

ralmente usados con el mismo objeto, no pueden calificarse de invención o novedad para los efectos de la ley de 30 de julio de 1878, porque los pasadores en las cajas de moldear constituyen un accesorio conocido desde que se moldea por ser absolutamente indispensables para guía del operario fundidor al cerrar la caja, debiendo estimarse como *completamente secundario* el que sean fijos, móviles o mixtos, y que tengan tal o cual forma y mayores o menores dimensiones (1).

«Al fundar su fallo la Audiencia de B. en el supuesto de ser diferentes las marcas respectivamente registradas en B. y M., se ajusta a los términos y condiciones con que las partes plantearon en el pleito su derecho; puesto que los hechos alegados por la Sociedad G. y Compañía, de P., se hacían consistir en que la parte demandada había falsificado su marca, consignando hasta el nombre comercial de la casa y la falsa indicación de provenir de dicha Sociedad mercantil, y los fundamentalmente asegurados por la representación de don P. R. fueron los de que registrada en España por don F. C. la marca «Jean» antes de que aquella Sociedad hubiese registrado la suya en B., a él correspondía su uso exclusivo, no siendo cierto que C. consignase el nombre de la Sociedad actora en las cubiertas de papel de fumar; reconviniendo sobre esta base al demandante para que se le condenara a abstenerse de anunciar, vender o de otro modo explotar en España libritos, carteras, bloks y resmas de papel de fumar, con la marca de tablero de ajedrez y la palabra «Jean»; con lo que se evidencia que la cuestión ventilada no se ha concretado exclusivamente al mejor derecho de una u otra parte al empleo de esta marca, sino también a la condición de la expresión y su procedencia y consignación del nombre de G. y Compañía, con el que se dice en la sentencia que ni registró ni pudo hacerlo

(1) Sentencia de 19 de octubre de 1900.

C.; por lo que es visto que estableciéndose así por las mismas partes cuando menos esta diferencia entre las respectivas marcas, a partir de ella, aun prescindiendo de otras que también se enumeran en la sentencia, ha podido el Tribunal sentenciador absolver de la demanda y la reconvencción a los litigantes *sin faltar a la congruencia*, estimando al efecto, con o sin acierto, que eran diferentes marcas las de B. y M., aunque la parte de ellas, relacionada con el tablero y el lema «Jean», fuera idéntica» (1).

«Por referirse la patente concedida a D. W. L., a un procedimiento conocido fuera, pero no dentro de nuestro país, basta para su validez y plena eficacia que el procedimiento no se hallare establecido o practicado del mismo modo en nuestro territorio con anterioridad, según claramente lo determina el primer párrafo del art. 3.º de la ley de 30 de julio de 1878, por cuyos preceptos ha de resolverse el presente recurso, como se ha resuelto el pleito, y no por los contenidos en la Real orden invocada por el recurrente, que no puede servir de base para la casación.

Es bajo tal concepto improcedente el recurso, porque siendo como es un hecho probado, a juicio de la Sala sentenciadora, que antes del concesionario don W. L., no se hallaba establecido ni practicado en España el procedimiento industrial a que se refiere su patente, tiene indisputable derecho a su disfrute por el tiempo determinado en dicha ley, aunque no lo haya inventado y aunque lo haya utilizado antes de solicitar la misma patente» (2).

La patente concedida a D. F. de la V. se refiere a la fabricación de plumas de acero por ser una industria nueva en España, y en este concepto se la puede denominar de introducción y se halla comprendida en los

(1) Sentencia de 16 de abril de 1902.

(2) Sentencia de 3 de mayo de 1902.



arts. 1.º y 3.º, párrafo 2.º, de la Ley de 30 de julio de 1878; confirmando que reviste tal carácter la expresada patente el haberse hecho la concesión por término de cinco años, conforme a lo prevenido en el párrafo 2.º del art. 12 de la citada ley; y de este modo se entendió por la Sociedad demandante al solicitar la declaración de nulidad de la referida patente, pues los fundamentos que para ello alegó fueron que la fabricación de plumas de acero no era industria nueva en el país, porque había sido practicada en el mismo con anterioridad a la concesión de la patente, extremo al que se añadió que la Memoria presentada para obtener aquella y nota puesta a su pie adolecían de defectos que asimismo daban lugar a la nulidad.

Esto sentado, sólo a los extremos referentes a la falta de novedad del ejercicio de la expresada industria en España y a los efectos en la Memoria y nota tiene que concretarse la resolución del presente recurso, por ser notoriamente incongruente con la naturaleza de la patente sobre la que se ha discutido en el pleito los demás extremos tratados en aquél, que se refieren a las patentes de invención, que se hallan sometidas a condiciones distintas de las que regulan las de introducción.

