

las traza, y la semejanza del parecido con el que la semejanza del parecido con el que la solicita, y que en nada puede afectar a la libertad de la industria la denegación de la marca de un retrato que a todo se parece menos al que le llama suyo, evitándose así los perjuicios y confusiones tanto al público en general como al industrial mismo (1).

Siguiendo idénticos principios, se dictó la Real orden de 23 febrero de 1884. Veamos el caso a que la misma se refiere. Habiendo pedido un industrial que se le expiera certificado de propiedad de una marca, se le ordenó que la describiera, y haciéndolo así, manifestó que consistía en un paralelogramo en negro de 85 milímetros de longitud y 32 de latitud, inscrito en el cual y en su parte derecha hay otro paralelogramo de 15 milímetros de longitud y 25 de latitud, hallándose dibujada en el fondo negro una lombriz solitaria o *tenia* en blanco, que con su cabeza y cuello rodea el paralelogramo haciendo ondas. Anunciada en la *Gaceta de Madrid* en 3 de agosto de 1883 la reclamación de esta marca, en 18 del mismo se opuso D. Vicente Moreno Miquel a que fuera concedida al peticionario, fundándose para ello en que dicha marca era un diseño científico inserto en la pág. 42 de una monografía que le perteneció y se hallaba inscrito a su nombre en el Registro de la propiedad intelectual en 1881, en que como propietario de esta marca venía usándola en sus cápsulas tenífugas, dándole publicidad en todos los periódicos de mayor circulación y revistas facultativas, y en que el reclamante, que pretendía usurparle su propiedad, era un sobrino suyo, que por haber estado al frente de la farmacia que el exponente tenía en la corte, conocía las utilidades relativamente considerables que dejaba la venta de aquel medicamento. El

(1) Real orden de 31 de marzo de 1881. Se mandó que esta resolución tuviera carácter general y se aplicara a todos los casos de la misma índole.

Conservatorio de Artes informó que, a no ser por la reclamación de Moreno Miquel, no hubiera vacilado en apoyar la instancia de D. Ramiro Estévez, en atención a que se hallaba ajustada a la ley, y a que los antecedentes del archivo resultaba que la marca o diseño que se solicitaba no tenía parecido con ningún otro de los concedidos y registrados anteriormente para productos de la misma clase; pero que dada la especialidad del caso, llamaba la atención de la Superioridad sobre algunas razones expuestas por el expositor, proponiendo se oyerá al Consejo de Estado. Así lo propuso también el negociado respectivo de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, quien consideró compleja la cuestión de que se trataba; y en aquel sentido se había resuelto consultar al Consejo, el cual planteó y resolvió el caso en la siguiente forma: «La cuestión que se ventila en este expediente, se reduce a determinar si el propietario de una obra científica, literaria o artística, inscrita a su nombre en el Registro de la propiedad intelectual, puede impedir que otra persona se aproveche de cualquiera de los dibujos contenidos en ellas para usarlo como marca de fábrica. Es indudable que el dueño de una obra de ciencias, artes o literatura, lo es, no solamente del conjunto, sino de todas y cada una de las partes que lo constituyen. Por tanto, *todo lo que es inherente a una producción científica, literaria o artística, cuya propiedad esté reconocida o registrada a favor de un individuo*, caso en que se encuentra la *Monografía de la tenia*, perteneciente al Sr. Moreno Miquel, *debe ser respetado; porque desde el momento en que así no se hiciese, se privaría al primero de su legítimo derecho de propiedad intelectual, reconocido y amparado por la ley de 1.º de enero de 1879, contra la cual no puede prevalecer el Real decreto de 20 de noviembre de 1850, relativo al uso de las marcas de fábrica; y estando como está demostrado que D. Vicente Moreno Miquel es dueño y tiene inscrito a su nombre en*

el Registro de la propiedad intelectual la citada *Monografía de la tenia*, que uno de sus dibujos es precisamente muy parecido al que D. Ramiro Estévez pretende se le conceda como marca de fábrica, pues sólo se distinguen en un pequeño detalle, y que tanto aquel dibujo como todos los demás que el folleto contiene son propiedad de D. Vicente Moreno Miquel, cuyo derecho reconoce y ampara la expresada ley de 10 de enero de 1879, el Consejo de Estado entiende que no procede conceder a D. Ramiro Estévez la marca de fábrica que solicita» (1).

