

en cuanto a la condición de dependientes de Agentes.

Art. 109. Reconocida por Real orden de 12 de mayo de 1909 la Asociación española de Agentes de Propiedad Industrial, y habiéndosele otorgado carácter oficial, sus Estatutos serán aprobados por el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, y se requerirá su informe cuando el Ministro del ramo lo estime procedente para las reformas y asuntos relativos a la propiedad Industrial y Comercial.

Art. 110. Los que cometieran faltas en el desempeño de sus funciones de Agentes, o desacataran órdenes emanadas del Registro, podrán ser suspendidos temporal o definitivamente del ejercicio de su cargo, previa formación de expediente.

Art. 111. Serán respetados a los Agentes actuales todos los derechos que hubieren adquirido por virtud del Reglamento de 12 de 1903.

Disposiciones finales.

Art. 112. El presente Reglamento comenzará a regir transcurridos quince días de su inserción en la *Gaceta de Madrid*.

Las patentes cuya puesta en práctica deba ser acreditada en esa fecha se considerará comprendida en las disposiciones de este Reglamento, y se concede un plazo de seis meses para la renovación de los nombres comerciales concedidos con anterioridad al mismo y lleven más de veinte años de vida legal.

Art. 113. En lo sucesivo no se podrán modificar las prácticas administrativas que se estén siguiendo, sin dar previo aviso en el *Boletín* y fijar un plazo de quince días para que comience a regir la innovación.

Art. 114. Quedan derogadas cuantas disposiciones reglamentarias se hayan dictado en materia de propiedad industrial con posterioridad a la ley vigente de 16 de mayo de 1902, que se opongán al presente Reglamento.

Jurisprudencia contenciosa.

No procede la declaración de caducidad de una patente aunque al plantear la industria se prescindiera de una parte accidental del invento.

Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 19 de mayo de 1894 (*Gaceta* de 8 octubre).—Expedida una patente de invención de un sistema de aparatos, para la destilación de gases de las materias espesas, por medio, entre otros aparatos, de una bomba inobstruible, fué planteada la industria por los inventores, pero sin colocar la bomba, por lo que se declaró caducado el privilegio; contra cuya Real orden recurrió en vía contenciosa el interesado, y el Tribunal, con voto particular de dos Consejeros Ministros y en contra de él, falló revocando la Real orden impugnada, declarando que acreditado el establecimiento de la industria y el funcionamiento perfecto del invento, era indiferente se emplease o no la bomba inobstruible, puesto que sólo era una parte accidental del mismo, sin que por ello pueda sostenerse que éste ha incurrido en la caducidad que prescribe el art. 46 de la ley.

Caducidad de marca por alteración en la misma.

Sentencia del Tribunal Contencioso 31 de octubre de 1896 (*Gaceta* de 18 de abril de 1897).—Confirmando una providencia del Gobernador general de Cuba, que dispuso se recogiese a su propietario el título de la marca de fábrica de magnesia «Rosa Márquez», para su cancelación, declara el Tribunal Contencioso que el dueño de esta marca, que agregó a la misma dos inscripciones laterales con la denominación de «Dosis», substituyendo los tipos de letra de la envoltura por otros

distintos sin la previa autorización debida, llevan en ello consigo la caducidad de la propiedad de la marca registrada.

Caducidad de marca de fábrica.

(Arts. 109 de la Ley de 16 de mayo de 1902 y 55 del Reglamento de 12 de junio de 1902 para su ejecución). Sentencia 10 de febrero de 1906 (*Gaceta* 24 de septiembre).—Con arreglo a lo prevenido en el art. 109, número 3.º, de la Ley de 16 de mayo de 1902, caducarán las marcas, dibujos y modelos, entre otros motivos, por la falta de uso durante tres años consecutivos, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados pudiendo declararse la caducidad de oficio o a instancia de personas o colectividades que tengan derecho al uso de marcas, presentando al efecto las justificaciones convenientes.

El acuerdo de 4 de diciembre de 1903, dictado por la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, que es el recurrido, declaró la caducidad por el no uso de la marca La Riojana, que fué concedida en 19 de noviembre de 1899 a Don A. y a Don M. G. C., transmitida en 1900 a Don L. G., y que éste en su demanda solicita que se revoque dicha resolución y se declare no haber lugar a la caducidad, y, por consiguiente, la cuestión está reducida a determinar si se ha justificado el hecho de no haber usado la citada marca durante el tiempo establecido en la ley.