De la prueba practicada por las partes y apreciada por la Sala sentenciadora aparece que si bien con anterioridad a la fecha en que V. solicitó la patente para la fabricación de plumas de acero se habían hecho ensayos para la misma en la Academia popular de San José, establecida en la ciudad de Cádiz, no habían llegado dichos ensayos a constituir una industria en explotación normal, afirmación que no se halla desvirtuada por el asentimiento prestado por el demandado a los dos primeros hechos consignados en el escrito de ampliación a que se refiere el motivo 2.º del recurso interpuesto por la Sociedad J. S. y Compañía, pues el que una persona hubiese desempeñado el cargo de

maestro de la fábrica de plumas de la indicada Academia y que otra hubiera dirigido la misma u otra, no demuestra que la expresada fabricación dejara de constituir meros ensayos como estima el Tribunal *a quo*, apreciación que ha quedado subsistente, sin que para combatirla se haya utilizado por el recurrente motivo especial y determinado.

Esto sentado, no se pueden estimar los ensayos para el establecimiento de una industria como explotación de la misma, porque la preparación o tanteo para una fabricación no constituye establecimiento definitivo de la respectiva industria, y sería contradictorio de los fines del progreso industrial del país a que obedece la concesión de esta clase de patentes que se impidiera al introductor de una industria obtener la oportuna patente para la fabricación porque con anterioridad se hubieran hecho ensayos que no hubieran llegado a dar lugar a la explotación regular y ordinaria de la misma fabricación, que, aunque conocida en el extranjero, no estuviese establecida en España y que se le coartase la libertad de ensayar previamente la conveniencia de tal establecimiento (1).

Según los artículos de la ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, citados como infringidos en el motivo primero del recurso, pueden solicitar la nulidad de patentes los que se dediquen en España a la fabricación o al comercio de un objeto igual o similar al de la concesión de aquéllas y en este supuesto, estando dedicada la sociedad demandante a la fabricación y comercio de terciopelo o felpilla de yute, materia igual o semejante a la patente de cuya nulidad se trata, es indudable que se halla dentro de los términos que establecen las disposiciones invocadas para deducir la acción entablada, tanto más si se tiene en cuenta que, sometido don F. J. O., gerente de La Alfombra-

(1) Sentencia de 22 de junio de 1906.



ra, al proceso criminal instado por el demandante por usurpación de la patente en cuestión, hoy suspendido hasta la resolución del presente pleito, este solo hecho bastaría para reputar al actor parte legítima o interesada en la nulidad de la concesión.

La sentencia recurrida interpreta y aplica rectamente el art. 43 de la ley de 30 de julio de 1878 en sus párrafos 1.º y 4.º, porque estableciéndose en ellos que procede la nulidad de las patentes que se hayan otorgado una vez justificado que no son ciertas las circunstancias de propia invención o novedad, por hallarse el invento establecido y practicado en sus formas esenciales dentro de los dominios españoles, o se demuestre que la nota y Memoria descriptiva carece de lo necesario para comprender y ejecutar lo que es objeto de la concesión, es manifiesto que la Sala sentenciadora, al estimar, con vista de las pruebas practicadas, que la sociedad La Alfombrera ha justificado debidamente que la patente concedida a don J. V. y R. no acusa novedad alguna en el procedimiento para la fabricación de terciopelo o felpilla de yute, ni la Memoria contiene las circunstancias que la ley determina, declarando en consecuencia la nulidad de la patente, no infringe, sino que por el contrario, se ajusta dicho fallo al recto y contexto del artículo mencionado (1).

La Sala sentenciadora no infringe las disposiciones de los artículos de la ley de 16 de mayo de 1902 sobre propiedad industrial, ni de los Convenios internacionales, en el sentido de que haya desconocido los derechos que al recurrente conceden para que se le reconozcan en España los que le asistan para el uso de la marca Histogenol, como si se tratara de un súbdito español, sino que, por el contrario, le reconoce expresamente el referido derecho al resolver en el fallo, conforme a lo solicitado en la demanda, que la indica-

(1) Sentencia de 28 de junio de 1906.

da marca corresponde a otra persona en pleno y absoluto dominio, por cesión que le hizo el registrador de la misma en París y Berna.

Tampoco ha infringido la sentencia recurrida el artículo 30 de la citada ley de 1902, porque no niega al recurrente el derecho a la referida marca, sino que, como queda dicho, se lo reconoce expresamente, con lo cual innecesario resulta que se pueda fundar el dominio en el expresado artículo, o sea en la prescripción, artículo al que ni siquiera se refiere el Tribunal sentenciador.

