

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 inadmisibles las doctrinas de que «las disposiciones por las 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 aquellas reconocen; 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,



no puede haberse lesionado derecho preexistente, «por que cotejadas ambas marcas, a simple vista y sin necesidad de poseer conocimientos zoológicos. se advierte que el caballo está enjaezado, enfrenado, parado y en dirección de la mano izquierda del que mire la figura, mientras que la cebra no tiene freno ni jaeces de ninguna clase, está en actitud de galopar y va en dirección de la mano derecha:

Y considerando, además, que, según la opinión más admitida, la cebra es un solípedo del Africa Austral, que se parece al asno, y tiene la gallardía y viveza del caballo, aunque es más pequeña que éste; pero sea de esto lo que quiera, es lo cierto que examinadas las dos marcas a la sola luz del buen sentido, que es como ha de verlas el consumidor del producto, se advierte desde luego que entre ellas no hay la menor semejanza, porque aparte de las diferencias ya señaladas, se nota además que a la cebra no se la ven la orejas, mientras que las del caballo se destacan mucho; que la forma y volumen del cuerpo de ambos animales, es completamente distinto, y finalmente, que el caballo es de un solo color, negro, y la cebra tiene surcada la piel por unas listas perpendiculares de fondo blanco, todo lo cual demuestra la sin razón con que D... ha promovido este litigio».

#### *Declaración de incompetencia.*

Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 30 de mayo de 1903 (*Gacetas* de 26 y 27 de mayo de 1904).—El Tribunal contencioso se declara incompetente, en una demanda, sobre que se deje sin efecto el acuerdo de registrar un nombre comercial, porque por los fundamentos de la resolución impugnada, en que se alega derecho a la propiedad de una marca por un tercero, debe suspender todo acuerdo hasta que se decida la cuestión por los Tribunales ordinarios.

#### *Nulidad de un acuerdo sobre marcas de fábrica por incompetencia de la Administración.*

Sentencias del Tribunal Contencioso de 22 y 26 de septiembre de 1903 (*Gaceta* de 9 de junio de 1904).—Por Real orden del Ministerio de Agricultura, se dispuso:

1.º Anular el acuerdo de la Dirección general de Agricultura por el que se otorgó a Fernández y Fontecha el registro de la marca denominada «La Pajarita», por hallarse ya concedida y registrada a favor de la viuda de Crespo, quien como primitiva poseedora es la única que tiene derecho a transferirla o cederla; y

2.º Que en el caso de que haya desaparecido o desaparezca la personalidad de ésta, y no convenga a sus herederos ejercitar su derecho sobre dicha marca, o renuncien a él, se reconozca a D. .... el de prioridad sobre dichos peticionarios en la solicitud de registro por haberla pretendido en 1895, siéndole denegada por aquella causa.

El Tribunal contencioso-administrativo declara nula esta Real orden por haber sido dictada con notoria incompetencia por parte de la Administración, por ir contra resoluciones que causaron estado y asignaron derechos a favor de tercero.

#### *Otro caso de incompetencia.*

Sentencias del Tribunal Contencioso-administrativo de 18 y 21 de diciembre de 1903 (*Gaceta* de 20 de junio de 1904).—Se declara el Tribunal Contencioso incompetente para conocer de una demanda sobre impugnación de Reales órdenes que conceden una marca a un industrial y se la niega a otro, porque las resoluciones impugnadas no lesionan derecho alguno de carácter administrativo preestablecido a favor del recurrente.

#### *Marcas de fábrica.—Plazo para impugnar su concesión.*

Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 22 de diciembre de 1903 (*Gaceta* 21 de junio de 1904).



El transcurso de tres meses, después de su publicación en el *Boletín oficial* de la Propiedad industrial, produce la prescripción de la acción contencioso administrativa.

*La concesión de marcas es acto no comprendido en la potestad discrecional de la Administración, y susceptible por ello de revisión en vía contenciosa.*

Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 13 de febrero de 1904 (*Gaceta* 16 de octubre).—Por esta sentencia se absuelve a la Administración de una demanda en que la Sociedad «Butill, Soler y Compañía», dueña de una marca industrial, impugnaba la concesión de otra a M. Dalmau, invocando la razón apuntada en el epígrafe, y porque del examen de ambas marcas no resultaba identidad ni semejanza que pudieran inducir a error.

