

B) *Jurisprudencia contenciosa.*

Semejanzas de marcas análogas.—Sentencia del Tribunal Contencioso administrativo de 16 y 24 de octubre de 1893 (*Gaceta* 17 de febrero de 1894).—Dueño D. Alejandro Valle de la marca «Flor de Murias» y concedida a la Sociedad José Suárez Murias y Compañía una marca con la inscripción «Flor de J. S. Murias y Compañía», reclamó el primero en vía contenciosa, siendo desestimada su demanda, porque según se ha declarado en Reales órdenes de 23 de julio de 1888 y 16 de noviembre de 1889, los fabricantes pueden usar sus nombres y apellidos como marcas de sus productos, aunque sean aquéllas iguales a las de otro fabricante, siempre que en los demás detalles de las marcas se distinguan y en el presente caso, si bien hay semejanza de nombres, difieren las marcas por completo en la forma y adornos del hierro, así como en los diseños, por lo que no puede alegarse con fundamento bastante que entre ambas marcas exista identidad completa ni parecido suficiente a producir confusión o error, únicos motivos por los que con arreglo al Real decreto de 21 de agosto de 1884, se hubiera podido denegar la solicitud.

Marca de fábrica.—Cuestión civil.

(Real decreto de 20 de noviembre de 1850, Convenio de la Unión para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, Protocolo final adicionado al Convenio, Ley de 19 de octubre de 1899 y su Reglamento).—Sentencia de 13 de enero de 1905 (*Gaceta* 25 de julio).—La Administración tiene declarado, por sus acuerdos, y mejor definido desde el Real decreto de 20 de noviembre de 1850 y la jurisprudencia ha confirmado con repetición, que compete a la jurisdicción

civil el conocimiento de las cuestiones sobre mejor derecho a las marcas de fábrica registradas y certificadas por la Administración, razón por la cual el Ministerio de Agricultura, al dictar la Real orden de 28 de febrero de 1903 y cancelar la denominación de «El V. Catalán», uno de los elementos de la marca número 2.615, dejándola el dibujo, otro elemento de la misma, a pesar de haberla otorgado con ambos elementos en 1890 a don M. F. por sus aguas medicinales de P. de las A., obró sin competencia para ello y cometió un abuso de poder.

Evidenciada la incompetencia de la Administración activa para conocer del fondo del asunto, hay necesidad legal de hacer declaración a efecto de evitar que prevalezcan la ilegalidad y el error, por lo cual una constante jurisprudencia confirma que son cosas diversas la incompetencia de la Administración activa para aquellos abusos de poder y la competencia con que esta jurisdicción puede y debe apreciarlas y declararlas.

Las legislaciones particulares de los Estados convenidos han quedado libres de toda ingerencia extranjera en el gobierno y reglamentación de sus respectivos servicios de marcas de fábrica, concertando que súbditos o ciudadanos de cada uno de los Estados contratantes gozarían en todos los demás, en lo que se refiere a marcas de fábrica y en todas las otras manifestaciones de la propiedad industrial, la misma protección que los nacionales y el mismo recurso legal contra cualquier atentado a sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades que se imponen a éstos por la legislación interior de cada Estado; de forma que, al par que se reservó exclusivamente al paso de origen la apreciación de los signos que constituyen la respectiva marca, se le reserva la determinación de los procedimientos que han de seguirse en las

cuestiones sobre estas materias y de la competencia de los Tribunales que han de fallarlas.

Es principio general de derecho, consignado en nuestras leyes y reglamentos y confirmado por nuestra jurisprudencia, la audiencia de los interesados en los expedientes, pleitos y causas cuyas resoluciones, fallos o sentencias hayan de afectarles al punto de que la falta de este capital requisito implica vicio de nulidad.

Semejanza en la marca de comercio.