La mencionada sentencia establece, como fundamento de su fallo, que por la diferente estructura o forma de las marcas que utilizan las partes, se hace imposible la confusión entre ambas y partiendo de esta apreciación de hecho, deduce que no son aplicables al caso los apartados e y f del art. 28 de la citada ley y como contra la indicada estimación no se justifica error de hecho que demuestre de modo evidente la equivocación del juzgador, como exige el núm. 7.º del art. 1.692 de la ley de Enjuiciamiento civil, es manifiesto que, sin hacer supuesto de la cuestión y sobreponer el criterio del recurrente al del Tribunal *a quo*, no puede sostenerse que se hayan cometido las infracciones de los artículos de la ya citada ley de 1902 y doctrinas que se invocan.

Dirigida la demanda a pretender la declaración de nulidad de la marca que tiene concedida el demandado y habiéndose apreciado por la sentencia recurrida que entre aquella y la registrada por otra parte no existe confusión, todas las alegaciones que conduzcan a demostrar que a parte y con separación de la primera de dichas marcas se ha empleado por aquél la palabra Histogenol, no justifican que la Sala sentenciadora haya incurrido en error de hecho al hacer la referida apreciación y por ello no es de estimar el motivo respectivo, porque los hechos que comprende no se



refieren a la marca concedida, sino a membretes de cartas, a un prospecto y a un título de la marca Histogenol, obtenido por el recurrente en Méjico, nación que no se ha adherido al Convenio de París de 20 de marzo de 1883.

La confesión prestada por el demandado al absolver posiciones se refiere ostensiblemente al medicamento y no a la marca Histogenol, adoptada para distinguir el mismo, según aparece del texto de la contestación a la pregunta que le se hizo con referencia al prospecto o anuncio circulado por dicho demandado, no pudiéndose, por lo mismo, estimar como una confesión de que su marca y la del actor se confunden; razón por la que no son de apreciar las infracciones de los arts. 1.232 y 1.235 del Código civil.

La palabra Histógeno, según se expresa en la certificación librada por el Secretario de la Real Academia de Medicina, que obra en autos y ha sido apreciada por la Sala sentenciadora, y conforme a su significado, es técnica, y como a tal no puede impedirse su uso, como se deduce del art. 28, letra C, de la ley tantas veces citada de 1902, y además es distinta de la Histogenol, que constituye la marca del recurrente. (1).

Para que una patente de invención sea válida en España y produzca todos los efectos, especialmente el de atribuir la propiedad industrial en favor del concesionario, es condición indispensable, con arreglo al artículo 12 de la Ley de 16 de mayo de 1902, que se trate de un nuevo invento, o sea no conocido ni practicado en España ni en el extranjero, según el 14, y que el 103 de la propia ley declara, en su núm. 1.º, nula la patente cuando se justifique que no son ciertas, respecto al objeto de la misma, las circunstancias de propia invención y novedad alegadas al solicitarla.

Para la decisión de este recurso ha de tenerse en

(1) Sentencia de 16 de diciembre de 1911.

cuenta que la Sociedad actora solicitó y obtuvo una patente de invención de propiedad industrial, como la misma expresa, ya en la Memoria previa presentada, ya en la carta dirigida a la actora, ya en la contestación a la demanda y durante el curso del pleito del producto almidón comprimido, solo o mezclado a otras sustancias, y de cualquier forma que fuere, entendiéndose que la denominación de almidón se aplicaba en aquel caso a todas las sustancias comprendidas bajo el término genérico de materia amilácea, universalidad de concepto que le permitía comprender en su derecho de propiedad todo almidón, siempre que presentase la forma externa de comprimido o conglomerado y cualesquiera que hubiesen sido las sustancias y el procedimiento que se emplease en su fabricación, pues ese alcance tan absoluto da a su patente en la expresada carta al advertir que no podía importarse ni venderse en España almidón en forma de tabletas o pastillas; es decir, comprimido, por tener la exclusiva de su fabricación y venta, sin que haga la menor alusión a la composición química ni al procedimiento empleado al objeto, ni le conviniera en manera alguna hacerlo, porque con ello hubiera impuesto limitaciones al amplísimo derecho de propiedad que le atribuía dicha patente.

Como el recurso al atribuir a la Sala sentenciadora los errores de hecho y de derecho que menciona, parte de un supuesto totalmente inexacto y contrario al establecido, es decir, que se trata de patente concedida a una composición y fabricación determinadas de almidón, y, por tanto, que era necesario para decretar la nulidad haber probado en el pleito que los productos similares presentados, no sólo eran almidón comprimido, sino que tenían la misma composición y obedecían a idéntico procedimiento de fabricación que los empleados por el recurrente, es indiscutible que contiene un defecto verdaderamente substancial que bastaría para desestimarla.