

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-

tud cada modelo, para evitar que por medio de combinaciones en el tamaño se logre la confusión en el mercado.

A cerca del segundo extremo de la solicitud de la demanda, relativa a la supuesta prohibición legal para conceder un modelo en una de cuyas superficies se vea en relieve la figura de un gato, porque esto constituye marca de fábrica, tal suposición es perfectamente gratuita, puesto que el art. 22 de la ley de 16 de mayo de 1902 dice textualmente que se entenderá por modelo de fábrica todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación industrial de un producto y las formas que representan los productos industriales o que son susceptibles de aplicarse a estos productos; y siendo notorio que una de las formas que puede presentar el almidón de que se trata es la de tableta, en cuya superficie, y en relieve del mismo almidón se figura un gato, el modelo solicitado se ajusta exactamente a lo que la ley autoriza y quiere.

Semejanza de marcas de fábrica y de comercio.

Sentencia 8 de octubre de 1912 (*Gaceta* 16 de enero de 1913).—Al examinar y resolver las cuestiones que se derivan de la aplicación, interpretación e infracciones de la Ley de Propiedad industrial y su Reglamento, a fin de mantener el derecho reconocido por sus preceptos, cumplidas que hayan sido las condiciones por los mismos impuestas, hay que atenerse al propósito y sentido capital que los informan, que es más que evitar toda competencia ilícita, el de señalar los productos de la industria y trabajo en forma que el público los distinga sin confundirlos con otros de la misma especie, prohibiendo al efecto todo distintivo que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados, induzcan a error, y, por lo tanto, como la rapidez con que generalmente se verifican las operaciones de tráfico mer-

cantil no permiten un detenido análisis de los signos especiales que caracterizan las marcas, no basta establecer, cuando se trata de productos similares, menudas y artificiosas diferencias difíciles de advertir porque no es la identidad ni la igualdad más o menos variable lo que prohíbe la ley, sino la semejanza o parecido, bastando, por lo tanto, meramente la similitud para que produzca la confusión, que es lo que aquélla quiere impedir.

El productor de buena fe que aspire rectamente a señalar con signos especiales de su elección o invención los resultados de su trabajo para distinguirlos de los otros similares, que es el derecho que reconoce y ampara la ley, tiene variedad infinita de formas para singularizarlos, y a fin de evitar que ni el productor similar que ha acreditado una marca se sienta perturbado en su derecho, ni el consumidor sienta perplejidades al adquirir el producto, la Administración debe atenerse severamente en la concesión de marcas al propósito de la ley establecida para defensa de la propiedad industrial que ha adquirido tan singular importancia, y la jurisprudencia contencioso administrativa debe secundarla en el propio sentido o revocar sus resoluciones cuando se aparte del mismo, ateniéndose a dicho efecto en el examen de la semejanza o desemejanza de las marcas al criterio que queda señalado, por estimar que éste ha sido el del legislador, que no ha señalado ni podido señalar, como queda dicho, reglas precisas para establecer aquéllas.

Si bien del examen comparativo de las dos marcas La Estrella y las Tres Estrellas, teniéndolas a la vista y analizando uno por uno todos sus detalles, no puede afirmarse que haya entre ellas una completa semejanza o parecido, es lo cierto, que tratándose en una y otra de la misma industria; con casa abierta en la misma población, y siendo la estrella el único signo característico de ambas, es indudable que el consumidor, al

adquirir el producto sin previo examen comparativo, puede ser víctima de confusión o error, y por tanto, de engaño, con perjuicio no sólo de él, sino también del industrial a quien lesiona un derecho reconocido, engaño tal vez malicioso, dando lugar a sospecharlo el empeño en solicitar una marca que se presta a ser confundida con otra anteriormente concedida y acreditada en el mercado, cuya confusión le será siempre beneficiosa y nunca perjudicial.

Semejanza de propiedad industrial.

(Apartado f) del art. 28 de la Ley de 16 de mayo de 1902).—Sentencia 28 de febrero de 1913 (*Gaceta* 7 de julio).—Con arreglo a lo terminantemente dispuesto en el apartado f) del art. 28 de la Ley de 16 de mayo de 1902, no podrá adoptarse como marca o signo de producción los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error.

