

tado su solicitud, según el día y la hora en que aparezca registrado.

Art. 31. De iguales beneficios disfrutarán los súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estados que constituyan la Unión para la protección de la propiedad industrial, a tenor de lo que prescribe el art. 2.º del Convenio internacional de París de 20 de marzo de 1883 (1).

Los extranjeros cuyos Estados no formen parte de la citada Unión tendrán los derechos que se estipulen en los tratados, y cuando no los hubiere se observará con todo rigor el principio de reciprocidad.

Art. 32. Todo aquel que, con arreglo a esta ley, obtenga un certificado de propiedad de marca, dibujo o modelo, se halla autorizado:

Primero. Para perseguir criminalmente ante los Tribunales a los que usaren marcas, dibujos o modelos de fábrica falsificados o imitados, de tal suerte que puedan confundirse con los verdaderos, o bien que siendo legítimos para otros no estén autorizados para usarlos; así como a los que, sin falsificar una marca, la arranquen o separen de unos productos para aplicarla a otros.

Segundo. Para pedir civilmente ante los Tribunales ordinarios la indemnización de todos los daños y perjuicios que le hayan ocasionado todos aquellos a quienes se refiere el párrafo anterior.

Tercero. Para exigir civilmente igual indemnización al comerciante que suprima la marca o signo del productor sin su expreso consentimiento, si bien éste no podrá impedirle que añada por separado la marca propia o signo distintivo de su comercio; y

Cuarto. Para oponerse a que se libre certificado de propiedad de marca, dibujo o modelo, cuando el que lo solicite esté comprendido en los párrafos señalados con las letras e), f), e i) del art. 28.

(1) Véase más adelante el texto revisado en Washington en 1911.

Reglamento aprobado por el Real decreto
de 15 de enero de 1924.

(Continuación).

TITULO III

De las marcas.

Art. 45. Siendo puramente enunciativa y no limitativa la enumeración que hace el art. 22 de la ley de los signos o medios materiales que puedan constituir una marca, pueden serlo también, aun cuando no estén mencionados en dicho artículo, todos aquellos que sean susceptibles de ser reproducidos y representados por el diseño y el cliché que requieren los párrafos segundo y cuarto del art. 74 de la misma.

El tamaño y los colores por sí solos no pueden constituir marcas, exceptuándose únicamente, por lo que toca a los colores, las divisas destinadas a las ganaderías de reses bravas y los orillos de los tejidos.

La combinación de los colores rojo y amarillo, que constituyen la bandera española, no puede ser privativa de un determinado productor español; pero sí podrá serlo unida a una determinada forma o adoptando una disposición tipográfica especial y siempre como elemento accesorio.

Art. 46. Los signos o medios materiales constitutivos de marca habrán de tener siempre, para ser considerados como tales, las condiciones que señala el artículo 21 de la ley: servir para señalar y diferenciar los productos. En su virtud, los envases y recipientes, para que puedan estimarse como constitutivos de marcas, habrán de tener estampado, grabado o en relieve algún signo distintivo que los individualice lo suficiente para no producir confusión en el mercado.

Art. 47. Podrán registrar marcas los fabricantes, comerciantes, agricultores, artífices e industriales es-

pañoles y las entidades comprendidas en el artículo 25 de la ley.

Los extranjeros no residentes en España gozarán de la protección de sus marcas, siendo súbditos de los países de la Unión, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado de París de 20 de marzo de 1883, en el acuerdo de Madrid de 14 de abril de 1891 y en el de Bruselas de 14 de diciembre de 1900, a los que en su defecto se acordaren en otros Tratados, siempre que España preste su adhesión y conformidad a los mismos. Para los países que no forman parte de la Unión se atenderá a lo dispuesto en los Tratados internacionales que con ellos se hayan celebrado, y, en su defecto, se estará al principio de reciprocidad. También quedarán sujetas a las reglas del presente Reglamento las marcas colectivas, nacionales o extranjeras.

Art. 48. Para los retrasos de los pagos, recargos y anticipos será aplicable a las marcas la disposición contenida en el art. 28 (1).