Sentencia de 30 de Diciembre de 1905 (*Gaceta* 10 de julio de 1906).—Según el expediente instruído para conceder a don F. P. y M. una marca especial destinada al papel de fumar que elabora, traído al pleito para mejor proveer, se le expidió, en efecto, el certificado de concesión el año 1888, para asegurarle la propiedad y uso exclusivo del nombre «Papel Palma», una cruz de Malta y una palma, que es lo que realmente constituye el fundamental del privilegio, pues todas las demás indicaciones de ser el papel de puro hilo, emplearse en su confección jaramago superior y el local donde se vendía no son por su índole de tal naturaleza que su inclusión en otras marcas ataque al derecho de propiedad industrial del concesionario, pero sí constituye grave lesión del privilegio otorgado a P. la concesión a don C. C. de otra envoltura para papel de fumar con el título también de «Papel Palma», porque es el verdadero distintivo de su producto.

Constituye evidente error de la Real orden impugnada la afirmación de ser de dominio público el nombre de «Papel Palma», porque éste no representa ni procedimiento industrial ni componente alguno del papel fabricado, en cuyo caso no estaría al alcance de cualquier otro fabricante de producto similar para expresarlo en sus carpetas; pero como en el caso ac-

tual se trata de una denominación ya registrada, quedó el derecho de P. al amparo del art. 28 de la vigente ley, según el cual no puede concederse para productos semejantes una denominación igual, ni aunque se le adicione o suprima cualquier calificativo, por la confusión que entre ellos causaría y el perjuicio consiguiente que podría irrogar al primer productor.

Concesión de propiedad de una marca que no puede confundirse con un modelo

(Arts. 21, 22 y 28 de la Ley de 16 de mayo de 1902 y 48 del Reglamento de 12 de junio de 1903).—Sentencia 20 de marzo de 1906 (*Gaceta* 14 de octubre).—La concesión que en el año 1902 solicitó y obtuvo Don A. M. M., fué de una marca de fábrica para distinguir el frasco o envase con que expende sus aguardientes y licores, y que la que posteriormente, o sea en el año 1904, solicitó y obtuvo Don N. P., fué de un modelo de fábrica, frascos de cristal, vidrio, porcelana, barro u otras materias apropiadas para envasar aguardientes anisados de todas clases, y muy particularmente uno denominado Anís del Progreso, tratándose, por consiguiente, de concesiones distintas, puesto que la primera se refiere a una marca y la segunda a un modelo.

El art. 48 del Reglamento preceptúa imperativamente que los modelos se registrarán sin previo examen, y que únicamente puede denegarse su registro en los casos taxativamente marcados en los párrafos A, B, D, G e I del art. 28 de la ley, que no son de aplicación en la actualidad, o cuando los modelos presentados tengan semejanza con otros registrados anteriormente precepto que tampoco es aplicable, porque la concesión otorgada al Sr. M. no fué de modelo, sino de marca, y que, por consiguiente, no tratándose de esos señalados casos de excepción, habrá que dar cumplimiento al

precepto imperativo categórico y terminante del artículo 48 del citado Reglamento.

Concesión de marca de comercio

(Art. 28 (letras E y F) de la Ley de 16 de mayo de 1902).—Sentencia 16 de mayo de 1906 (*Gaceta* 19 de diciembre).—Don F. P. solicita en su demanda la revocación de las Reales órdenes de 5 de junio y 1.º de julio de 1905, por la primera de las cuales se concede a Don C. C. una marca de comercio denominada «Papel de Moda» para distinguir libritos de papel de fumar, mientras que por la segunda se deniega a P. la que tenía solicitada para distinguir los mismos productos con el nombre de «Papel Palma»; habiéndose opuesto ambos recíprocamente a las solicitudes respectivas en la vía gubernativa.