Realmente es de gran importancia la Real orden de 23 de febrero de 1884, en que se confirman y amplían las doctrinas de las de 18 de noviembre de 1876 y 31 de marzo de 1881, porque, según sus disposiciones, para evitar todo parecido entre marcas, se consideran en cierto modo unificados los Registros de la propiedad intelectual e industrial, ya que basta tener inscrito en el primero un dibujo, aunque esté intercalado en el texto de una obra, para que no pueda hacerse la inscripción de ese dibujo en el segundo, como constitutivo de una marca de fábrica o de comercio. Este criterio, que consideramos muy aceptable, no ha sido mantenido en todos los casos, y desgraciadamente la Sala de lo Contencioso del mismo Consejo de Estado, ha venido a desvirtuar completamente el principio en que dicho criterio descansa; veamos el caso y la Resolución recaída.

En 25 de noviembre de 1882 remitió el Gobernador civil de la provincia de Barcelona al Ministerio de Fomento una instancia a nombre de D. Andrés de Sard y Roselló, como gerente de la Sociedad *Sard y Compañía*, en la que se solicitaba certificado de propiedad de una marca para distinguir hilados y tejidos de algodón,

(1) Real orden de 23 de febrero de 1884, comunicada a la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio.

acompañando a ella por duplicado el diseño de la marca, con su descripción, y un certificado de la Administración Económica relativo al pago de la contribución industrial. Es de advertir que el diseño que constituía la marca era un ave, que los naturalistas denominan *Sarcoranfo*, presentado de cierta manera y con ciertos atributos que formaban un dibujo especial, del cual solicitó y obtuvo D. Andrés de Sard certificado de propiedad intelectual. A pesar, pues, de que el dibujo que se iba a emplear como marca constituía propiedad del solicitante, el Conservatorio de Artes dictó la Real orden, expedida por el Ministerio de Fomento en 28 de abril de 1883, desestimando la pretensión de Sard y privándole de usarla para los productos de su fabricación, sin alegar otra razón que la de que la marca era parecida a otra titulada *Aguila Imperial*, concedida a la Sociedad *Baladía y Sala*. Contra esta Real orden dedujo demanda contenciosa la representación de Sard y Compañía, con la súplica de que se dejara sin efecto la expresada Real orden; pasada la demanda con sus antecedentes (entre ellos obraba el título de propiedad del dibujo expedido a favor del solicitante) al Fiscal de S. M. fué de parecer de que no debía ser admitida, porque no había acuerdo preexistente de la Administración activa, y por tanto, no existía derecho perfecto (para el Fiscal de S. M. del Consejo de Estado que entonces actuaba, el derecho de propiedad no es un derecho perfecto) o interés legítimo que hubiera sido desconocido o vulnerado por la Real orden reclamada, y porque además el Gobierno, al conceder o negar una marca de fábrica, usa de facultades discrecionales (entonces, pues, no hay garantía ninguna para el interesado, aun cuando se encuentre su petición perfectamente ajustada a derecho), y por tanto, mientras el que pretenda una marca *no obtenga la concesión, no puede invocar título ni derecho alguno; y en presencia del art. 56 de la ley Orgánica del Consejo*