Art. 49. Para la aplicación del art. 74 de la ley se observarán las siguientes reglas:

1.^a Cuando la marca solicitada lo sea para aplicarse a productos comprendidos en clases diversas del Nomenclátor oficial, se incoarán tantos expedientes cuantas sean las clases de productos que hayan de distinguir y los interesados deberán consignar en la solicitud el grupo y clase en que los expresados productos estén comprendidos.

2.^a El Registro podrá exigir, de oficio o a instancia de parte, el justificante de la residencia y domicilio del peticionario, así como el de su industria, comercio, fábrica, etc.

3.^a La autorización deberá sujetarse a lo dispuesto en el caso 1.º del art. 29 del presente Reglamento.

4.^a Los clichés deberán tener las dimensiones que

(1) Véase art. 81 de este Reglamento.

se determinan en el art. 74, y deberán ser de los llamados de línea.

5.^a El diseño que se acompañará a las memorias descriptivas de las marcas, podrá ser dibujado, impreso, grabado o estampado en la misma hoja o simplemente superpuesto o adherido a ella. Bastará indicar por lo que respecta a su escala, si el diseño representa el tamaño usual y corriente de aquélla, o si es una ampliación o reducción.

6.^a En el examen de la documentación, se tendrán presentes y serán de aplicación a los expedientes de marcas las reglas consignadas bajo los números 1, 4, 5 y 6 del art. 29 de este Reglamento.

7.^a Si de la marca cuyo registro se solicitare formaran parte integrante facsímiles o indicaciones de recompensas industriales, los interesados deberán presentar, antes de la concesión, los justificantes de haberlos obtenido. Estos justificantes, ora sean los originales de los títulos o diplomas que acrediten las recompensas o bien testimonios notariales de ellos, serán devueltos a los interesados, quedando en los expedientes copia simple de los mismos.

8.^a En la solicitud deberán los interesados manifestar si desean la devolución del cliché al recoger el certificado-título; de no hacer esta manifestación, los clichés serán inutilizados. El número de pruebas del diseño que se acompañará a la solicitud de marca será el de 50.

9.^a No podrá reivindicarse la exclusividad de las palabras genéricas que formen parte de las marcas.

10.^a En los clichés de las marcas de orillos se presentará el tejido por una superficie cuadriculada y los hilos que constituyen el orillo por líneas más gruesas, en cuyos extremos se escribirá el nombre del color correspondiente (1).

Art. 50. El Registro no podrá mezclarse en las

(1) Véase art. 81 de este Reglamento.

cuestiones de posesión y dominio que se susciten con motivo del registro de las marcas. Su misión se reducirá a expedir los certificados-títulos de registro con arreglo a las condiciones que para cada clase de propiedad industrial preceptúa la vigente ley. Si antes de entregarse el título se recibiera en el Registro de la Propiedad industrial y Comercial comunicación de algún Tribunal manifestando haberse entablado acción sobre posesión o dominio de lo que fuera el objeto del registro pretendido, se suspenderá la tramitación del expediente en el estado en que se encuentre y se publicará la suspensión en el *Boletín*, expresando el Juez o Tribunal de donde proceda la reclamación (1).

Art. 51. Las autorizaciones para el uso del escudo nacional a que se refiere el apartado a) del art. 28 de la ley, las concederá el Ministro de Trabajo, Comercio e Industria y deberá acompañarse a la petición certificación librada por las Cámaras de Comercio, Industria o Sindicatos del Gremio, sobre la importancia comercial o industrial del solicitante.

Art. 52. No podrán adoptarse como marcas, además de los casos prohibitivos del art. 28 de la ley:

1.º Las iniciales y monogramas que no correspondan a los nombres del solicitante o cuya significación no se justifique.

2.º El distintivo, emblema o divisa de la Cruz Roja y todas las que adopte la Convención de Ginebra.

3.º Los nombres y razones sociales que no sean los de los propios solicitantes, a menos que se justifique debidamente el derecho a emplearlos.