P. no tuvo razón ni derecho para impugnar las pretensiones de C., porque en el Registro del Ministerio de Fomento no aparecía inscrita marca alguna, ni con el nombre ni con los dibujos de que se componía la que C. solicitó, pues si bien respecto a éstos había alguna semejanza con los que P. parecía usar en su marca de 1888 modificada, como éste la usaba sin autorización de nadie, toda vez que la modificación la hizo por su sola voluntad, y ni siquiera había por entonces solicitado del Ministerio el registro correspondiente, no puede pretender que la Administración le ampare en el ejercicio de un derecho que no le ha sido legalmente otorgado, por todo lo cual no procede la revocación de la Real orden de 5 de junio de 1905.

No sucede lo mismo con la Real orden de 1.º de julio del mismo año, por haber procedido con error la Administración al dictarla, interpretando equivocadamente los párrafos del art. 28 de la ley, insertos en los Vistos, pues si bien es cierto que la marca concedida

a C. tiene de común con la que P. pretende el geniecillo alado y la palma, únicos elementos de ambos dibujos que tienen parecido, ni aun en éstos es posible la confusión o el error de que habla dicho art. 28, porque el ángel o niño alado se halla colocado en ambas marcas en actitud esencialmente distinta, y en todo lo demás dichas marcas son total y absolutamente diferentes por la forma, por el tamaño, por las inscripciones, entre ellas las principales que dicen, en la una «Papel Palma», y en la otra «Papel de Moda», por el nombre y domicilio de los fabricantes, y por todo el conjunto, en fin, de tal suerte, que nadie puede ser inducido a confusión o error al contemplarlas.

Denegación de concesión de marcas basadas en nombres de cosas industriales

(Art. 46. del Reglamento de 12 de junio de 1903).—Sentencia 13 de enero de 1908 (*Gaceta* 30 abril de 1909).—En la ley especial del ramo se halla expresamente establecida la procedencia del recurso contencioso-administrativo, contra las resoluciones que en materia de marcas y en otras referentes a la concesión de propiedad industrial se dictan por la Administración, y siendo esto así, no es de estimar la excepción de incompetencia elegada por el Fiscal, precisamente por lo dispuesto en la última frase del núm. 2.º, artículo 4.º del Reglamento procesal, a que ha de ajustarse el ejercicio de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

Las denominaciones usadas generalmente en el comercio para los productos industriales, no deben ser concedidas como marcas especiales, y entre los medios de determinar si tales denominaciones son o no genéricas, se halla preconstituído en el art. 46 del Reglamento que rige esta materia, el de que las Cámaras de

Comercio certifiquen acerca de ello, produciendo tal certificación prueba suficiente sobre el extremo; por lo que, hallándose en el expediente la de la Cámara de Madrid, en que se afirma que las denominaciones que quiere emplear el recurrente, son genéricas y del dominio público, es visto que se ha denegado justificadamente la concesión del registro solicitado.

Nulidad de concesión de marca de fábrica.

(Arts. 21 y 28 de la Ley de 15 de mayo de 1902).— Sentencia 18 de febrero de 1908 (*Gaceta* de 26 de junio de 1909).—En la demanda entablada a nombre de la razón social Jaeger y Kiesslich se solicita la revocación de la Real orden de 26 de octubre de 1906, por la que se concedió a Don J. B. C. la marca de fábrica número 12.753, que consistía en la palabra «Lawtenis-Cream» y que se declare nula la concesión, alegando como fundamento la confusión o error a que induce por la semejanza con la otorgada a la Sociedad demandante en 21 de julio anterior para la fabricación y expendición de los mismos géneros y objetos.

Conocida ya por la certificación remitida por el Ministerio de Fomento, la verdadera marca otorgada a la Sociedad recurrente y comparada con la concedida a D. J. B. C., se observa la semejanza y casi identidad que existe entre una y otra, supuesto que únicamente varía la segunda de la primera en alguna letra y en la división de la palabra de la marca en sílabas, y siendo iguales hasta en el tipo de letra, es evidente que aquélla induce a confusión o error y que fácilmente pueden tomarse los productos de la marca obtenida por ellos como de la concedida anteriormente.

