas y documentos que las acompañaren. Tercero. Los Gobernadores civiles examinarían si debían incluirse entre estos documentos los que por esta disposición se prevenía reclamando en su caso los que faltaren: acusarían su recibo al alcalde y remitían a la Dirección del Conservatorio de Artes los diseños y cuantos datos a esto se refieran,

(1) Real orden de 18 de noviembre de 1876 y otras, dictadas en el mismo sentido.

(2) Reales órdenes de 18 de noviembre de 1876 y 31 de marzo de 1881.

exigiendo aviso de haber llegado a su destino. Cuarto. Las autoridades locales que no recibieran oportunamente aviso oficial de haber llegado a las oficinas provinciales los documentos que se mencionan, harían las reclamaciones oportunas y si resultase extravío, de acuerdo con los interesados, remitirían por duplicado los datos pedidos al Gobernador civil de la provincia con las mismas formalidades, sin que pudiesen dar por terminado el asunto hasta que hubieren recibido oficio por el que conste que las marcas y documentos correspondientes llegaron a su destino. Quinto. El plazo improrrogable para la presentación de las marcas terminaba el día 31 de octubre de 1879. Los Gobernadores civiles de las provincias debían publicar en el *Boletín oficial* de las mismas esta disposición, encareciendo la importancia de este servicio a los alcaldes respectivos y éstos debían hacer saber a los fabricantes que el Gobierno no respondería en adelante de los perjuicios que pudiesen resultar de concederse marcas iguales o parecidas a otras otorgadas ya, si éstas no se presentaran al nuevo Registro (1).

El objeto principal de esta disposición era la rectificación del Registro-depósito de marcas de fábrica y de comercio, a fin de que no se siguieran los perjuicios que pudiesen resultar de concederse marcas iguales o parecidas a otras ya otorgadas, si éstas no constaran en el Registro; tendencia nobilísima de la Administración pública, que se ve constantemente repetida en cuantas disposiciones dicta sobre la materia. Ya en esta Real orden se habla de marcas de fábrica y de comercio, a pesar de que es bastante anterior a la de 29 de septiembre de 1880, por la que se dispuso se expidieran certificados de marcas de comercio, interpretando extensiva y acertadamente el Real decreto de 20 de noviembre de 1850, en el que nada existe que haga referencia a las marcas de comercio.

(1) Real orden de 25 de Junio de 1879.

La Real orden de 29 de septiembre de 1880, teniendo en cuenta el Real decreto de 20 de noviembre de 1850, *única disposición*—palabras textuales—*que entraña la legislación por que se rige actualmente el uso de marcas en España, en la que no existe nada que haga referencia a marcas de comercio*, y visto el informe favorable emitido por el Director del Conservatorio de Artes, el que, después de las fundadas razones que expone, termina proponiendo que se concedan los dos certificados que se piden, y considerando que en el proyecto de la nueva ley de Marcas, pendiente entonces de la aprobación del Senado, estaban incluídas las marcas de comercio, reforma quizás la más principal para evitar la anomalía de que los españoles se vean privados de adquirir esta clase de marcas, siendo así que varios individuos o sociedades extranjeras, ajustando su petición a lo estipulado en los respectivos tratados comerciales, obtenían certificado de propiedad y uso en España de marcas comerciales, con arreglo a las formalidades que determina el citado Real decreto de 20 de noviembre de 1850; por estas razones se concedió certificado de propiedad de dichas marcas, previos los requisitos establecidos por el art. 6.º de dicho Real decreto (1).

En los capítulos anteriores hemos hecho algunas indicaciones acerca del fundamento de la propiedad intelectual e industrial, y nótese en las legislaciones de todos los países una tendencia cada vez más marcada hacia la protección más directa y eficaz de esta propiedad, y en los tratadistas un empeño especial en demostrar que los derechos del autor y del inventor bajo ningún concepto constituyen monopolio (2). La propiedad

(1) Real orden de 29 de septiembre de 1880. Esta Resolución se mandó tuviera carácter general y se aplicara a todos los casos de la índole del que se trata en ella.

(2) El más completo y vigoroso pensador de los tiempos presentes, el jefe de la escuela individualista en Inglaterra, y por lo tanto, el más acérrimo y declarado enemigo de toda clase de privilegios y monopolios, Heriberto Spencer, al tratar del *Derecho a la propiedad incorporal*, sostiene el principio de que *todo individuo cuyo trabajo mental produce un resultado, tiene el derecho de recoger la totalidad*

intelectual, artística e industrial, quedaría vulnerada en la mayor parte de los casos si las leyes no garantizaran el uso de las marcas de manera y modo que se evite la usurpación en todas sus formas. Ya nuestro antiguo Código de Comercio dictaba reglas a fin de que no pudieran confundirse las marcas. En efecto: el comisionista no podía alterar las marcas de los efectos que hubiese comprado o vendido por cuenta ajena como el propietario no le diese orden terminante para hacer lo contrario (1). Los comisionistas no podían tener efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños bajo una misma marca sin distinguirlos por una contramarca que evitara confusiones y designara la propiedad respectiva de cada comitente (2); y cuando bajo una misma negociación se comprendían efectos de distintos comitentes, o del mismo comisionista con los de algún comitente, debía hacerse la debida distinción en las facturas, con indicación de las marcas y contramarcas que designaren la procedencia de cada bulto, y anotarse en los libros en artículo separado lo relativo a cada propietario (3).