4.º Las nacionales que, conteniendo leyendas en idioma extranjero, no consignen en los diseños con caracteres visibles el nombre del fabricante o comerciante español, el del punto de residencia de éste y el lugar de producción en España.

· Cuando las leyendas redactadas en idioma extran-

(1) Véase ar. 81 de este Reglamento.

jero se refieran a las mercancías o productos que distingue la marca, deberá consignarse juntamente su traducción en español.

5.º Todas aquellas que se sirvan de un lugar de fabricación para designar un producto natural o fabricado, procedente de otro sitio.

6.º Los diseños o punzones reglamentarios de los bancos de pruebas de armas de fuego, adoptadas por el Ministerio de la Guerra.

7.º Todas aquellas que por el texto del diseño se deduzca su necesaria aplicación a un determinado producto y cuya petición, sin embargo, se haga también para otros artículos, en cuyo caso sólo podrá concederse para el producto que se indique en el diseño.

8.º Las que consistan en nombres geográficos para distinguir productos procedentes de otros sitios.

9.º Las que consistan en una denominación ya registrada, adicionándola o suprimiéndola cualquier calificativo.

Art. 53. Cuando, tratándose de registrar nuevas marcas constituídas por denominaciones, se interpusiera dentro del plazo legal oposición a la concesión fundada en que la solicitud está comprendida en el caso c) del art. 28 de la ley, será menester, para que la oposición prospere y sea denegada la marca, probarlo.

El Registro de la Propiedad Industrial y Comercial estimará como prueba bastante para denegar, por tales motivos, la concesión del registro de las marcas, las certificaciones de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y Agrícolas, legalmente constituídas, o en su defecto, las declaraciones juradas de los Síndicos del gremio, hechas ante Notario.

Si la oposición a la concesión de la marca se fundara en no tener el peticionario la calidad de fabricante, comerciante, etc., que para el uso de marca requiere el art. 23 de la ley, el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial podrá exigir al solicitante la

demostración de aquella cualidad, que deberá acreditarse, bien por certificaciones de las Cámaras mencionadas en el artículo anterior, o por certificaciones del Registro Mercantil, o por certificación de las Autoridades locales, o simplemente por la exhibición del recibo corriente de la contribución industrial al solicitar aquella.

El Registro de la Propiedad Industrial y Comercial podrá también, sin necesidad de requerimiento de parte, exigir la demostración de aquella cualidad cuando tenga fundados motivos para sospechar que el peticionario no está comprendido en los arts. 23 o 25 de la ley (1).

Art. 54. Cuando se formule oposición de una marca, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 81, deberá acompañarse al escrito de oposición una copia del mismo, para conocimiento del peticionario, reintegrada con una póliza de 10 céntimos.

Art. 55. A los efectos del art. 83 de la ley, a la comunicación que al interesado o a su representante ha de dirigirse notificándole la semejanza de la marca que pretende registrar con otras inscriptas anteriormente, se acompañará, si lo hubiere, un ejemplar de la marca ya inscripta, o bien se le notificará el número de registro de la marca anterior y el del *Boletín de la Propiedad Industrial y Comercial* donde se publicó la concesión. El término de quince días señalado en el referido artículo comenzará a contarse desde que el interesado o su representante suscriba la notificación; ésta, a los que residan en Madrid, se hará por conducto de los Ordenanzas del Ministerio, a quienes deberán entregar el recibí firmado por los interesados, o, en su defecto, por cualquiera de los vecinos de la residencia; y a los que residan en provincias, por conducto de los Gobiernos civiles, que manifestarán de oficio al Registro de la Propiedad Industrial la fecha en que hubieran

(1) Véase art. 81 de este Reglamento.

hecho la notificación. Para el cómputo de estos plazos se descontarán los días inhábiles.

Art. 56. El plazo en que los interesados habrán de satisfacer los derechos de certificado-título de sus marcas, haciéndolo entrega en el Registro del efecto timbrado, será el de un mes, contado desde la notificación en el *Boletín* del acuerdo de expedición de los mismos. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago se considerará como no concedida, previa la declaración de nulidad. El certificado-título de marca se ajustará al modelo núm. 8 (1).