Este convencimiento adquiere mayor fuerza, si se atiende a todos los detalles que contiene la etiqueta en que se inserta la marca, en la que están literalmente

copiadas las palabras de la primera en el mismo idioma inglés, a pesar de que C. está domiciliado en Barcelona, y a que es igual la forma de ambas, sin más diferencia que el nombre del fabricante y su domicilio y el color, que nada significa, porque el mismo C. expresa en la instancia que solicita la marca, que serán variables el tamaño y los colores.

Haciendo aplicación de lo prevenido en el art. 28 letra F de la Ley de 16 de mayo de 1902, que prohíbe la concesión de todos los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error, no puede subsistir la marca otorgada a Don J. B. C. con posterioridad a la que obtuvo la Sociedad recurrente.

Semejanza de marca de fábrica.

Sentencia 26 de junio de 1909 (*Gaceta* 23 de diciembre).—La propiedad industrial no se adquiere sino habiendo cumplido las condiciones que la ley y el reglamento para su ejecución imponen.

La Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, en virtud de la oposición que por igualdad a una marca que tenía registrada, formuló en tiempo legal Don V. B. a la concesión solicitada por Don F. O., de un modelo de envase para contener toda clase de líquidos, acordó en 16 de abril de 1907, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 82 y 83 de la Ley y 48 del Reglamento, dejar en suspenso la concesión solicitada y dar de ello conocimiento al interesado, otorgándole un plazo de quince días para que dentro de este término retirase la pretensión, si así le convenía, modificase el modelo en forma que desapareciese la semejanza advertida, o adujese las razones que creyese pertinentes a la defensa de su derecho.

Seis meses después, en 31 de octubre, el Negociado

correspondiente, fundándose en que había transcurrido con exceso el plazo de quince días concedido al solicitante en el acuerdo de 16 de abril, sin que por el mismo se hubiesen cumplido las prevenciones que en el acuerdo se le hacían, propuso que se dejara sin curso la petición del registro modelo de envase, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Sin que a la anterior propuesta recayese acuerdo ni se dispusiese ningún otro trámite, transcurridos cuatro meses desde aquélla y trece desde que se inició el expediente en 28 de febrero de 1908, la Dirección de Agricultura, fundándose en que el Negociado había padecido error al proponer la nulidad de la petición del registro modelo, porque no era necesario para la resolución del expediente el escrito del interesado contestando a la oposición, sin examinar el fundamento legal de la misma, declaró sin efecto la anulación anterior, que estimó no había causado estado, y otorgó al solicitante Don F. O. el modelo industrial de botella que había solicitado, sin negar la igualdad de la marca y del modelo, sino por entender que son propiedades distintas, que pueden coexistir los modelos y las marcas.

Todo aquel que con arreglo a la ley obtiene un certificado de propiedad de marca, se halla autorizado para oponerse a que se libre otro certificado de propiedad de marca, dibujo o modelo, cuando lo solicitado esté comprendido en los párrafos señalados con las letras *e* y *f* del art. 28.

Formulada la oposición y hechas al solicitante del nuevo registro las prevenciones que la ley marca para que en el término de quince días retire la petición o la modifique, a fin de destruir la semejanza, o presente documento fehaciente por el cual consienta el primitivo concesionario, que se lleve a cabo el registro, el silencio a una conminación hecha en esa forma y no negada por la Administración, la semejanza advertida

debe llevar consigo necesariamente dejar sin curso la petición del registro, que no puede obtenerse sin haber cumplido todas las condiciones que la ley impone.

Así en la tramitación del expediente y en los términos que se han dejado transcurrir, como en la resolución del mismo, se han infringido los arts. 83, 84 y 85 de la ley y demás concordantes citados, y el 48 y 49 del reglamento y la ley de procedimiento administrativo, declarada como derecho supletorio de las formas procesales que en aquélla y éste se fijan.

