

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

poco perceptibles en los signos con que el productor aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo.

No se exige la condición de ser fabricante a quien pide la concesión de marca de fábrica.

Sentencia 12 de octubre de 1910 (*Gaceta* 18 de diciembre).—Respecto del vicio que la demanda denuncia en el expediente de concesión de la marca a favor de G., si bien parece notorio que el art. 6.º de la ley de 16 de mayo de 1912, al decir que podían solicitar marcas los que con ellas pretenden distinguir la producción a que se dediquen y el art. 23, al preceptuar que podrán hacer uso de marca los fabricantes para distinguir los productos de su fábrica, parecen encaminarse a que las marcas no se concedan sino a los que sean fabricantes, es lo cierto que la Administración, con arreglo al texto expreso del art. 23 del Reglamento y sobre todo al 74 de la ley, no tiene que exigir previamente, con carácter preceptivo, la prueba de aquel hecho, de donde se deduce que no es tan esencial que su falta sea motivo para anular la marca después de registrada, con tanta más razón cuando, como aquí sucede, no perjudica a tercero, porque ningún otro alega estar en posesión de la concedida y sufrir la competencia.

Consecuencia legítima de lo dicho es que no se ha vulnerado derecho alguno de la Administración, ya porque en materia de marcas el derecho de la Administración consiste en concederlas o negarlas, de modo que si las niega no puede vulnerar su derecho, sino el derecho del peticionario y si las concede usa de su derecho sin riesgo de vulnerarlo, sino con el riesgo de vulnerar el derecho de otro fabricante a quien perjudique la concesión; porque es notorio que mientras el Estado no sea fabricante y no se trate de marca de sus

productos, es entidad suprema a quien no alcanza ni el pro ni el contra de su acuerdo, que sólo afectan a los que se disputan por medio de la marca la predilección del mercado a favor de los productos de su industria.

Lo expuesto se confirma de modo rotundo y definitivo, añadiendo que en el título VII de la ley se especifican y concretan los únicos motivos que justifican la nulidad y caducidad de las patentes y marcas, entre los cuales, ni en la forma taxativa y expresa, ni por la interpretación extensiva, se encuentra el error cometido por la administración al otorgar una de fábrica al que al solicitarla no es fabricante, de donde con lógica irrefutable se deduce que la ley no ha querido que por la causa que aquí se alega proceda la nulidad de marca ya registrada, ni en la vía gubernativa ni en la contenciosa.

Tratándose de una demanda interpuesta por el Fiscal, es forzoso examinar con arreglo al art. 7.º de la ley, si a parte de haberse vulnerado un derecho de la Administración, se han lesionado además sus intereses y que en este punto conviene señalar el hecho de que ni en la Real orden que declaró lesivo el acuerdo que concedió la marca, ni en la demanda del Fiscal se intenta probar la lesión ni hacer la menor referencia a tan indispensable requisito, para que la demanda prospere; lo que prueba, no deficiencia en el representante de la Administración, sino absoluta imposibilidad de salir airoso en tal cometido, porque a todos se impone que el uso de una marca en un producto sólo puede lesionar los intereses del dueño de otro producto que con el primero compita; pero no los de la Administración, reducida en esta contienda de los intereses particulares a dar a cada uno lo que es suyo en la esfera administrativa y a dejar expeditos los caminos para que, en la esfera civil, se pueda llegar a los Tribunales ordinarios con iguales propósitos.

Registro de nombre comercial.

Sentencia 20 de marzo de 1912 (*Gaceta* 2 de septiembre).—Los términos en que están redactados los artículos 33 y 34 de la ley sobre Propiedad industrial autorizan a adoptar como nombres comerciales los de lengua extranjera o combinarlos con palabras españolas y a formarlos con denominaciones de fantasía o especiales, «que vale tanto como proscribir absolutamente a estos efectos y en pro de conveniencias mercantiles, cuantas reglas gramaticales ordenan los diferentes idiomas»; pero también es indudable que la ingerencia de elementos exóticos y la arbitraria mezcla de ellos y aun de palabras caprichosas en la denominación comercial, especializa como no puede menos la que se adopta sobre esta base e impide que pueda discurrirse lógica ni gramaticalmente sobre las mismas cuando su empleo suscite cuestiones que únicamente pueden ser resueltas con arreglo a principios y normas sistemáticamente agraviados o inobservados.

