

ren españoles o una traducción privada si estuvieren redactados en idioma extranjero. Estas copias o traducciones se harán en papel sellado de una peseta.

Art. 91. La presentación de estas peticiones documentadas se hará en la forma prevenida en el art. 56 y en el párrafo final del art. 60.

Art. 92. La tramitación de estos expedientes en el Registro de la propiedad industrial y los plazos para subsanación de sus defectos, si los tuvieren, publicación en el *Boletín*, oposiciones al registro de nombre comercial, recursos contra las resoluciones que se dicten, abono de los derechos que el Registro devenga y a que se refiere el art. 55, serán los prevenidos en el capítulo anterior, sin más excepción, tratándose de recompensas industriales, que la de proceder a su registro a los treinta días de anunciada la petición en el *Boletín oficial*, salvo el caso de oposición.

Jurisprudencia contenciosa sobre registro de marcas y patentes

Certificado de registro.

(Arts. 24 y 26 de la ley de 16 de mayo de 1902).—Sentencia de 15 de enero de 1905 (*Gaceta* de 31 de agosto). La propiedad industrial denegada en 12 de septiembre de 1903 y contra cuya denegación se ha recurrido por los señores I., P. y Compañía, es la de un modelo de fábrica, envase para libritos de papel de fumar ú otros objetos diversos, papelera de pequeñas dimensiones con cuatro compartimientos verticales, un cajón en su parte inferior y un reloj despertador en su cúspide; que la oposición a esta concesión fué presentada por los Sucesores de R. B., por entenderse los únicos que pueden emplear el reloj en los objetos de envase, según la patente de invención que poseen, otorgada en 16 de

mayo de 1903, con el núm. 30.977, de aplicación de un reloj a un mueble armario destinado al envase de los productos de fabricación de papel de fumar en libritos, carteras, bloes y millares, e invocando el párrafo 4.º del art. 22 y el párrafo letra F del art. 28 de la ley vigente; que la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio denegó la propiedad solicitada por los señores I., P. y Compañía, fundando el acuerdo recurrido de 12 de septiembre de 1903, en el art. 22 de la ley, especialmente en su apartado 5.º y que por todo ello la cuestión quedó planteada por los interesados y ha sido resuelta por la Administración activa, como de preferente o mejor derecho a la propiedad industrial de una marca, dibujo o modelo de fábrica concedida y otra solicitada con posterioridad.

Al autorizar el art. 86 de la ley de Propiedad industrial el recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones finales que el Ministro, o por su delegación el Director general del ramo, dicte en los expedientes de registro de marcas, dibujos o modelos industriales, consigna claramente que sea y se entienda en la forma y condiciones que previenen las leyes vigentes en la materia, limitación y referencia de indiscutible procedencia, para facilitar la aplicación armónica de las leyes orgánicas y para que en ningún caso pudieran entenderse alteradas por modo accidental e indirecto las bases de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa, una de las cuales es, sin disputa, su incompetencia para conocer de los actos discrecionales de la Administración activa.

Cuestión de personalidad en materia de propiedad industrial.

Sentencia 16 de marzo de 1905 (*Gaceta* 9 de septiembre).—El cumplimiento de la obligación que suscribió el demandado don P. V., por la que se contrató como

viajante de la casa o fábrica de relojería de los demandantes, reconociéndose como empleado de ellos y comprometiéndose mientras estuviera a su servicio a no hacer negocios de relojería por cuenta personal o por la de otra casa, ha sido el fundamento esencial de la demanda origen de este pleito y de la sentencia que le ha puesto término y es objeto del presente recurso y, por consiguiente, no se ha infringido por la Sala sentenciadora, ni la vigente ley sobre propiedad industrial de 16 de mayo de 1902 ni el Real decreto de 20 de noviembre de 1850, como se supone, porque el litigio presente no ha versado sobre usurpación de una marca o distintivo de una fábrica, sino que ha tenido por objeto determinar si V., al adquirir la propiedad de la marca «Siglo XX Extra» o «Patent» para relojes u objetos de relojería, lo pudo hacer para sí o adquirió para los demandantes por virtud del expresado contrato, con cuya interpretación y alcance no hacen relación alguna las citadas disposiciones sobre propiedad industrial.