de Estado y del Real decreto de 20 de noviembre de 1850 y demás disposiciones posteriores que establecen reglas a que ha de sujetarse la concesión de certificados de marcas de fábrica; y considerando: 1.º, que el acuerdo de la Administración activa negando la expedición de los certificados que legitiman el uso y propiedad de las marcas adoptadas por los fabricantes para distintivo de los productos de su industria, cuando, como en el caso presente, se funda en que otro fabricante había sido autorizado con anterioridad para el uso de un distintivo que se asemeja con el que se trata de autorizar, no puede causar agravio a los derechos del actor, puesto que ninguno le asiste para que coexistan distintivos semejantes, y variando el diseño primeramente elegido puede obtenerse el certificado a que aspira; 2.º, que el derecho de propiedad sobre el diseño en concepto de dibujo que invoca el demandante, no implica ni supone que este dibujo haya de ser empleado por él sólo como marca de su fábrica, pues es distinta la índole de la propiedad constituida en el dibujo y la que se refiere a marca; y 3.º, que, por tanto, en el presente caso falta la base sobre la cual puede apoyarse el juicio que se intenta promover; la Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal de S. M., entendió que no procedía admitir la demanda de que se hacía referencia, y así se resolvió por Real orden de 14 de abril de 1885, con la cual viene rodando por los suelos toda garantía dada a la propiedad intelectual con la inscripción en el Registro de la propiedad de esta clase. Y algo se ha atenuado el rigorismo de los desaceratados principios que se sustentan en esta Real orden por el auto del Tribunal Contencioso-administrativo de 27 de octubre de octubre de 1890 (1).

(1) Publicado en las *Gacetas de Madrid* de 25 y 31 de diciembre de 1891, en que se consigna es precedente la vía contenciosa contra la Real orden que desestima la oposición al otorgamiento de una marca de fábrica.

Deben tenerse en cuenta las siguientes disposiciones del poder reglamentario que complementan los preceptos legislativos de la ley y del Reglamento.

La autorización para el uso de marcas de fábrica en los tejidos estampados.

Por la Real orden de 18 de diciembre de 1901, se establece: 1.º Que se autorice, previa la aprobación correspondiente, el uso de marcas de fábrica para tejidos estampados, siempre que el estampador acredite, lo mismo cuando se trate de tejidos nacionales que de los de producción extranjera, que se dedica a la compra de tejidos en crudo, para teñirlos o estamparlos, vendiéndolos después por su propia cuenta y que en tal concepto está inscripto en la matrícula industrial y paga la contribución correspondiente.

2.º Que no se conceda el uso de marca de fábrica especial por la estampación en aquellos casos en que ésta se verifica por cuenta del mismo fabricante de los tejidos.

La fijación de los derechos de concesión de marca y fijación de plazo para pago de estos derechos.

Establecida por Real orden de 31 de diciembre de 1901, por esta disposición se dice lo siguiente: Que la Real orden de 25 de noviembre anterior (*Gacetas* de 27 y 29 de noviembre de 1901), no introdujo novedad alguna en la legislación vigente y, por lo tanto, los expedientes incoados con anterioridad a dicha disposición, se hallan incluidos en las prescripciones del artículo 6.º del Real decreto de 20 de noviembre de 1850 y art. 89 de la Ley del Timbre de 26 de marzo de 1900, por ser las que se previene que les sean aplicadas para el pago de los derechos de concesión y timbre; y que

el pago de los derechos de concesión con los del timbre van unidos y deben efectuarse en un solo acto, estando señalado, para verificarlo, el plazo de treinta días, con arreglo a la Real orden de 18 de noviembre de 1876, a contar desde la publicación de la concesión de la marca en el *Boletín*, entendiéndose que de no realizarlo dentro del referido plazo, caducará la marca solicitada.

Concesionarios de marcas, dibujos y modelos.—Aplicación del art. 50 de la ley de 16 de mayo de 1902.

La Real orden de 29 de octubre de 1902 (*Gaceta* de 14 de noviembre) dispuso que procede aplicar a los concesionarios de marcas, dibujos y modelos los preceptos del art. 50 de la ley y, en su consecuencia, que debe admitirse en cualquier época a los interesados el importe total de las cuotas quinquenales que les resten satisfacer, con derecho a deducción de 20 por 100, teniendo en cuenta que la duración de los registros de las referidas propiedades industriales es tan sólo de veinte años, como las patentes de invención.

Propiedad de nombres y marcas comerciales de establecimientos balnearios.