Está plenamente demostrado que los hermanos G. C., o su razón social Hijos J. G., no usaron la marca desde su concesión en 1895, y que tampoco la usó su cesionario Don L. G. desde que la adquirió en 1900, por la falta de inscripción en los Registros de la propiedad industrial y mercantil, por las declaraciones de varios testigos, por la certificación del Síndico del gremio de Ultramarinos, afirmando que nunca se

habían puesto a la venta los chocolates que llevaron la marca concedida, y por el testimonio del auto del Juzgado de instrucción de Málaga, en el que se consigna que los G. C. no justificaron haber usado en las cubiertas la figura que constituía la marca cuya posesión pretende.

Caducidad de marca de fábrica.

Sentencia 28 de septiembre de 1908 (*Gaceta* 4 de septiembre de 1909).—Aunque el recurso entablado por doña C. G. es el de revisión, que autoriza el artículo 14 del Reglamento de 12 de junio de 1903, y se dirige a obtener la revocación de la Real orden de 2 de agosto de 1907, que la denegó, la recurrente solicita también en su demanda que se revoque la concesión que en 14 de mayo del mismo año se otorgó a los señores A. y R., y la Real orden por la que se declaró la caducidad de la referida marca, cuyo uso había obtenido don L. G., causante de la doña C., y por todo esto hay necesidad de resolver todas las pretensiones que contiene la demanda.

Respecto a la marca núm. 4.988 que había sido concedida a don L. G., y cuya caducidad acordó la Dirección general de Agricultura en 4 de diciembre de 1903 y confirmó la Sala en sentencia de 10 de febrero de 1906, nada pudo acordar la Administración, ni puede volver sobre ello, porque uno de los medios de caducar las marcas, dibujos y modelos, es la sentencia ejecutoria, y habiéndose dictado la que queda expresada, no procede, bajo ningún concepto, la pretensión formulada en la demanda en este extremo.

La subsistencia de la Real orden de 14 de mayo de 1907 relativa a la concesión de la referida marca a la Sociedad Asensi y Rasch, tampoco puede discutirse en estos autos, porque su resolución fué consecuencia de la caducidad declarada por la sentencia ejecutoria

y en todo caso, siendo el recurso entablado el de revisión de la misma orden de la concesión, sólo procedería discutir esta cuestión cuando se hubiese declarado haber lugar a dicho recurso, y esto es precisamente lo que se ha denegado en la Real orden reclamada y lo que se ha de resolver en esta sentencia.

El art. 14 del citado Reglamento de 1903, otorga el recurso de revisión en vía gubernativa cuando la resolución que se impugna se hubiera dictado con evidente y manifiesto error de hecho que resulte demostrado por prueba documental, y en este caso, la parte demandante alega que el error consistió en reputar acreditado el hecho del no uso de la marca, a pesar de que uno de los socios de la Compañía Asensi había consignado en escritura pública que don L. G. y su viuda la habían usado siempre y que no eran comerciantes los que obtuvieron la nueva concesión, pretendiendo justificar este extremo por medio de certificaciones del Síndico del gremio de Ultramarinos y del Alcalde de barrio.

Improcedencia de la declaración de caducidad de marca comercial.

Sentencia 28 de noviembre de 1909 (*Gaceta* 26 de septiembre de 1909).—La verdadera y única materia del presente pleito es la de procedencia de conservación del nombre que, como establecimiento de utilidad pública, ha venido obteniendo el hidroterápico de que en él se trata, puesto que sobre toda otra referente a marca de comercio, y su concesión, corresponde conocer al Ministerio de Fomento, como así lo reconoce la misma Real orden expedida por el de la Gobernación, que se impugna en la demanda.

Las legislaciones particulares de los Estados convenidos, como era natural y justificado, han quedado libres de toda ingerencia extranjera en el gobierno y

reglamentación de sus respectivos servicios de marcas de fábrica y de comercio, concertándose que los súbditos o ciudadanos de cada Estado tuvieran la misma protección que los nacionales y los mismos recursos que éstos y que la denominación que pueda obtener un establecimiento terapéutico en nada puede entenderse razonablemente que afecte a las facultades discretionales por que han de regirse la Sanidad e Higiene públicas, y que estas sencillas consideraciones ponen también obstáculo a que se acepten los fundamentos de la excepción de incompetencia que propone el coadyuvante bajo los aspectos de que se trata en el caso actual de una reclamación de carácter internacional o de que tenga por objeto la Real orden impugnada satisfacer las necesidades de vigilancia sobre la salud pública, de que debe ocuparse por consideraciones de orden exclusivo de gobierno el Ministerio de la Gobernación.