*Incompetencia de la Administración por falta del requisito de lesión de derecho administrativo establecido anteriormente en favor del demandante.*

Sentencias del Tribunal Contencioso-administrativo de 22 y 23 de febrero de 1904 (*Gaceta* de 22 de octubre). La casa Matías López pidió la nulidad de la concesión de patente de invención hecha a D. Francisco Páez, por un producto industrial consistente en bombones de chocolate y crema, y acudiendo después al Tribunal, éste se declara incompetente por falta del referido requisito, indispensable para poder recurrir en vía contencioso administrativa.

*Denegación del Registro de marcas de fábrica y de comercio.—Excepción de incompetencia.*

(Acuerdo de Madrid de 14 de abril de 1891 y de Bruselas de 14 de diciembre de 1900).—Sentencia 3 de mayo de 1913 (*Gaceta* 29 julio).—En la demanda formu-

lada en este pleito pide la Sociedad actora la revocación del acuerdo de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, que le denegó el registro en España de una marca de fábrica para distinguir manteca y mantequilla, que había solicitado, registro a que la Sociedad demandante se cree con indiscutible derecho, en virtud de lo dispuesto en el art. 6.º del Convenio de París de 20 de marzo de 1883, y 4.º de su Protocolo final, por haber sido ya dicha marca registrada en Dinamarca, su país de origen, uno de los adheridos al Convenio.

La cuestión, en estos términos planteada, difiere en el fondo substancialmente de lo resuelto por el acuerdo de la misma Dirección, que denegó a la Sociedad demandante el registro de la citada marca que había solicitado, fundada exclusivamente en las disposiciones de la ley de 16 de mayo de 1902, sin invocar los derechos que pudieran asistirle con arreglo a los Convenios internacionales, y somete a la decisión de la Sala un problema distinto del anteriormente resuelto, cual es si la inscripción de una marca comercial hecha en uno de los países adheridos al convenio de 20 de marzo de 1883 concede al que la obtuvo el derecho sea obligatoriamente admitida y registrada en todos los demás.

En virtud de lo expuesto, no siendo la resolución impugnada en este recurso una reproducción de la dictada en 16 de junio de 1909, se puede considerar comprendida en el núm. 3.º del art. 4.º de la ley que regula el ejercicio de esta jurisdicción, al efecto de que no corresponda a este Tribunal su conocimiento, no siendo, por tanto, de estimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, fundada en aquel motivo.

Asimismo, es improcedente la excepción de incompetencia que se alega, por no existir derecho alguno administrativo que pueda haber sido lesionado establecido en favor de la Sociedad demandante, porque fundando ésta su recurso en haber sido vulnerado, por la



resolución impugnada, el que las disposiciones del citado Convenio internacional le otorgan para obtener en España el registro de la marca que solicita, esta cuestión constituye el fondo del asunto, y fallando en el fondo debe ser resuelta.

El art. 4.º del Protocolo final del Convenio de 20 de marzo de 1883, al definir la significación y alcance del párrafo 1.º del art. 6.º del mismo Convenio en el sentido de que ninguna marca puede ser excluida de la protección en uno de los Estados de la Unión, por el solo hecho de que no satisfaga bajo el punto de vista de los signos que la componen a las condiciones de la legislación de este Estado; con tal de que satisfagan sobre este punto a la legislación del país de origen, declara que esta excepción no concierne más que a la forma de la marca y deja a salvo la aplicación de la legislación interior de cada país en todo cuanto se refiera al registro y protección de las marcas, y no afecte a su forma material.

Confirma esta interpretación y demuestra que esta es la verdadera inteligencia del art. 6.º del Convenio, el texto del art. 5.º del Arreglo de 14 de abril de 1891, modificado por el acta adicional del Convenio de Bruselas de 14 de Diciembre de 1900, que dispone que en los países cuya legislación les autorice para ello, las Administraciones a quienes la oficina de Intervenciones notifique el registro de una marca tendrán la facultad de declarar que no puede concederse en su territorio protección a dicha marca, registro que no podrá formularse más que en los casos en que se aplicaría, en virtud del Convenio de 20 de marzo de 1883, a una marca depositada en el Registro nacional, y lógicamente se deduce que si en uno de los Estados de la Unión puede negarse la protección a una marca depositada en la oficina internacional, cuando así proceda con arreglo a su legislación interior, con mayor razón ha de aplicarse ésta al registro de una marca que a su am-

paro e invocando sus preceptos se solicita en el Reglamento nacional.