Al fundarse la sentencia recurrida en la obligación que V. contrajo con la Sociedad demandante, ninguna influencia puede ejercer en el fallo dictado que se considere a éste como viajante, factor o dependiente de la Sociedad Weber et Duboix, como afirma la sentencia, o que deba calificársele como comisionista, según se sostiene en el recurso; porque de todas suertes, dados los términos del contrato, no pudo V. realizar para sí el acto cuya nulidad se pretende mientras mantuviera con la casa Weber et Duboix los vínculos jurídicos que con ella le ligaban en virtud de dicho contrato; no habiéndose, por tanto, infringido los preceptos del Código de comercio que en tal concepto se citan, que se refieren a las formas del mandato mercantil y a los factores y dependientes de comercio.

La parte actora no ha consentido la resolución que le denegó la marca «Siglo XX Extra», por estar ante-

riormente registrada a favor del recurrente, sino que produciendo la demanda que ha dado origen a este pleito ha utilizado el recurso procedente y adecuado y con ello no ha ido contra sus propios actos, cuyo principio de derecho no ha sido infringido por la Sala sentenciadora.

Registro de marca de fábrica.

(Arts. 83 de la Ley, y 4.º (núm. 2.º) del Reglamento).—Auto de 21 febrero 1906 (*Gaceta* 26 septiembre). En el caso actual se trata de la denegación de concesión de una marca industrial por la sola circunstancia de haber apreciado la Administración que su parecido con otra anteriormente conocida lo impide, y que la naturaleza de este acto es enteramente discrecional, porque no existen ni podían darse en la legislación del ramo reglas concretas y de carácter necesario para que sobre éstas pudiera establecerse un fallo judicial fundado en preceptos de legislación positiva acerca de la semejanza que pueda hallarse entre dos objetos.

No obsta a lo expresado que el art. 86 de la Ley sobre propiedad industrial declare procedente el recurso contencioso administrativo contra las resoluciones dictadas en materia de marcas, puesto que dicho precepto dispone al mismo tiempo que el recurso haya de ser interpuesto en la forma y condiciones que establecen las leyes vigentes; porque siendo una de las condiciones establecidas por la Ley Orgánica vigente que rige esta jurisdicción, la de que el recurso contencioso verse sobre materia en que la Administración haya procedido, aplicando reglas preestablecidas, el caso actual no puede hallarse sometido a ella, por no existir tales reglas, a diferencia de lo que ocurre en otros de aplicación de la misma legislación especial sobre marcas, en que hay que ocuparse de las disposiciones que regulan el procedimiento con que se otorgan o

deniegan o del derecho que pueda tener cada ciudadano a usar exclusivamente la marca que haya adoptado.

Registro de nombre comercial.

Sentencia 23 de marzo de 1906 (*Gaceta* 14 de octubre).—El nombre comercial registrado a favor del demandante Don J. P., es el de «Grand Hotel de France», Hotel Francés en Cádiz; y el que pretendió con posterioridad y obtuvo también Don C. S., es el de «Gran Hotel Continental», Hotel Francés en Cádiz, y que si bien no puede decirse con verdad que las palabras Hotel Francés en Cádiz, que en ambas denominaciones figuran, no forman parte del nombre comercial, es no menos cierto que estas palabras son un apelativo que denota una cualidad de carácter general de los establecimientos de que se trata, que todo el mundo puede usar, esté o no autorizado para ello; pero que no constituyen el verdadero nombre comercial distintivo de dichos Hoteles, que en el uno es el de «France» y en el otro es «Continental», y prescindiendo de lo que pueda haber de discrecional en la apreciación de la semejanza de un distintivo, es lo cierto que aquellos nombres son en absoluto diferentes, y, por tanto, se distinguen perfectamente el uno del otro, de tal suerte, que no hay posibilidad de confusión o error, ni por consiguiente cabe decir que la Ley de Propiedad industrial ha sido infringida,

Registro de marcas de fábrica.

Sentencia 16 de mayo de 1908 (*Gacetas* 28 y 30 de julio de 1909).—Registradas las marcas de que se trata, a nombre de Don C. M. R., la Oficina internacional de la Propiedad industrial de Berna remitió al Registro diseños de 16 marcas presentadas por Mr. H. L., de las que unas son reproducción absolutamente exacta e

idéntica, las restantes ofrecen igualdad en algunos detalles y mucha semejanza y parecido en el resto de su composición con otras que se hallaban ya inscriptas y habían obtenido certificado por cuyas circunstancias el Registro acordó denegar el de las referidas marcas depositadas en la Oficina de Berna y notificar la denegación acordada.

La Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, en cumplimiento de la Ley de Propiedad industrial y, hallándose en los casos previstos en las letras *e* y *f* del art. 28 de la ley, no pudo dejar de adoptar el acuerdo referido, teniendo presente la identidad o parecido extremo de que se ha hecho expresión, y que el mismo demandante no niega que existen.

A esta determinación no ha podido ser obstáculo el art. 5.º del Convenio internacional de 14 de abril de 1891, porque tal disposición no impide el que, desde luego, tenga cumplimiento dentro de España la Ley de Propiedad industrial, pues otorga sólo la facultad de que pueda concederse protección a las marcas registradas en la Oficina internacional, sin que se suspendan o dejen de surtir por ello sus efectos correspondientes las que, al amparo de nuestra legislación, tuvieron entrada y fueron con anterioridad registradas.

Para el caso de que el registro hecho en la Oficina internacional se oponga otro que conste anteriormente en el de la nación respectiva, no establece el Convenio qué consecuencias se derivan de esta circunstancia de no haber dado noticia de la resolución denegatoria dentro del año, y que tal previsión pertenece a las facultades de extensión o reglamentación de los preceptos contenidos en dicho Convenio, que sólo a las altas partes contratantes incumbe formalizar, sin que este Tribunal tenga competencia para determinar, como el recurrente pretende, cuál es el estado de derecho que se deriva cuando las Administraciones respectivas ejerciten la facultad de declarar que no puede concederse

en su territorio la protección de la marca solicitada fuera del plazo que establece el art. 5.º del Convenio.

Registro de propiedad industrial.

Auto 29 de noviembre de 1909 (*Gaceta* 4 de abril de 1910).—Desde el momento en que el art. 28 de la Ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, establece que no podrán adoptarse como marca, signo o distintivo de producción ninguno de los que en tal disposición legal se enumeran, no puede menos de reconocerse que la concesión de tales marcas, signos o distintivos está reglada por la ley, y por lo tanto, no queda atribuida a la potestad discrecional del Ministro que haya de otorgarla.

Toda persona que hubiese obtenido certificado de propiedad de marca, dibujo o modelo, está autorizada por el párrafo 4.º del art. 32 de la antes citada ley para oponerse a que se otorgue dicho certificado para el uso de los distintivos que por su semejanza o parecido con los de la propiedad anteriormente adquirida, induzcan a confusión o error.

El art. 86 de la misma ley establece la procedencia del recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones ministeriales que otorguen o nieguen el uso de marcas, dibujos o modelos, sin que deba estimarse como requisito previo indispensable, respecto de las personas que se opongan a la concesión de tales signos mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, fundándose en ser aquéllos semejantes a los de su propiedad anteriormente obtenida, el que hubiesen deducido en el expediente administrativo reclamación en tal sentido, toda vez que la omisión de este trámite, dadas las circunstancias que concurren en el hecho de autos, no puede ser estimada como suficiente para anular el derecho que les otorga el ya citado párrafo 4.º del art. 32 de la ley de Propiedad industrial.

Nulidad de certificado de registro de marca de fábrica.

(Art. 3.º de la ley de 16 de mayo de 1902).—Sentencia de 15 de abril de 1909 (*Gaceta* del 8 de diciembre). Formalizada la demanda a que debe su origen este pleito por la Sociedad J. y K., fabricante de productos químicos de Berlín, pidiendo la nulidad del certificado título de registro de una marca de fábrica para distinguir toda clase de betunes y lustres para distintos usos que la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio expidió en 30 de enero de 1908, a favor de don J. B. C., de Barcelona, el Fiscal, al contestar dicha demanda, alegó como perentoria la excepción de falta de personalidad en el representante de la entidad recurrente por insuficiencia del poder, ya que no fué dicha Sociedad quien otorgó directamente aquél, sino don W. U., por poder de la misma, sin que aparezca justificado este carácter; y que partiendo de este hecho, la Sala debe examinar, ante todo, la cuestión previa que se suscita, para abstenerse de conocer de la fondo, si prevaleciera la excepción.