Semejanza de marca de fábrica.

(Arts. 1.º y 74 de la Ley de 16 de mayo de 1902).— Sentencia 29 de noviembre de 1909 (*Gaceta* 4 de abril de 1910).—El derecho de propiedad industrial que la Administración reconoce y otorga descansa fundamentalmente en que se hayan cumplido las condiciones que impone la ley que regula y ampara dicha propiedad respecto a los signos especiales con que el productor aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo por los dibujos y modelos con que anteriormente los caracteriza.

Es precepto de la misma ley que no pueden adoptarse, y, por lo tanto, no se deben conceder como marcas o signos de producción los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error, y a fin de evitar esta confusión y que sean visibles y queden bien patentizadas las semejanzas o diferencias entre dichos distintivos, ha especificado con minuciosidad indispensable en su articulado y en el de su Reglamento los requisitos que hay que cumplir y los documentos que hay que acompañar a la solicitud del registro de marca, precisando las condiciones que en éstas deben concurrir, entre las cuales determina que en el diseño de la marca, dibujo o mo-

delo que se desee registrar se exprese su escala para dar una idea exacta del distintivo del dibujo o modelo.

Ni la ley ni el Reglamento, al preceptuar que a la descripción del distintivo se agregue una hoja con el diseño de la marca, dibujo o modelo que se desee registrar consignando su escala, hablan de escalas variables, expresión con que en el diseño que se acompañó a la solicitud del registro que se impugna, se elude consignar la escala como la ley preceptúa, pero aunque se aceptase esa variabilidad de escalas, siempre habría que fijarlas según el precepto de la ley que ha quedado incumplido.

Semejanza de marca de fábrica.

Sentencia 22 octubre 1910 (*Gacetas* 22 y 26 diciembre).—En orden a la excepción de incompetencia alegada por el Fiscal y la parte coadyuvante, en el artículo 26 de la ley de 26 de mayo de 1902 se consignan preceptos de ineludible observancia para conceder o negar las marcas que por la misma ley se da el derecho a toda persona natural o jurídica de oponerse a la concesión de una nueva, en el caso de entender que por su semejanza o parecido pudiera confundirse con otra anteriormente otorgada a su favor, con lo que se garantiza la propiedad industrial del poseedor de una marca; invocado este derecho ante la Administración y al ser desestimado por una resolución que causa estado, poniendo término al expediente gubernativo, pudo haber sido vulnerado con infracción de los expresados preceptos, reconociendo así la citada ley al conceder en su art. 86 a los interesados el recurso contencioso-administrativo en la forma y condiciones que precisan las leyes vigentes en la materia, y concurriendo en dicha resolución los requisitos del artículo 1.º de la que regula esta jurisdicción, es evidente la

incompetencia de la Sala para conocer de la demanda interpuesta por la recurrente.

Del examen y comparación de la marca de que son propietarios los sucesores de don V. B. con la concedida a los hijos de don A. B., Sociedad en comandita, por la Real orden que ha motivado el presente recurso, aparece que la de aquéllos está caracterizada por la denominación «Anís del Mono», figurando en la etiqueta un animal de esta especie de gran tamaño, en la parte inferior de la misma los nombres de los fabricantes y del pueblo donde se hace la fabricación y en la concedida en los segundos, la forma de la etiqueta es completamente distinta a la usada por los recurrentes; en aquélla están dibujados dos monos pequeños sosteniendo una botella de gran tamaño, en la parte superior el nombre de los fabricantes y en lugar de la fabricación Málaga y en la inferior un rótulo que dice: «Anisado refinado», y más abajo: «Este gran anisado se garantiza como puro de vino: es fino, aromático, tónico y digestivo»; con lo que se evidencia de una manera indudable que no existe semejanza, ni aun siquiera parecido, entre las dos marcas y, por lo tanto, no ha habido motivo legal para que prevaleciese la oposición de la parte demandante a la concesión que se hace por la Real orden recurrida, la que no infringe el art. 28, letra f, de la ley de 16 de mayo de 1902 y antes, por el contrario se ajusta a sus prescripciones.