La marca concedida ha sido ideada por éstos deliberadamente o por rara y fortuita coincidencia, de modo que por su semejanza o parecido con la que de antiguo tienen acreditada los Padres Benedictinos de la Grande Chartreuse, se presta a notoria confusión o error, lo que es tanto más de evitar cuanto que ambas se emplean para distinguir licores que coinciden también en su color amarillo.

Las semejanzas de las marcas son evidentes:

- 1.º Por su tamaño, que es el mismo.
- 2.º Por su forma, que es rectangular e idéntica.
- 3.º Por la greca que la encuadra, que es del mismo ancho, de iguales sombras y de dibujo tan parecido, que aun teniendo las dos a la vista se distinguen con dificultad.
- 4.º Por la disposición de las palabras contenidas dentro de la greca, distribuidas en la misma forma y separadas por los mismos espacios.

5.º Porque las que constituyen el primer renglón «Liqueur Fabriqué» son idénticas en ambas marcas.

6.º Porque las que se añaden, formando el segundo renglón, hacen un grupo muy semejante.

7.º Porque en ellas se dice «Comme aut Convent», donde no sólo por el sentido de la vista se percibe la analogía, sino que hasta en la esfera de la idea hábilmente se transporta ésta al convento, produciendo, aun sin quererlo, la impresión de que lo que se compra es cosa de él, tanto más, si lo que se produce en el convento se llama Chartreuse, y a lo que se produce «Comme aut Convent» se llama Chartresina.

Todas estas semejanzas resultan más justificadas, porque siendo los fabricantes de la Chartresina netamente españoles, y el lugar de la fabricación, español, no había ninguna necesidad de traer a la mente a Francia, sus lugares y conventos, y menos, como se dice en la demanda, del empleo del idioma de Molière.

La combinación de todas estas circunstancias, buscada o producida sin intención, evidentemente induce a error en el mercado, en el que, dada la condición poco experta, y aun muchas veces candorosa, de las personas que de ordinario se envían a las tiendas para la compra de las botellas, fácilmente se les podría dar Chartresina por Chartreuse, cuando tan sencillo es evitarlo, mediante el número infinito de formas, diseños, alegorías y representación de objetos, entre los que se puede elegir, consiguiendo, sin esfuerzo, una marca absolutamente original, y que impida el perjuicio que por la confusión puede producir hoy la Chartresina al Chartreuse, y que mañana, cuando la fabricación y crédito de aquélla aventaje a los de éste, pudiera producir igualmente el Chartreuse a la Chartresina.

Semejanza de modelos de fábrica.

(Art. 28 de la Ley de 16 de mayo de 1912).—Sentencia de 30 de junio de 1913 (*Gaceta* 10 de agosto).—La

Ley de 16 de mayo de 1912, se llama de Propiedad industrial porque su objeto es asegurar todas las condiciones de la propiedad a los beneficios que el trabajo produce a cada uno en su industria, evitando que se utilice de ellos aquél que no los produjo.

Con este propósito establece textualmente en su art. 28, letra F: «Que no podrán adoptarse como marcas, signos o distintivos de producción, todos los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error».

Al actor se le registró en 1909 un modelo de envase para distinguir en el mercado los productos de perfumería químico-farmacéuticos que fabricaba, y en 1912 se ha registrado también a favor del demandado otra marca de envase para distinguir en el mercado igualmente productos de perfumería químico-farmacéuticos.

La semejanza de tales envases es tan notoria, que más bien que para distinguir aquellos productos en el mercado parece ésta buscada, o por azar se reproduce, para confundirlos con perjuicio de la propiedad que el primero que registró ostenta, y con beneficio del que posteriormente adoptó.

Esto se repite con frecuencia en materia de concesión de marcas, modelos y distintivos, lo que es tanto menos razonable cuanto que son en número infinito las formas absolutamente inconfundibles que para ello se pueden adoptar, cuando de buena fe y con deseo se buscan, por lo que esta Sala en varias y recientes sentencias se ha visto en la necesidad de acentuar su criterio, que es el mismo de la ley, para hacer imposible toda confusión o error.