En tales casos no pueden invocarse reglas de las que sería factible tener en cuenta si se tratara de una denominación en lengua española para juzgar sobre el parecido o desemejanza respecto a otra construída en igual idioma, porque, léxicamente, es imposible estimar sinónimas a tales fines la palabra *trust* y las que se indican como análogas, asociación, agrupación o liga, entendiéndose que dice lo mismo aquella extranjera con un apelativo español, *Trust Mercantil*, que diría la denominación *Liga Mercantil*, no tan sólo porque los Tribunales carecen de autoridad para establecer cómo se construye ni qué alcance tiene una frase o denominación integrada por vocablos de nuestro idioma y de otros, sino también porque es completamente extraño a su cometido aceptar y declarar como de uso corriente palabras exóticas dándoles carta de naturaleza.

Aun en la hipótesis de que reconocida tal analogía

pudieran estimarse sinónimas las denominaciones *Trust Mercantil* y agrupación, asociación o *Liga Mercantil*, como sostiene el actor, es evidente que el nombre y su calificación, por el carácter genérico que entrañan, no consienten vincular en beneficio de una entidad el uso de tales palabras que nada especial implican, como acontecería si a ellas no agregare otro apelativo indicador de la naturaleza o materias que singularmente fueran objeto del comercio en cuestión y que no obsta a lo expuesto la circunstancia de que se haya concedido ya y registrado la denominación *El Trust*, a pesar del carácter genérico que se pretende dar a esta palabra, porque si tal concesión se hubiera hecho indebidamente, ello no autoriza a perseverar en el error otorgando otra nueva que implique notorio peligro de confundir un establecimiento con otro donde se comercia en mercancías, algunas iguales, sea al por menor o al por mayor, ocasionando daños de esta suerte al que solicitó y obtuvo amparo de la Administración para singularizar su denominación comercial.

Por lo expuesto, la cuestión objeto del presente recurso se reduce a si la denominación *Trust Mercantil*, Sociedad anónima, se distingue o no suficientemente de la ya registrada *El Trust*, y aun estimando que la primera se halla comprendida en la letra *C*, art. 34 de la Ley de 16 de mayo de 1902, no puede menos de tenerse como especial según la letra *D* y para determinar si procede denegar la inscripción según el art. 38, letra *A* de dicha ley y párrafo 2.º, art. 57 de su Reglamento, deben ser observados por expreso mandato del 50 cuando se trata de nombres comerciales, las prescripciones que establece el título precedente a dicho artículo, relativo a las marcas, dibujos y modelos industriales.

Entre las mencionadas disposiciones establece el art. 47 del Reglamento que no podrá concederse registro de nueva marca, por inducir a confusión con otra ya registrada, cuando consistiendo esta última en una

denominación se pretendiera lo mismo, adicionándola o suprimiéndola algún calificativo, y es indudable que está en dicho caso el de añadir a la palabra especial característica y no genérica de nuestro idioma «Trust» el calificativo «mercantil», por cuyo motivo la Administración obró debidamente y sin agravio de derecho alguno, negando al demandante el nombre comercial que solicitaba, como procedía hacerlo aunque se estimase genérico el repetido vocablo.

Cuestión de falta de personalidad en materia de propiedad industrial.

Sentencia 31 de mayo de 1912 (*Gaceta* 20 de septiembre).—La marca constituída por el apellido Barge, precedido del número 11, fué objeto de registro en Francia y en la Oficina internacional de Berna, y de protección especial en España con sujeción a las cláusulas del arreglo de 14 de abril de 1891, adicionado en 14 de diciembre de 1900; esa protección había de durar veinte años, conforme al art. 6.º de dicho arreglo, y sin haber transcurrido tal plazo la Administración de nuestro país ha otorgado la misma marca a persona ajena enteramente al primitivo concesionario de ella y a sus causahabientes, con lo cual se ha ofendido o lesionado el derecho que les asiste y facilitado el engaño del público, en quien se infunde y asegura la falsa creencia de que los efectos u obras de cuchillería a que la marca habrá de aplicarse, proceden de la fábrica o establecimiento del Sr. Barge a quien se autorizó para emplearla.

Además, la concesión de la marca al referido individuo adolece de nulidad, según los principios generales del derecho, formulados en el art. 4.º del Código civil, por ser contraria al 28 de la Ley de 16 de mayo de 1902, que en sus apartados *e* y *f* prohíbe adoptar como distintivo el obtenido anteriormente para la mis-

ma clase de productos, mercancías u objetos, y todos aquéllos que por su semejanza o parecido con otros ya otorgados induzcan a confusión o error, casos ambos en que se encuentra notoriamente la marca Barge, registrada en beneficio del industrial o fabricante francés de dicho apellido y conseguida luego por otro sobre el inexacto supuesto de no hallarse inscrita a nombre de nadie, y con el indudable e ilícito propósito de suplantar a su legítimo poseedor.