Semejanza de marca de fábrica.

(Art. 21 de la ley de 16 de mayo de 1902.—Sentencia de 16 de junio de 1911 (*Gaceta* 26 septiembre).—Todas las garantías y precauciones establecidas en la ley y en el Reglamento de la propiedad industrial para la defensa de los derechos que reconoce, mediante el cumplimiento de sus preceptos, responden al propósito de que no haya perplejidad ni dudas en los signos

con que el productor aspira a distinguir los resultados de sus trabajos de otros similares.

La marca otorgada por la resolución recurrida y la registrada con anterioridad a favor de la sociedad recurrente señalan un mismo producto, y aunque en la una hay dos coronas y en la otra una sola, encerrando la primera tres círculos concéntricos y a la segunda sólo dos ligeramente ondulados, puede inducir a error en el mercado la denominación por la expresión gráfica predominante, dos coronas en la una y la corona en la otra ya existente, con que se solicita en el comercio el mismo género o mercancía.

La ley no sólo protege a los fabricantes, sino también a los consumidores, evitando todo lo que puede inducirles a error, a cuyo efecto quiere que los signos distintivos de un mismo producto no permitan dudas ni mixtificaciones.

Confusión que es causa de competencia ilícita.

(Arts. 28, letras c) y f) y 138 de la ley de 16 de mayo de 1902).—Sentencia de 11 de noviembre de 1911 (*Gaceta* de 25 de febrero de 1912.—Uno de los principales fines del Registro de la propiedad industrial es evitar que, con intención dañada y por medios habilidosos, puedan mermarse los beneficios del verdadero propietario, por lo que, en materias de marcas de fábrica y de comercio lo esencial es, según el texto expreso del art. 28 de la ley de 16 de mayo de 1902 en su letra f), que «no se autoricen los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error».

Las palabras Azúcar de cacao, según las pruebas acompañadas, parece que constituyen una denominación caprichosa que con más o menos acierto, probablemente con menos, se da a una substancia que no es azúcar, extraída del cacao, como tal denominación ca-

prichosa tuvo que ser estimada por la Administración cuando la concedió como marca, pues de otro modo habría procedido con error, porque si se trataba de un azúcar extraído del cacao, o si se creyera que en el estado actual de la ciencia, esto es hacedero, no debió concederla como marca.

Si, con efecto, en ello hubo error, el modo de subsanarlo no sería nunca el de incurrir en otro nuevo, concediendo marcas que induzcan a confusión, lo que está prohibido por la ley, no sólo en el artículo citado, sino también en el 138, que tratando de la competencia ilícita, dice que la hacen los que usan una marca en términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación.

Mayor o menor acierto en la descripción de los modelos.

Sentencia de 12 de enero de 1912 (*Gaceta* 2 de agosto).—El mayor o menor acierto al describir el modelo que en forma gráfica se solicita, no es motivo legal para negarlo, puesto que no se precisa la disposición que le ordene, ni hay fundamento racional para ello porque lo que se concede y registra es lo representado en el dibujo y no lo descriptivo, en tal modo que aun sin esta descripción procedería igualmente la concesión y registro.

Respecto de la escala que el art. 43 del Reglamento de 12 de junio de 1903 distingue cuando se trata de marcas y de modelos estableciendo en el primer caso que bastaría indicar lo que respecta a la escala, si el diseño representa el tamaño usual y corriente de aquella o si es una ampliación o reducción y en el segundo, que podrán los interesados acompañar ejemplares de los modelos; por lo que, habiéndose presentado con la solicitud la representación gráfica del modelo pedido, indicando que su tamaño es el que ha de dar a éste, queda substancial y suficientemente satisfecho el propósito de la ley, que se reduce a conocer con exacti-