El nombre como marca de fábrica.

Sentencia 19 de enero de 1914 (*Gaceta* 14 de julio).— Los industriales y comerciantes no pueden adoptar

como marca, distintivos que contengan su propio nombre, según reconoció el suprimido Tribunal de lo Contencioso administrativo y establece el art. 22 de la vigente Ley de 16 de mayo de 1902, de donde se sigue que la demandada habrá obtenido válidamente la marca de fábrica a cuyos emblemas va unido el nombre Luis Espuñes, que fué el de su difunto marido, si se estima que ella también puede ostentarlo en sus relaciones comerciales y sociales, como característico de la personalidad conyugal de que la interesada formó parte.

El apellido es ante todo un atributo de la familia, como se deduce del art. 175 del Código civil, y la mujer que sigue la condición del marido y participa de sus derechos, tiene el de usar como propio el apellido de su cónyuge, según reconoció la Dirección general de los Registros en resolución de 25 de marzo de 1908, derecho que la viuda conserva mientras no contraiga nuevo matrimonio, con arreglo a la doctrina en que se inspira el art. 64 del citado Código civil.

Por lo tanto, la viuda de D. Luis Espuñes ha pedido, al amparo del art. 22 de la Ley, integrar con este último apellido, que la pertenece, el distintivo de la marca que solicitó y obtuvo, y más habiéndosela concedido para los productos de la fábrica que su marido fundó y que por la voluntad testamentaria del mismo le ha sido adjudicada, sin que la oposición formalizada por la recurrente deba prosperar, ni aun referida al nombre patronímico L., porque éste precisamente es el que más diferencia la marca concedida a Doña A. de la anteriormente otorgada a la demandante.

Además el nombre Luis Espuñes, en el que desde cierto punto de vista industrial y mercantil se cifraba el crédito, autoridad y prestigio del fabricante a quien perteneció, constituye un patrimonio moral indivisible del que todos sus hijos, y por identidad de razón su viuda pueden participar, sin que ninguno de ellos esté facultado para atribuirsele exclusivamente, conforme

a la doctrina recibida por la Sala primera de este Tribunal Supremo y formulada en la sentencia de 11 de julio de 1908.

A mayor abundamiento, aun cuando el nombre de Luis Españes, concedido como parte de la marca litigiosa, se entendiera que es el privativo de una persona que ha muerto, no por ello podría la recurrente oponerse a su concesión, acogiéndose al art. 28, apartado letra i) de la Ley, porque la actora representa a una compañía mercantil, o sea a una personalidad jurídica independiente de la de cada asociado, según el precepto del art. 35, párrafo 2.º del Código civil, personalidad jurídica que no está ni puede estar en ningún grado de parentesco con nadie, y que no se hallaría jamás facultada, como extraña al primitivo industrial para disputar el uso de su nombre a quien fué conjuntamente con él origen y raíz de toda relación de consanguinidad legítima, dimanada de aquel matrimonio.

Semejanza de marcas.

Sentencia de 30 de mayo de 1914 (*Gaceta* 20 agosto).—Según tiene declarado la reiterada jurisprudencia de esta Sala, los preceptos de la Ley de Propiedad industrial que garantizan los derechos que la misma concede, responden al propósito de evitar toda duda o confusión en los signos con que los productores traten de distinguir sus productos de otros similares y proteger no sólo a los fabricantes, sino también a los consumidores, evitando todo lo que pueda inducirles a error, a cuyo efecto quiere que los signos distintivos de un mismo producto no permitan dudas ni mixtificaciones.

A este fin, el art. 28 de la citada ley dispone en su apartado e) que no podrán adoptarse como marca, signo o distintivo de producción, los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de

marca para la misma clase de productos, mercancías u objetos mientras dicho derecho no haya caducado con arreglo a la misma ley, y en su apartado f) establece igual prohibición respecto de los distintivos que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error.

Semejanza de modelos.