Cualquiera que sea la interpretación que se dé a las disposiciones del Convenio del año 1883 antes citadas, no pueden tener aplicación al caso objeto de este pleito, porque la Sociedad actora no solicita la protección por veinte años, que, según el art. 6.º del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, se concede a una marca como resultado de su inscripción en el Registro internacional, sino que pretende el registro y propiedad de la suya, que le ha sido denegada por su parecido con otra anteriormente registrada a favor de otro, cinco años antes de que Dinamarca se adhiciese al Convenio, lo que no efectuó hasta 1894, siendo, por consiguiente, la última una marca registrada al amparo de la legislación española, y con arreglo a ella debe ser comparada por haber adquirido su propiedad conforme a lo dispuesto en el art. 30 de la ley de 16 de mayo de 1902, cuando el actor solicitó el registro de la suya.

Por tanto, el hecho de haber sido registrada en Copenhague la marca en cuestión no da derecho a la Sociedad actora sino con estricta sujeción a los preceptos de la ley de 16 de mayo de 1902, que regula la materia y que acertadamente aplica la resolución recurrida, sin que en su observancia pueda influir lo resuelto por las sentencias de los Tribunales de Dinamarca que la Sociedad demandante invoca en apoyo de su recurso, por haber sido dictadas en un juicio criminal, y porque aun tratándose de un juicio de otro orden sus declaraciones no pueden tener en España efectos ejecutivos sin el previo cumplimiento de las formalidades exigidas por las leyes.

#### *Excepción de prescripción e incompetencia de jurisdicción*

Sentencia de 5 de noviembre de 1913 (*Gaceta* de 4 de marzo de 1914).—Las excepciones de prescripción de



acción e incompetencia de jurisdicción, propuestas por el Fiscal con la posterior adhesión del coadyuvante, al ser emplazados para contestar a la demanda formulada por el Procurador, en representación de la Compañía francesa del establecimiento termal de Vichy, en los recursos acumulados contra las resoluciones de la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, de 28 de junio de 1910 y 31 de mayo de 1911, se fundan, respectivamente, en que el recurso contra la primera de éstas resoluciones se interpuso fuera del término legal, y en que, si bien se utilizó en tiempo el dirigido contra la segunda, como ésta es reproducción de la anterior, que por no haber sido reclamada causa estado, no corresponde al conocimiento de este Tribunal.

En efecto, examinadas las actuaciones gubernativas y judiciales, se advierte que al primer acuerdo, que consistió en conceder a la Sociedad anónima Vichy Catalán la renovación con el núm. 17.533 de la marca número 2.614 de su propiedad para distinguir aguas minero-medicinales, se publicó en el *Boletín oficial* de la propiedad industrial, correspondiente al día 1.º de agosto de 1910, y en segundo lugar que de este acuerdo de la concesión tuvo además probado conocimiento el actor en 22 de junio de 1911, fecha en la cual se notificó al mismo tiempo el segundo acuerdo de 31 de mayo anterior, resolutorio de la oposición formulada por aquél en 13 de agosto de 1910 a la solicitud de renovación, y como la impugnación en vía contenciosa del mencionado acuerdo de 28 de junio no se inició hasta el 15 de octubre de 1912, es visto que transcurrió con sobrado exceso el término de tres meses, fijado en el art. 7.º de la ley, dando lugar a que, como dispone el 46, haya quedado prescripta la acción.