De lo que la Administración ha entendido en el caso actual ha sido de la aplicación de los preceptos de una legislación posterior del convenio arreglo de 1891, que no empezó a regir en España hasta noviembre de 1893; mediante los cuales ha sido requerido el Estado para que vea si procede declarar la caducidad de concesiones anteriores, punto éste que no era de resolver en vía contenciosa, sin que antes hubiera dictado acuerdo sobre él la Administración activa, y cuyo sólo enumerado demuestra que no se ha cometido en el presente caso el abuso de poder que se supone, sino que la Administración ha resuelto una cuestión nueva, hallándose facultada para hacerlo, y siendo indispensable, para poder venir con ella a la vía contenciosa, que lo hiciera.

La caducidad de que se trata no puede decretarse por efecto de los preceptos contenidos en el convenio de 1883 ni en las varias disposiciones citadas por el Fiscal, porque siendo todas ellas de fecha anterior

a 1891, no sería el caso de procedencia de aplicación de una legislación nueva, sino de si al concederse la denominación de Vichy y Catalán al Establecimiento hidroterápico habían sido infringidos esos preceptos anteriores y en él procedería ya la declaración de que dicha Real orden había sido lesiva para que se examinara en vía contenciosa la infracción de derecho que hubiera podido producir, en relación con las disposiciones legales que regían cuando fué dictada.

Los preceptos del convenio arreglo, publicado en España en 1893, aunque disponen el embargo de los productos que lleven certificado falso en que un lugar situado en uno de los países contratantes sea indicado como de origen, establece al mismo tiempo que esto no impide que el vendedor use nombre distinto de aquel país en que se verifica la venta cuando se acompañe la indicación precisa del país de producción y con estas disposiciones no es admisible el supuesto de que la denominación de Vichy Catalán dé como lugar de origen un punto situado en país extranjero, ni deje de precisar el de producción, siendo visto, por ello, que no debiéndose tratar aquí de la honorabilidad de conducta, sino de puntos de estricto derecho, no puede acordarse que por efecto de las disposiciones establecidas en 1883 proceda la declaración de caducidad de la concesión de nombre obtenida en 1891.

Caducidad de concesión de marca de fábrica.

Sentencia 17 de diciembre de 1909 (*Gaceta* de 16 de abril de 1910).—La cuestión planteada en la demanda se reduce a determinar si la petición de una marca de fábrica que se declara previamente caducada debe ser concedida siempre por este solo hecho, aun cuando con anterioridad a dicha petición se haya otorgado otra marca que por su semejanza con la caducada pueda ser motivo de confusión o inducir a error.

Es manifiesto el posible y hasta probable error entre las denominaciones de las marcas sujetas a este examen, por ser Segoviana la de los Sres. F. Hermanos, ya caducada; la de Segoviana diversamente solicitada por los recurrentes como renovación de aquella y la de La Segoviana concedida a los sucesores de Avial y Compañía que la utilizan y se han opuesto a la anterior petición.

Los demandantes no son sucesores de F. Hermanos; por ello no han utilizado nunca la marca a éstos concedida, no tienen un derecho ya reconocido y declarado por la Administración, utilizan el que a todos concede el art. 111 de la ley de Propiedad industrial, que les pone en el caso de nueva concesión, sujetándoles a solicitar nuevo Registro, con arreglo a la ley y, por tanto, con las prohibiciones contenidas en su art. 28, designada con la letra *F*.

Marcas caducadas.

(Art. 28, párrafos *F* e *I* y 111 de la ley de 16 de mayo de 1902.—Sentencia 4 de abril de 1913 (*Gaceta* 19 de julio).—Si bien la cuestión planteada en la demanda deducida se reduce a determinar si una marca de producción o de comercio, a la que va unido el nombre patronímico de determinada persona como distintivo especial, puede concedere libremente por la Administración a cualquiera que lo solicite, después de haber sido caducada por alguna de las causas establecidas en la ley, los términos y fundamentos de la Real orden reclamada hacen necesario que la Sala examine y aprecie para fundamentar su fallo debidamente, todos los hechos que integraron el expediente administrativo a que aquella soberana disposición puso término.

El haberse solicitado de un modo concreto a la incoación del expediente administrativo por los deman-

dantes la adición del nombre S. A. a su marca número 14.068 que tenían concedida con el distintivo de «Vino de las Cuatro Perlas», tratando de justificar tal demanda con una autorización de D. A. S. A. G., demuestra evidentemente que esa petición no fué hecha por error material de expresión como después se ha querido suponer al reclamar la concesión de la marca caducada núm. 18.180 que tenía la denominación de «Vino de las Cuatro Perlas» y el nombre de S. A., pues para conseguir esto último, caso de ser posible legalmente, habría sido innecesario presentar la autorización de D. A. S. A. G., que no era el S. A. de la marca en cuestión, ni pariente suyo en concepto alguno.