La falta de personalidad alegada por el Ministerio fiscal no se funda rigurosamente en ninguna de las causas susceptibles de motivarla, conforme al art. 311 en relación con el 248 del Reglamento de 22 de junio de 1894, pues habiendo justificado el actor que han recaído en él los derechos que con relación a la marca fueron concedidos a su abuelo, la circunstancia de que no la haya registrado a su nombre podrá afectar a la subsistencia o a la extensión de los que invoca, pero de ninguna manera a su capacidad personal para comparecer en juicio ni al carácter con que ha promovido el recurso.

Registro de nombre comercial.

Sentencia 19 de junio de 1915 (*Gaceta* 6 de agosto).—Por afirmar no tiene el carácter de definitiva la resolución reclamada, propone el Fiscal como perentoria la excepción de incompetencia de jurisdicción, que no es de estimar, porque la Real orden recurrida ha decidido el asunto poniendo término al expediente en la vía gubernativa, pues que la locución empleada de que se suspenda la resolución del expediente equivale, en el caso de que se trata, a la denegación de la pretensión solicitada, puesto que se funda en el art. 38 de la Ley de Propiedad industrial y éste terminantemente prescribe que en los casos que enumera se denegará el registro del nombre comercial, y como lo solicitado

es únicamente el registro del nombre comercial y a esta pretensión no se ha accedido, es evidente que la Real orden recurrida ha causado estado, porque contra la misma no se da otro recurso que el contencioso-administrativo, sin que quepa, como se dice, el que el interesado modifique o retire su solicitud, porque en ese caso no sería ya el nombre comercial que es el solicitado, sino otro completamente distinto del que pudiera concedérsele.

Jurisprudencia contenciosa sobre impugnación de concesiones y denegaciones de concesión (1).

No existe lesión de derecho alguno en la negativa a la inscripción de una marca.

Sentencia del Tribunal Contencioso administrativo de 7 de junio de 1893 (*Gaceta* 27 de octubre).—Igual declaración contienen las de 1.º de marzo de 1894 (*Gaceta* 20 de septiembre, y 19 de mayo del mismo año (*Gaceta* 8 de octubre).—La Real orden que niega a un comerciante la inscripción de una marca para sus vinos, denominada «Las Torres», cualquiera que sean las razones en que se funde, no lesiona ningún derecho del mismo, que puede elegir otra para el mismo fin.

Excepción de incompetencia de la Administración sobre marca de fábrica. Denegación de la semejante a otra ya concedida.

Sentencia del Tribunal Contencioso de 23 de octubre de 1900 (*Gaceta* 8 de marzo de 1901).—En esta sentencia declara el Tribunal inadmisibile la doctrina de que «las disposiciones por la que la Administración deniega la concesión de una marca de fábrica solicita-

(1) Véanse los arts. 61 y 66 de la ley de 16 de mayo de 1902.

da, no vulneran derecho alguno preestablecido a favor del solicitante..., pues por estar reglamentado cuanto atañe a tales concesiones, la Administración no puede menos, en cuantas decisiones adopte con respecto a tal materia, de atemperarse a las disposiciones administrativas por que ésta se regula, y de ahí el que si procediera de otro modo, tal vez pudiera, por prescindir de tales disposiciones, dictar una resolución que lesionara un derecho particular administrativo que aquéllas reconocían; y si así sucediera, y además tal resolución causara estado, es evidente que podría impugnarse en vía contenciosa».

Las marcas de fábrica son signos que los comerciantes e industriales de buena fe emplean para distinguir en el mercado los productos de sus fábricas y establecimientos, y evitar que se confundan con los de otros comerciantes e industriales; consiguientemente tal confusión se originaría de otorgarse una marca de fábrica, que guarda gran semejanza con otra concedida anteriormente, por lo que la Administración, en virtud de la función tutelar que le compete con respecto a sus administrados, no puede menos de denegar la concesión de ella.

Derecho a impugnar en vía administrativa la concesión de una marca análoga a otra registrada, cuya demanda no prospera si las diferencias de ambas marcas no dan lugar a confusión.

Sentencia del Tribunal Contencioso de 2 de abril de 1903 (*Gaceta* de 17 de mayo de 1904).—El poseedor de la marca «El Caballo», para grasas lubricantes, impugnó, primero en vía gubernativa y luego en la contenciosa, la concesión de otra, titulada «La Cebra», para iguales productos.

El Tribunal Contencioso-administrativo declara que no existiendo semejanza alguna entre las dos marcas,