Aun cuando ya no quepa tratar el punto sobre que discurre el demandante a propósito de si contra lo observado por la Administración debe seguirse en los expedientes la renovación de marcas la tramitación se-

ñalada en el art. 51 de la ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, en vez de la del art. 52 del Reglamento de 12 de junio de 1903, y aun cuando dentro de su opinión sea obligada consecuencia la de que él pudo confiar en que, mientras no transcurrieran los dos meses hábiles para formular su oposición a la solicitud de renovación no podía recaer acuerdo, el hecho comprobado y evidentemente eficaz para resolver la cuestión planteada por el Fiscal y coadyuvante es:

1.º Que tal acuerdo se publicó en el *Boletín* que es desde 1886 órgano oficial de las propiedades intelectual e industrial y prueba de los derechos inherentes a ambas, y de él debió tener conocimiento la Compañía francesa del establecimiento Termal de Vichy, porque así como en defensa de sus intereses fué diligente en la averiguación del *Boletín* de 16 de junio de 1910, en que apareció la solicitud de renovación para oponerse a ella, siquiera lo efectuara al expirar los dos meses del plazo que invoca, es racional pensar que no abandonara aquella prudente actitud hasta el extremo de dar al olvido todos los siguientes números de la expresada publicación.

2.º Que es en su virtud inadmisibile que permaneciera ajeno a su conocimiento del acuerdo durante más de dos años, esto es, desde 1.º de agosto de 1910 hasta el mes de octubre de 1912, fecha esta última en que por habersele entregado el expediente para formalizar la demanda en el recurso de número 3.427, supo por primera vez, según dice, la existencia del referido acuerdo, y es inadmisibile tal aseveración no sólo por el razonamiento precedentemente expuesto, sino especialmente porque sus propios actos demuestran la inexactitud en que incurre, inexactitud que, aunque por la extensión del tiempo sea parcial, no es menos significativa, toda vez que al formular en 15 de septiembre de 1911 el escrito inicial del referido recurso número 3.427, presentó al mismo tiempo el traslado fecha 22 de



junio anterior del acuerdo de 31 de mayo de igual año en que se hace expresa mención del de 26 de junio de 1910, comprobándose de esta suerte que no fué en octubre de 1912 cuando conoció por primera vez dicho acuerdo, sino en junio del año anterior.

3.º Que el conocimiento de esta última fecha fué tan instructivo para el ejercicio de su derecho como si hubiera obtenido copia íntegra de la resolución, ya que por el mencionado traslado supo cuanto interesante precisaba saber, esto es, que la Dirección general había dictado acuerdo concediendo la renovación de la marca, que este acuerdo llevaba la indicada fecha de 28 de junio de 1910, y que contra él podía utilizar, si lo estimaba conveniente, los recursos señalados por la ley, y quien como el demandante no concedió entonces valor alguno a éste acto administrativo, y no pudo advertir el que realmente tiene y quiere buscar ahora el origen en su duradera inactividad procesal, en el hecho de no haber recibido una separada notificación de dicho acuerdo, que no ha necesitado, al fin, para impugnarle, merecedor es de que encuentre, por el transcurso del tiempo, enervado su derecho.

Además de haber quedado prescripta la acción para recurrir contra el acuerdo de 28 de junio de 1910, es incompetente este Tribunal para conocer de la demanda deducida en tiempo contra el de 31 de mayo de 1911, porque reconocido está por las partes al substanciar el incidente de acumulación promovido por el actor y declarado se halla por la Sala en el auto defiriendo a esta pretensión que ambos acuerdos disponen substancialmente lo mismo, que se hallan unidos los dos por una íntima conexión de causalidad, y que es, en suma, el segundo una reproducción del primero, y como éste causó estado por no haber sido reclamado, se cumplen los requisitos que, a tenor de lo preceptuado en el artículo 4.º núm. 3.º y en el 46, integran la excepción de incompetencia de jurisdicción.

No es de estimar como nueva causa de esta incompetencia la alegada conjuntamente por el Fiscal, porque es visto que en el inciso de la súplica de la demanda no se formula pretensión en los términos y con el carácter de generalidad, ajeno a la índole de esta jurisdicción, que él equivocadamente le atribuye, sino que se limita a interesar que se prohíba emplear en la marca la palabra «Vichy» seguida de la de «Catalán», ni de ninguna otra.

#### *Propiedad Industrial.*

(Art. 14 del Reglamento para la ejecución de la ley de 12 de junio de 1903).—Sentencia de 10 de febrero de 1914 *Gaceta* de 21 de julio.—Es doctrina admitida y sancionada por la jurisprudencia constante de este Tribunal el principio de que a la Administración activa corresponde rectificar las equivocaciones en que por error material haya incurrido en sus resoluciones.