(Arts. 1.º al 6.º, 12 letra B, 28 letra F, 74 y 86 de la Ley de 16 de mayo de 1902, y 38 y 48 del Reglamento de 12 de junio de 1903).—Sentencia 25 de septiembre de 1914 (*Gaceta* 6 de enero de 1915).—El recurso se funda en el hecho de que el demandante tiene concedido por la Administración, con anterioridad, privilegio para la explotación exclusiva del resultado industrial, concedido en la resolución que se impugna, por lo que la cuestión a resolver se contrae a examinar si existe o no la igualdad de modelos alegada.

No hay en la legislación de propiedad industrial disposición alguna que establezca las reglas para apreciar tal cuestión, sin duda por lo difícil, si no imposible de determinarlas, por lo que deben aplicarse para ello las del buen sentido, como ya lo consignan las sentencias de este Tribunal de 9 de marzo y 22 de octubre de 1910.

Del examen comparativo de ambos modelos, aunque los dos tengan el mismo objeto y afecten la forma de paralelepípedo rectangular, son de apreciar diferencias notables en el cierre y plegado de papel o cartulina que ha de formar el resultado industrial, diferencias que son más de apreciar por las marcas o inscripciones que cada uno llene, todo lo cual hace imposible la confusión en el mercado.

Lo que dispone el art. 83 de la ley, es que cuando la Administración estime que la marca solicitada puede confundirse con otra ya concedida, lo comuniqué

de oficio al peticionario para que la modifique, por lo que tal precepto sólo es aplicable cuando por entender los encargados del servicio que es imposible la confusión, deben prevenirla y evitarla, pero no cuando no habiéndose formulado la oposición a que se refiere el art. 81, y estimando que las marcas son diferentes, en cuyo caso lo único que procede es la concesión del registro, a tenor del art. 48 del Reglamento.

Si no existe, a juicio de este Tribunal, la semejanza en los términos precisos para fundar la nulidad de la concesión recurrida, ésta no resulta hecha en perjuicio de patente anterior, que es la condición que exige el art. 38 del Reglamento para la declaración de nulidad.

Certificados de marcas.

Sentencia de 23 de noviembre de 1915 (*Gaceta* 6 abril de 1916).—No es de estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada como perentoria por el Fiscal y que funda en ser la Real orden de 10 de julio de 1913, confirmatoria de la de 16 de febrero del mismo año, porque aun en el supuesto de que lo sea, lejos de haber sido ésta consentida y causado estado, es contra la que se ha interpuesto el presente recurso, siendo igualmente de desestimar la excepción de prescripción que también alega, porque el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal y si la renovación de la marca fué o no solicitada dentro del término que señala la ley, para deducir en su consecuencia si la caducidad fué bien o mal acordada, es precisamente la cuestión de fondo que se debate y la que se halla sometida a la resolución de la Sala, sin que, por otra parte, pueda tampoco desconocerse la personalidad de la Sociedad recurrente, que reúne la capacidad y condiciones para comparecer en juicio.

Si bien los certificados de marcas expedidas con arreglo al Real decreto de 20 de noviembre de 1850 son

válidas y tienen toda su eficacia legal para los efectos del art. 32 de la ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, es preciso, sin embargo, para poderlos hacer efectivos, que los interesados hayan solicitado la renovación de la marca dentro de los plazos señalados en la ley, siendo el de seis meses para aquellos que a su publicación habían ya transcurrido los veinte años desde la expedición del certificado, debiendo los restantes, o sea aquellos interesados a los que todavía no había expirado el tiempo de los veinte años, solicitar la renovación a medida que expire y en el tiempo determinado por el art. 109, pues que el plazo de los seis meses concedido por el art. 156 es aplicable únicamente a los interesados que se hallen comprendidos en el primer caso.