El vigente Código de Comercio, con igual tendencia a precisar la individualidad, la propiedad y lo que pudiéramos llamar la inconfundibilidad de las marcas, ha dispuesto que en la hoja de inscripción de cada comerciante o sociedad se anoten los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica en la forma y modo que establezcan las leyes (4); que ningún comisionista podrá alterar las mar-

del beneficio que se desprende naturalmente, y sostiene el derecho de la propiedad intelectual, artística e industrial rebatiendo todos los argumentos de los partidarios de la libertad comercial y defendiendo la exclusiva del derecho del inventor, y sentando sobre este punto principios fundamentales y aduciendo con su acostumbrada maestría doctrina incontrovertible. (Véase *Le droit a la propriété incorporelle*, págs. 21 y siguientes: *Justice*, traducido por E. Castelot; París, 1893.)

(1) Art. 152 del antiguo Código de Comercio.

(2) Art. 164 de idem.

(3) Art. 165 de idem.

(4) Art. 21 del vigente Código de Comercio.

cas de los efectos que hubiese comprado o vendido por cuenta ajena (1), y que tampoco podían tener efectos de una misma especie pertenecientes a distintos dueños, bajo una misma marca, sin distinguirlos por una contramarca que evite confusión y designe la propiedad respectiva de cada comitente (2). También en el art. 98 del vigente Reglamento del Registro Mercantil se dispone que en la hoja de cada comerciante se inscribirán los títulos de propiedad industrial, patentes de invención, marcas de fábrica y nombre comercial y la cancelación de los mismos.

Estos principios se han desenvuelto y desarrollado en otras disposiciones. La marca es un distintivo especial de que se vale el comerciante de buena fe o fabricante, además de su nombre, para garantizar con él ante el público lo que más señala el género u objeto que fabrica o elabora, y claro es que la marca que se solicite tiene que ser muy claramente distinta de las que otros hayan adquirido, para que a primera vista no pueda equivocarse, ni mucho menos confundirse, con otra alguna. No se olvide, empero, que la palabra *marca* tiene una acepción más lata, entendiéndose por tal la señal que se pone en algunas cosas, ya para que se conozca el dueño a quien pertenecen, ya para probar que se han pagado los derechos impuestos sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas o visitadas por las personas que tienen autoridad pública al efecto (3), y marcas son también los sellos y precintos que se ponen en las Aduanas para acreditar que se han pagado los derechos correspondientes por las mercancías extranjeras a su introducción en el reino.

También se llaman *marcas* los signos, letras y distintivos, en general, que se colocan en los bultos, cajas,

(1) Art. 267 del vigente Código de Comercio.

(2) Art. 268 de id.

(3) Véanse artículos *Marca y Propiedad industrial* del *Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia*, de Escriche; Madrid, 1876, tomo 4.º, pág. 22.

embalajes, etc., para que no puedan confundirse, y a éstos se refiere el art. 706 del Código de Comercio, al disponer que el *conocimiento* expresará la *cantidad, calidad, número de los bultos y marcas de las mercaderías* (1).

En la práctica se fijan en el conocimiento las marcas de los bultos, pues muchas veces cada bulto contiene una serie de mercaderías, cada una de las cuales tiene distinta marca. Las marcas de los bultos suelen expresar unas veces la procedencia, otras el nombre del dueño, otras el del destinatario, en otras consiste en una letra o signo puramente convencional para distinguirse de los demás. No nos referimos a estas marcas, pues ahora nos ocupamos de las industriales o comerciales, esto es, las que van pegadas a la mercancía y determinan su origen y procedencia, las que vienen a patentizar su filiación.

Con respecto a éstas, se ha declarado que siendo la marca un distintivo especial de que se vale el comerciante de buena fe, además de su nombre, para garantizar con él ante el público lo que más señala el género u objeto que fabrica o elabora, natural es que la marca que se solicite tiene que ser muy claramente distinta de la que otros hayan adquirido, para que a primera vista no pueda equivocarse ni mucho menos confundirse con otra alguna; y que partiendo de este criterio, se deduce sin violencia que si las varias solicitudes que se han hecho y siguen haciéndose (se trata de un caso en que un industrial solicitaba se le autorizara para usar como marca de fábrica *su retrato*), se concedieran, por más que la fisonomía humana sea tan diversa, aun estando bien ejecutados los retratos respectivos, resultaría alguna confusión, sobre todo entre la clase modesta de la sociedad, y tanto más, cuanto que en todas estas marcas falta la perfección del buril que

(1) Punto 6.º del art. 706 del Código de Comercio vigente
Instituciones de Derecho mercantil.—ESTASÉN. VI