Real orden de 26 de mayo de 1903. En ésta se dispone: Que los manantiales deben llevar, en primer lugar, el nombre del Municipio donde emergen y a continuación el privativo con que fué declarado de utilidad, exceptuándose, sin embargo, las denominaciones geográficas que no correspondan al lugar de producción o extracción.

Dibujos y trabajos análogos hechos con un fin industrial.

La Real orden de 17 de junio de 1903 (*Gaceta* del 28) establece que los dibujos y trabajos de respaldos de naipes, anuncios de propaganda y otros análogos, no son materia propia de la ley de Propiedad intelectual, ni por tanto susceptibles de registro al amparo de ésta; debiendo en consecuencia anularse las inscripciones provisionales que de los mismos se hayan hecho bajo el imperio de dicha ley, desde que está en vigor la de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, publicada en la *Gaceta* del 18 siguiente.

Expedición de marcas de fábrica.

Por Real orden de 26 de julio de 1905 (*Gaceta* del 12 de agosto), se determina, en virtud de una consulta, que la recta interpretación del caso 6.º del art. 109 de la ley de 16 de mayo de 1902, es la de considerarle, no como una causa más de caducidad, sino como complemento a la que señala el caso 3.º del mismo artículo. Siendo debida la mala inteligencia del referido caso 6.º a su equivocada colocación dentro del articulado de la citada ley de Propiedad industrial, se fijará para lo sucesivo en el art. 110 de la misma, constituyendo un caso segundo.

Marcas escritas en idiomas extranjeros.—Expresión del lugar de fabricación y nombre del productor.

Real orden de 13 de noviembre de 1905 (*Gaceta* del 25).

Ilmo. Sr.: La vigente ley sobre Propiedad industrial dispone que las descripciones de las marcas que se soliciten deben redactarse en lengua castellana. Ni la

Administración en el cumplimiento de la ley, ni los propios peticionarios, interpretaron jamás este precepto atribuyéndole el alcance de que los nombres, denominaciones o frases que constituyan la marca deben estar forzosamente escritos en nuestro idioma. Análogo precepto contenía la legislación anterior, y fueron muchísimas las marcas que en España se concedieron sin oposición alguna con denominaciones o rótulos extranjeros, e igual principio se mantiene en los demás países, sin que ninguno prohíba taxativamente, salvo casos ilícitos, esta libertad de constituir las marcas con nombres o frases distintas del propio idioma. Debe advertirse, sin embargo, que el estado de opinión internacional creado en materia de propiedad industrial en estos últimos años y que la vigente ley recoge y alienta con vigoroso empeño, tiende poderosamente a garantizar los intereses generales nacionales y extranjeros, dando a las cuestiones relacionadas con tan arduo estudio un carácter de buena fe y veracidad en que antes no se reparó con tanto ahínco. Reconociendo en solemnes convenios internacionales aspiraciones justísimas del mundo industrial, se procura con afán creciente y España ha dado con su ley de 1902 plausible ejemplo, que las marcas testimonien la verdad de lo que significan con toda fidelidad y exactitud, sin engaños que la falseen ni mixtificaciones que la oscurezcan.

Sólo así puede ponerse término a una competencia ilícita, por desgracia muy frecuente, con la que el crédito de una región o el de un fabricante se usurpan sin reparo para dar a una mercancía una superioridad de que no puede beneficiarse quien no hizo más que apropiarse el trabajo ajeno, y aun hasta evitar que el aspecto exótico de una marca se tome como signo de un valor real que el producto no tendría si se señalara con otra que claramente diera a conocer el verdadero país en que aquél se contiene o elabora.

La concurrencia desleal, que hoy define y castiga severamente la ley, se comete con la expresión de una falsedad manifiesta, pero también con estas mixtificaciones, que sin constituir un verdadero delito, no son tampoco recomendables, ni, a la larga, convenientes a nuestro país.