Esta y no otra puede ser la interpretación acertada de la ley; lo demuestra no sólo la distinción que hace el art. 156 entre los interesados que a la publicación de la ley había transcurrido el término de los veinte años y los restantes en que no había transcurrido ese lapso de tiempo, concediendo a los primeros el plazo de seis meses para solicitar la renovación de la marca y sin hacerlo extensivo a los segundos, sino especialmente el contenido del art. 138, que al disponer que las personas o Compañías que dejasen transcurrir los plazos señalados en los dos artículos anteriores sin solicitar el certificado de sus marcas se entenderá que renuncian a ellos, da claramente a entender que para hacer la indicada solicitud hay cuando menos dos plazos, según la situación en que puedan hallarse los interesados, una la en que hubiese terminado la vida legal de la marca a quienes expresamente concede el plazo legal de seis meses y otra la en que todavía no estuviese extinguida esa vida legal, los cuales tienen como plazo para solicitar la renovación todo el tiempo que les falte para expirar el término de los veinte años y siempre antes de que haya expirado, conforme al ar-

título 109, lo cual corrobora también el art. 157 al ordenar que las renovaciones quedarán sujetas en un todo a las disposiciones de la ley.

Nulidad de inscripción de marca relativa a productos y específicos medicinales.

Sentencia 22 mayo 1915 (*Gaceta* 11 noviembre 1915). Según lo ordenado en los arts. 29 y 30 de la ley de 16 de mayo de 1902 y la doctrina establecida por este Tribunal Supremo, la propiedad de la marca de un producto químico y farmacéutico, como cualquiera otra industrial o fabril, está equiparada a la de bienes muebles, siendo los modos de adquirir los mismos que el Derecho civil reconoce y, por consiguiente, si bien su inscripción en el Registro otorga determinados privilegios, entre ellos el de llegar a obtenerla por la posesión continuada de tres años con buena fe y justo título, no la crea ni constituye por sí sola, pudiendo durante dicho plazo reclamarla para su uso exclusivo el tercero que justifique su dominio o posesión.

Apreciación de no ser invento en virtud de la prueba.

Sentencia 25 junio 1915 (*Gaceta* 1.º diciembre 1915). La Sala, si desestima la demanda deducida, se funda en la prueba sustancial apreciada en autos y en la que, de dominio público, acepta igualmente como corroborante de la misma, según la cual, B. obtuvo la patente y el demandado la suya, hacía ya muchos años que en España y en el extranjero se venían construyendo para la industria recipientes de cemento armado, de donde se infiere, dada la estimación del juzgador, que las vasijas de que se trata ni constituyen una novedad ni menos una invención propia que permita a los contendientes ostentar el derecho exclusivo que pretenden y como todo esto implica un hecho de la potestad dis-

crecional del Tribunal, siquiera por su trascendencia, mejor estaría encomendado a un centro técnico administrativo que dictaminara con más conocimiento de causa, es manifiesto que ese juicio debe respetarse cuando, como en este caso, no se impugna de la manera evidente que para destruir errores exige el número 7.º del art. 1692 de la ley de trámites.

Semejanza de marcas de fábrica.

Sentencia 27 de diciembre de 1915 (*Gaceta* 26 abril de 1916).—Reconociendo la jurisprudencia de esta Sala la natural imposibilidad en que el legislador se halló de señalar reglas precisas para fijar la semejanza o desemejanza de las marcas de fábrica, ha adoptado en el examen comparativo de ellas un criterio que se inspira en el propósito que anima a la ley, conocidamente protector de la propiedad industrial en sus diversas y cada vez más fecundas manifestaciones, cual es la de que no permitiendo la rapidez con que generalmente se verifican las operaciones de tráfico mercantil un detenido análisis de los signos especiales que caracterizan las marcas, no es suficiente establecer, cuando se trata de productos similares, menudas y artificiosas diferencias difíciles de advertir, porque no es la identidad ni la igualdad más o menos variable la que prohíbe la ley, sino la semejanza o parecido, bastando, por tanto, la similitud para que se produzca la confusión, que es lo que la ley quiere impedir.

Semejanza de marcas de fábrica.

Sentencia 4 diciembre 1915 (*Gaceta* 8 abril 1916).—No pueden prevalecer las ideadas con medios artificiosos que engendran error y confusión en el público, sobre todo el que compra al por menor, reveladores del propósito de utilizar en provecho propio el crédito