De acuerdo con esta doctrina se estableció en el art. 14 del Reglamento de 12 de junio de 1903, en los expedientes de propiedad industrial, el recurso de revisión en la vía gubernativa cuando la resolución que se impugne mediante su interposición se hubiese dictado con evidente y manifiesto error de hecho que resulte plenamente demostrado por prueba documental.

#### *Incompetencia de jurisdicción.—Marcas de fábrica.*

Sentencia 4 de diciembre de 1915 (*Gaceta* 8 de abril de 1916).—Es improcedente la excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por la parte coadyuvante de la Administración, puesto que el art. 28 de la ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, dispone que no podrán adoptarse como marca, signo o distintivo de producción ninguno de los que en tal disposición legal se enumeran, y entre ellos los señalados



bajo la letra *f*, esto es, los que por su semejanza o parecido a otros ya otorgados induzcan a confusión o error, y por consiguiente la facultad de la Administración para otorgar esta clase de concesiones no es discrecional, sino reglada.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada en este recurso, por no haber dictado el legislador reglas precisas y concretas para fijar la semejanza o desemejanza de las marcas de fábrica, el juzgador, inspirándose en el espíritu de protección a la propiedad industrial en que se basa la ley, debe, primero y principalmente, inquirir la intención o el propósito de los interesados al obtener la concesión de aquéllas, y relacionándolo directamente con los medios empleados, después de hacer un estudio comparativo y de conjunto de las diferencias entre las marcas para depurar si estos medios responden o no al fin propuesto, que es lo esencial.

#### *Denegación de concesión de marcas.*

Sentencia 27 septiembre 1920 (*Gaceta* 7 noviembre 1920).—Contra las resoluciones que se limitan a denegar la concesión de marcas de fábrica, no cabe la vía contenciosa, ni para impugnar la negativa, ni para pedir la nulidad de otras cuya virtualidad no ha sido discutida en la gubernativa.

#### *Recurso gubernativo de revisión.*

Sentencia 4 diciembre 1920 (*Gaceta* 28 mayo 1921).—

La interposición de un recurso, autorizado como caso de excepción por el art. 14 del Reglamento de 12 junio 1903, priva hasta tanto que se decida por la Administración, del carácter de definitiva a la resolución contra la cual se dirija, y por lo tanto de competencia a los Tribunales, de lo contencioso gubernativo para conocer del de este género entablado contra ella.

## CAPÍTULO XXIII

### De la cesión y transmisión de los derechos de propiedad industrial.

Antecedentes legislativos acerca de la facultad de disponer y de enajenar el invento o procedimiento.—Caracteres jurídicos de la cesión.—Naturaleza del contrato de cesión de patente.—Obligaciones del cedente.—Sobre si el cedente puede continuar llamándose inventor.—La cesión no puede confundirse con la simple licencia de explotación.—Clases de cesión y modificación de derechos sobre el dominio de una patente.—La patente en el caso de disolución y liquidación de Compañía.—Formalidades de la cesión.—*Legislación vigente.*

Desde antigua fecha se ha reconocido en España la propiedad industrial, y desde comienzos de este siglo, que es cuando la industria fabril o manufacturera comenzó a echar raíces y a desarrollarse, se reconoció la existencia de un derecho industrial, no como concesión de los poderes o privilegio emanado de la suprema autoridad y dependiente de ella, sino derecho real y efectivo con verdadera independencia del poder público, que no hacía más que reconocerlo (1) y

(1) En este sentido se ha declarado que es equivocado el supuesto que se establece como base de la resolución, contenida en una Real orden de ser potestativo en el Gobierno declarar anulado y sin valor alguno cualquier privilegio de invención concedido por la Corona, cuando lo estime comprendido en el párrafo 5.º, artículo 21 del decreto de 27 de marzo de 1826. Basta para conocer lo erróneo de semejante doctrina, tener presente la disposición del art. 4.º del Real decreto de 23 de diciembre de 1829, época en que el Poder real era casi ilimitado, y sin embargo, consignó en dicho artículo que los motivos de caducidad expresados en el artículo 21 de la referida ley de concesiones de propiedad de industria, eran casos de litigio y se habían de decidir, no gubernativamente por la Administración, sino por Juez competente, que entonces lo era el especial de la jurisdicción contenciosa de los Juzgados privativos de Haciendas, y con pruebas legales; en cuyo juicio reconoce