Aun en el caso de no haber sido modificada la primera solicitud pidiendo la adición de la marca 14.068 con el nombre de S. A. y mantenida su autorización para ese fin por D. A. S. A. G., la Administración no hubiera podido acceder a tal demanda por impedirlo el párrafo F del art. 28 de la ley de Propiedad industrial toda vez que al no pedirse la adición de dicha marca con el nombre del autorizante en toda su integridad y sí únicamente con la parte de él igual al contenido en la 18.180, semejante mutilación que la ley no autoriza, induciría a confusión o error que todo comerciante de buena fe debería evitar aun cuando no estuviese, como lo está, prohibido por la ley.

No siendo la Sociedad S. de D. R. sucesores en ningún concepto del D. S. A. que tuvo concedida a su favor y utilizó la marca 18.180, conteniendo como distintivo especial su propio nombre, forzosamente el derecho de aquéllos para pedir dicha marca no puede ser otro que el que otorga el art. 111 de la repetida ley de Propiedad industrial, que conceptúa su ejercicio en el sentido de petición de un nuevo registro de las marcas caducadas equivalente, por tanto, a una nueva concesión, que debe sujetarse a los preceptos prohibitivos del art. 28 de dicha ley, según así lo tiene declarado el

Tribunal Supremo en Sentencia de 17 de diciembre de 1909.

Pedida la marca caducada, núm. 18.180, en toda su integridad por la Sociedad S. de D. R., una vez que forma parte esencial de ella el nombre S. A. de su primer propietario, la Administración no podía otorgarla libremente a un tercero que no es sucesor de aquél, a tenor de lo que dispone el apartado letra I del art. 28 precitado, puesto que prohíbe semejante concesión si los parientes dentro del cuarto grado civil del fallecido primer poseedor, se oponen al nuevo registro, como en el caso de autos se ha opuesto la viuda de D. S. A., por sí y como representante legal de sus hijos menores.

Marca caducada.

Sentencia 23 noviembre 1915 (*Gaceta* 6 abril 1916).— Si bien los certificados de marcas expedidas con arreglo al Real decreto de 20 noviembre de 1850, son válidos y tienen su eficacia legal para los efectos del art. 32 de la ley de Propiedad industrial de 16 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 transcurrido ya 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.

Libertad de marca caducada.

Sentencia 1.º mayo 1917 (*Gaceta* 27 junio 1917).—Quedan libres a los tres meses de publicada la caducidad de una marca registrada, según el criterio del artículo 111 de la ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902.

Nulidad de marca por falta de pago.

Sentencia 8 junio 1917 (*Gaceta* 25 julio 1917).—Procede la nulidad de las marcas por falta de pago cuando el concesionario deja transcurrir quince días sin hacer efectivo el pago.

Caducidad de marca.

Sentencia 21 octubre 1919 (*Gaceta* 10 diciembre 1919). La declaración de caducidad de una patente de invención no es necesario que sea notificada de titular de la misma, de lo cual se sigue que una vez publicada en el *Boletín de la Propiedad intelectual e industrial* se hace firme si el interesado no reúne contra ella en vía contenciosa, dentro del término de tres meses, produciéndose por su transcurso, una excepción de prescripción que la Sala puede acoger de oficio, pues determina su incompetencia para conocer de la demanda.

Caducidad de marca.

Sentencia 31 enero 1922.—Las marcas amparadas por el Registro internacional de Berna conservan su eficacia en el caso de que las reproducidas en España y registradas en ella hayan caducado, para amparar a su antiguo poseedor si la solicita de nuevo en España. No tiene derecho el tercero que la pidió cuando estaba caducada y que le fué reconocida en sentencia contenciosa que, no obstante, dejó ineficaz.

Modelos de documentación referente al Registro e inscripción de la Propiedad Industrial**Modelo núm. 1.**

MINISTERIO
DE
TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA
REGISTRO GENERAL

Número de entrada.....

En el día de la fecha, a las.....
y..... minutos ha sido entregada en
esta Dependencia una solicitud
por Don en nombre
de acompañada de los
documentos que previene la ley para las
de su clase para su registro en el de la
Propiedad Industrial y Comercial.

Madrid, ... de de 19...

EL JEFE DEL REGISTRO,

Registrado al folio núm.

Modelo núm. 2.

DON encargado del Registro de entrada de los expedientes de Propiedad Industrial y Comercial.

CERTIFICO: Que a las ... del día de hoy me ha sido presentada una exposición dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, en solicitud de por Don, a cuyo efecto acompaña a dicha exposición los documentos prevenidos por la ley.

Y para que conste, libro la presente, visada por el Sr. Jefe del Registro general del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, en Madrid, a ... de de mil novecientos

V.º B.º

EL JEFE DEL REGISTRO,

Instituciones de Derecho mercantil.—ESTASÉN. VI.