Art. 57. Las renovaciones de los registros de marcas que autorice el art. 51 de la ley deberán solicitarse dentro del último trimestre de su vida legal. Cuando se solicite antes de este plazo se entenderá caducada la marca primitiva a contar desde la fecha de entrega del nuevo título de la marca renovada. La solicitud deberá presentarla el concesionario del registro primitivo o su derechohabiente, siempre que se acredite por esté último esta cualidad mediante documento público que deberá acompañarse a la solicitud de renovación. A la mencionada instancia se acompañará igualmente el papel correspondiente al primer quinquenio del período de renovación, cliché, descripciones por duplicado y diseños.

Recibida y registrada la solicitud, el Registro de la Propiedad Industrial y Comercial declarará hecha la renovación, publicándose inmediatamente el acuerdo en el *Boletín Oficial* juntamente con el cliché de la marca renovada.

Las marcas que durante su vida legal hubieran sufrido modificación del derecho en la persona del peticionario podrán ser renovadas con la modificación del nombre del propietario de la marca.

La marca renovada conservará su número original.

(1) Véase art. 81 de este Reglamento.

rio independientemente del que corresponda al de entrada y registro en la solicitud de renovación. Los certificados títulos de renovación se ajustarán al modelo número 9, que para los mismos se acompaña a este Reglamento.

Al renovar una marca expedida con anterioridad a este Reglamento, los productos que distinga se clasificarán por y será objeto de tantos registros como clases comprenden los productos. El propietario de la marca puede renunciar a las clases o productos que no le interesen.

Con arreglo a lo preceptuado en la Ley de Presupuestos de 1922-23, las marcas renovadas pagarán 100 pesetas por cada quinquenio, abonadas en papel de pagos al Estado (1).

Art. 58. Cuando el dueño de una marca registrada pretenda aplicarla a productos comprendidos en otras clases del Nomenclátor, deberá solicitarlo, incoando nuevo expediente y quedando su tramitación a lo preceptuado en la ley de Propiedad industrial para la concesión primitiva.

Art. 59. De conformidad con los arts. 109 y 110 de la ley, la caducidad de las marcas se podrá acordar:

- a) De oficio por la Administración.
- b) A instancia del interesado que la tenga registrada.
- c) A petición de las personas o colectividades que por la ley tienen derecho al uso de marcas.
- d) Por sentencia ejecutoria de Tribunal competente, tan sólo con relación a las personas vencidas en juicio.

La declaración de caducidad en el caso 3.º del artículo 109 de la ley, queda reservada a los Tribunales.

La caducidad a instancia de personas o colectividades que tienen derecho al uso de marca no podrá de-

(1) Véase art. 81 de este Reglamento.

cretarse sin previa formación de expediente, en el que será citado y oído el dueño del registro, admitiéndosele las pruebas que aporte.

En el caso primero del art. 109 de la ley, el dueño de una marca, o su derechohabiente, podrá pedir desde luego la rehabilitación de la misma, aunque por la Administración no se haya declarado todavía su caducidad pero habrá de satisfacer las cuotas quinquenales establecidas para las marcas renovadas y se tramitará el expediente como de nuevo registro.

En el caso segundo de dicho artículo también podrán solicitar de nuevo el registro de la marca, si hubieran transcurrido los plazos establecidos en los arts. 49 y 52 de la ley, aunque por la Administración no se haya hecho la declaración de caducidad.

Los derechos que la ley concede a quien tiene registrada una marca fenecen el día que termina la vida legal del registro o cuando transcurran los plazos señalados para el pago de las cuotas, sin perjuicio de la obligación que tiene el Registro de declarar y publicar la caducidad.

Transcurridos los tres meses después de haberse publicado en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y Comercial* la caducidad del registro de una marca, este distintivo quedará libre, a disposición del que quiera adoptarle y solicitar un nuevo registro a su nombre, con arreglo a la vigente ley, si no se halla comprendida en los casos anteriormente mencionados.