El principal interés de España en esta cuestión estriba hoy en que, como se ha hecho siempre tratándose de mercancías universalmente estimadas, los signos de su producción no permitan duda alguna en lo que respecta a demostrar que es exclusivamente suya y no debe a amaños de ningún género el crédito que en los mercados nacionales obtenga y el que un día se procure en los extranjeros.

No llegarían éstos nunca a adquirirse si los productos no dieran a conocerse en toda ocasión con sus marcas propias y genuinamente nacionales:

Adviértase también que la ley protege, no sólo a los fabricantes, sino muy eficazmente a los consumidores, y no es discreto que a éstos se les induzca a engaño haciéndoles pensar que los productos que adquieren son de procedencia extranjera, pues además del fraude que por modo indirecto se comete, se les educa en la creencia errónea de que nuestra industria no es estimable por sus propios méritos y ha de sujetarse siempre a ser tributaria de la extraña.

Habidas en cuenta estas consideraciones, debe tenderse a que, sin menoscabo del principio legal de que las marcas pueden escribirse en idioma extranjero, se restrinja este derecho, si esto es restricción y no consecuencia natural del mismo, con una expresión exacta de su origen o procedencia. A este propósito, hay en la legislación vigente manera de conciliar la cuestión, y para ello basta con cumplir las disposiciones emanadas del Ministerio de Hacienda que a esta materia se refieren para solventarla cumplidamente. Tres existen y están en vigor, que terminante y categóricamente auto-

rizan el empleo de las marcas de que se trata: dos precedentes de la Dirección general de Aduanas, fechas 11 de mayo y 30 de junio de 1900, y una Real orden de 28 de diciembre de 1901, publicada en la *Gaceta de Madrid* de 15 de enero de 1902. En ellas se determina, en beneficio de los industriales, de los consumidores y del Fisco, que la etiqueta en lengua extranjera lleve estampado de un modo visible el lugar de España donde se fabrica el producto que ha de distinguir y el nombre del fabricante.

Esta debe ser la solución del caso, porque es la única que armoniza los dos principios expuestos, que pudieran parecer contradictorios, aunque en realidad no lo sean, y que debe aceptarse en todos los casos; porque así como sería ilógico que el Ministerio de Fomento autorizase el uso de una marca a cuya circulación hubiera de oponerse después el de Hacienda, o la denunciare él mismo a los Tribunales de Justicia por contener falsas indicaciones, más o menos directas de procedencia, lo será también que Fomento deniegue, por espíritu de intransigencia, basado en razones de alta moralidad, marcas que Hacienda reconoce como legales y que se encuentran en toda su fuerza y vigor. Y existiendo en el Registro de la propiedad industrial, correspondiente al Ministerio de mi cargo, varias solicitudes de marcas pendientes de resolución, por hallarse escritas en idiomas extranjeros,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los solicitantes expresen en sitio visible de las mismas, y con caracteres bien señalados, el punto de España donde se fabrican y el nombre del fabricante, concediéndose sin más demora las que llenen este requisito y denegando aquellas en que los peticionarios se resistan a darle cumplimiento.

Ley de 16 de mayo de 1902.

(Continuación)

CAPÍTULO II

Sección primera.—De las marcas, dibujos y modelos.

Art. 21. Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie.

Art. 22. Pueden especialmente constituir marca los nombres, bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas, cubiertas, envases o recipientes, timbres, sellos, viñetas, orillos, recamados, filigranas, grabados, escudos, emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose que esta enumeración es puramente enunciativa y no limitativa (1).

Se entenderá por dibujo de fábrica toda disposición o combinación de líneas o colores, o de líneas y colores aplicables, con un fin industrial a la ornamentación de un producto, verificándose la aplicación del dibujo por cualesquiera medios manuales, mecánicos o químicos combinados, como la imprenta, la estampación, la pintura, el bordado, el moldeado, la fusión, el repujado, etc.

Se entenderá por modelo de fábrica todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación industrial de un producto y las formas que presentan los produc-

(1) Lo mismo dice, con leves variaciones, el art. 1.º de la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre marcas de fábrica y de comercio.