Esta excepción es improcedente, porque el Notario que autorizó el poder en Berlín certifica que la firma y nombre comercial del Procurador comerciante W. U., con la representación que ostenta de la casa J. y K. han sido ejecutados por su propia mano, hallándose legalizada a su vez la firma del Notario por la del Presidente del Real Juzgado territorial, núm. 1, la de éste por el Ministro de Justicia, la del Ministro de Justicia por la del Ministro de Negocios extranjeros del Imperio alemán, cuya firma y sello legaliza nuestro Cónsul general en Berlín, a quien, por último, legaliza nuestro Ministro de Estado; y siendo tales y tan grandes las formalidades y garantías de autenticidad del documento de que se trata, no es posible desconocer eficacia, tanto más cuanto que le ha precedido en la vía gubernativa la gestión de la casa hoy demandante.

para oponerse a la concesión de la marca que se discute, lo cual evidencia su voluntad de promover este recurso.

En 18 de febrero de 1908 se dictó por la Sala una sentencia en la que a instancia de la misma Sociedad en comandita J. K., de Berlín, se revoca la Real orden del Ministerio de Fomento de 26 de octubre de 1906 y, en su consecuencia, se anulan y dejan sin efecto la marca de fábrica que por aquélla se concedió a don J. B. C. para distinguir toda clase de betunes, lustres y ceras para botas y zapatos y todos los demás extremos que contiene la concesión, la cual marca, señalada con el núm. 12.753, consistía en una etiqueta limitada por una orla que sobrelleva en la parte superior la palabra «Registered» y en la inferior la inscripción «Made in Spani»; en el interior la denominación «Jasmine Lavon Tennis-Cremam»; una leyenda en letra inglesa, el nombre del interesado J. B. C., la palabra «Manufacturer» y la indicación «Barcelona C. E.», que quiere decir Cataluña España.

Don C. B., en nombre y representación de don J. B. C., dirigió al Ministerio de Fomento, en 4 de abril de 1907, una solicitud en la que como modificación de la marca núm. 12.753 cuyo registro quedará no obstante subsistente en toda su integridad, pedía la concesión de una marca consistente en la disposición del envase al que iría adaptada la etiqueta descripta en el párrafo anterior que tiene registrada en el indicado núm. 12.753 y que la Dirección general del ramo, desestimando la oposición de la entidad hoy demandante, en la que se decía que en el envase en que se hacía consistir la modificación de la marca de J. B. C., era precisamente idéntico al que le estaba concedido a la razón social J. y K. y destinado a la venta de la misma clase de productos, expidió a favor de J. B. C., en 30 de enero de 1908, el certificado-título que se impugna en la demanda.

La marca últimamente concedida a don J. B. C., con el núm. 13.778, no sólo es idéntica a la que la sentencia de esta Sala, de 18 de febrero de 1908, anuló y dejó sin efecto, sino que es la misma señalada con el número 12.753, según resulta de la propia solicitud del interesado, a la que pedía la nueva marca solamente como modificación de la 12.753, cuyo registro habría de quedar sin embargo subsistente en toda su integridad, consistiendo tan sólo la llamada modificación en la forma del envase.

Registro de marca industrial.

Sentencia de 9 de marzo de 1910 (*Gaceta* de 15 de junio).—La administración no puede denegar el registro de un modelo industrial, salvo las excepciones marcadas en la ley y cuando formulada oposición exista tal semejanza con otros ya registrados que produzca confusión en el mercado.

Esto establecido, de conformidad con los preceptos legales que regían en la materia, toda la cuestión de este pleito está reducida a resolver si el registro del modelo núm. 527 que en virtud de la resolución reclamada se otorgó a la Sociedad U. R. contiene tales semejanzas con el registro núm. 158 anteriormente otorgado a la Sociedad reclamante D. y C., produzca tal confusión en el mercado que el comprador de la mercancía pueda ser fácilmente inducido a error.

No existiendo en la legislación sobre propiedad industrial reglas concretas que sería difícilísimo, si no imposible, establecer para que pueda dictarse un fallo fundado en preceptos legales que determinasen dónde comienza y dónde concluye la semejanza de los objetos para los efectos de dicha propiedad, sólo son, por lo tanto, aplicables las reglas del buen sentido, inspiradas en el propósito del legislador de que no haya perplejidad ni dudas sugeridas por las diferencias