Art. 60. Los pliegos cerrados y sellados que contengan la descripción del método empleado en la impresión de una marca, que autoriza el art. 75 de la ley, se abrirán en caso de litigio o cuando el registro pierda su validez por cualquiera de los motivos consignados en la ley, estando desde entonces a disposición del público para su consulta.

Art. 61. Para la clasificación de materias, a que hace referencia el art. 123 de la ley, se entenderá que

las clases tienen una numeración correlativa independiente del grupo, en la forma siguiente: el primer grupo, del número 1 al 10; segundo grupo, del 11 al 20; tercer grupo, del 21 al 30; cuarto grupo, del 31 al 40 bis; quinto grupo, del 41 al 50; sexto grupo, del 51 al 60; séptimo grupo, del 61 al 70; octavo grupo, del 71 al 80; noveno grupo, del 81 al 90, y décimo grupo, del 91 al 100.

Art. 62. Para el pago de las cuotas quinquenales señaladas en el art. 52 de la ley se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de 1922-23; por tanto, el primer quinquenio para marcas será 10 pesetas; segundo quinquenio, 20 pesetas; tercer quinquenio, 50 pesetas; y cuarto quinquenio, 75 pesetas. Para los recargos regirá la misma disposición contenida en el art. 28 del presente Reglamento.

Art. 63. A los efectos del art. 87 de la ley, la inscripción de las marcas se llevará a cabo en ficheros, en cuyas fichas se escribirán los datos referentes al registro de la marca, juntamente con el diseño de la misma, en sustitución de los álbums actuales.

Art. 64. No se autorizará el desglose de documentos de los expedientes de marcas, nombres comerciales y modelos y dibujos que hayan sido anulados o caducados.

Art. 65. A los efectos del art. 67 de la ley, las solicitudes de marcas se publicarán en el *Boletín de la Propiedad Industrial y Comercial*, consignándose el nombre del peticionario, productos a que han de aplicarse, clase y grupo en el que éstos están comprendidos y cliché; al hacerse la publicación a que se refiere el art. 87 de la ley se agregará a los anteriores datos el de la descripción de la marca y sus reivindicaciones.

Art. 66. No se altera el principio de la ley contenido en el párrafo tercero del art. 136, respecto a la obligación de usar las marcas tal y como se registran, cuando en su diseño se señalen espacios en blanco que

el solicitante declare que ha de llenar con palabras genéricas o denominaciones que el mismo peticionario tuviere registradas anteriormente, debiendo declarar en las descripciones las palabras genéricas o denominaciones ya registradas que pretenda utilizar.

Art. 67. A los efectos del art. 25 de la ley, las Diputaciones y Ayuntamientos no podrán registrar como marca colectiva las constituídas solamente por el nombre de la provincia o el del término municipal.

A).—*Jurisprudencia civil.*

La jurisprudencia ha ido paulatinamente sentando principios y formulando reglas en materia de marcas de fábrica, que conviene tener muy presentes para los distintos casos que se ofrecen en la práctica. He aquí un resumen de la doctrina que ha venido sentando la jurisprudencia de los Tribunales:

1.º El que ha obtenido certificado de marca tiene derecho exclusivo para usar de ella en los productos de su fábrica; pero esto no le autoriza para impedir que otros usen de una marca que, aunque parecida a la suya, no sea idéntica (1).

2.º Que los sellos y marcas de fábrica, por su condición esencial y objeto a que se destinan, son indivisibles, pues de otro modo y si concedido el uso de alguno de esos distintivos a una sociedad mercantil o colectividad de cualquiera otra clase, a su disolución pudiera y hubiera de partirse entre los socios, no se realizaría una verdadera división en que cada uno llevara las partes del todo que les correspondiesen, sino una multiplicación de ese todo, tantas veces cuantos fueran los interesados a quienes se adjudicara (2).

3.º Las marcas de fábrica y de comercio constituyen una propiedad industrial tan legítima y respetable

(1) Sentencia de 30 de abril de 1866.

(2) Sentencia de 14 de abril de 1884.