

CAPITULO III

De la usurpación del nombre comercial y recompensas industriales.

Art. 140. Se castigará con multa de 25 a 125 pesetas, como usurpación de nombre comercial:

1.º El uso de un nombre comercial como registrado no estándolo legalmente.

2.º La designación de un establecimiento por medio de una denominación que se refiera a otro más antiguo, cuyo nombre este registrado; y

3.º La falsa designación de un establecimiento como sucursal de otro, nacional o extranjero, cuyo nombre conste en el Registro.

Art. 141. Los que empleen con mala fe el nombre comercial que ha sido registrado como propiedad exclusiva de otro, habitante en la misma localidad, serán castigados con la multa de 50 a 250 pesetas.

Art. 142. Serán castigados con multa de 25 a 125 pesetas los que aplicaren las recompensas industriales que hubieren obtenido a productos distintos de aquellos por los que se les otorgaron.

Con la de 125 a 250 pesetas los que usasen en las muestras o rótulos de sus establecimientos, anuncios, facturas, membretes, etc., reproducciones de medallas y de recompensas industriales a las que no se tiene derecho.

Art. 143. Se impondrá la multa de 250 a 500 pesetas a los que usaren reproducciones de medallas y de recompensas industriales alusivas a exposiciones o concursos que no han tenido lugar.

Art. 144. Todas las penas marcadas en este título se entenderán que llevan como accesoria la indemnización de daños y perjuicios.

Art. 145. Las acciones civiles y criminales referentes a la propiedad industrial, se entablarán ante los Tribunales ordinarios que sean competentes por razón de la materia.

Se organizarán jurados industriales a la brevedad posible, confiriéndoles las atribuciones adecuadas a su índole y transfiriéndoles la jurisdicción ahora conferida a los Tribunales en la forma que la ley determine.

Jurisprudencia penal.

En querrela interpuesta por los fabricantes de fósforos en Cascante, hijos de M. M. Güelbenzu, contra D. Alejo Ocio, resultó probado que además de comprar éste las cerillas a los primeros, solicitó como marca para las cajas en que las expendía el escudo de Bélgica, como llevaban las de Güelbenzu, y siéndole denegada, construyó cajas a su nombre con dicho escudo, por lo que fué condenado como autor de defraudación de propiedad industrial, confirmando el Tribunal Supremo la sentencia, apreciando que el uso del mismo distintivo en los envases induce a error sobre la procedencia, bondad y elaboración del género, estableciendo un medio ilegítimo de concurrencia, con engaño de los adquirentes del producto y perjuicio necesario de los intereses del productor, por la confusión de aquéllos a simple vista y sin que sea su parecido mera coincidencia, sino imitación consciente (1).

Que si bien la Sala sentenciadora consigna que la máquina para hacer cigarrillos, por la que obtuvo patente de invención D. Manuel Valentín Silvestre Fombuena, comparada con la otra por la que también obtuvo patente D. Federico Borrás, es igual a ésta en su esencia mecánica, pues consta de los mismos cuatro

(1) Sentencia de 12 de diciembre de 1890.

órganos, establece no obstante como hecho cierto y probado que existen entre las dos máquinas diferencias de forma, de dimensiones y de medios para transmitir el movimiento desde el árbol general a los cuatro órganos operadores; y estas diferencias, que pueden ser de considerable importancia, impiden admitir que el procesado Fombuena haya empleado los mismos medios de que hizo uso el Borrás en su invento y demuestran que faltando una de las condiciones más esenciales, requeridas en la disposición legal arriba citada, para que exista el delito de usurpación, no hay méritos hábiles para que pueda juzgarse responsable criminalmente del mismo al repetido Fombuena.

Considerando que la cuestión acerca de la novedad de las máquinas o inventos de que se trata y por consiguiente de la validez o nulidad de la patente obtenida por Fombuena tiene un carácter meramente civil, propio de los Tribunales de ese orden..., no constituyendo por tanto materia criminal la que ha dado lugar a la querrela (1).

D. Julián Ibarrondo fué condenado como usurpador de patente de un aparato para cocer al vapor sustancias alimenticias, del que tenía patente D. Agapito Rodríguez, existiendo entre ambas calderas la única diferencia de que la chapa que separa el generador de la cámara de cocción es acanalada en uno y plana en otro.

El Tribunal Supremo casa la sentencia condenatoria, exponiendo que la responsabilidad penal sólo es procedente en el caso de verdadera igualdad y copia de los artefactos patentados (2).

Concedida una marca para la expedición de jarabe de hipofosfato de cal, no hay defraudación en el hecho de usar otra que tiene diferencias con aquella

(1) Sentencia de 8 de marzo de 1895.

(2) Sentencia de 24 de abril de 1895.

apreciables a simple vista, sin que puedan confundirse la una con la otra en el mercado, ni puede estimarse que existe delito de defraudación, porque la propiedad industrial no puede recaer sobre la elaboración del producto medicinal (1).

D. Jaime Escriba venía preparando en su farmacia unas píldoras restauradoras que expendía en unos frascos con etiquetas semejantes por el color y forma a las que empleaba para productos análogos la «Sociedad Farmacéutica española» de Barcelona, la que habiendo obtenido después propiedad de su marca, se querelló contra Escriba, que fué absuelto por la Audiencia y el Supremo, estableciendo éste la siguiente doctrina:

«Considerando que si bien es cierto que las marcas de fábrica y de comercio constituyen una propiedad industrial tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, en tanto que aparte de las acciones civiles a que su violación pueda dar lugar, hállese asimismo su defraudación sujeta a la sanción penal que especialmente para ella establece el artículo 552, en relación con el 550 del Código, es no menos indudable que, según la letra y el espíritu del Real decreto de 20 de noviembre de 1850, la referida propiedad no existe legalmente y no puede ser, por lo tanto, objeto de usurpación delictiva, ora por apoderamiento absoluto o completo de la marca, ora por su imitación fraudulenta, con tendencia notoria a engañar o a inducir a error al comprador sobre la naturaleza o procedencia de la cosa o producto vendible, sino en cuanto el dueño de la marca haya obtenido de la Autoridad competente el correspondiente título que acredite haber presentado y registrado el distintivo de la misma; y en cuanto al supuesto defraudador, le conste la obtención del certificado atributivo o declarativo de la propiedad, que por su publicación en la *Gaceta*, según

(1) Sentencia de 17 de octubre de 1895.

se dispone en el art. 10 del mencionado Real decreto, ya por la indicación de «Marca registrada» que el producto o su envoltura o envase ostenten, ya por cualquier otro medio por el cual se pruebe que ha tenido conocimiento de la existencia del privilegio concedido» (1).

El dueño de dos patentes de invención para la fabricación de zapatillas y alpargatas, promovió causa contra otro fabricante que se dedicaba a igual industria valiéndose de los procedimientos de que el tenía privilegio exclusivo. La Audiencia de Santander dictó sentencia absolutoria, e interpusó recurso el Tribunal Supremo declaró no haber lugar a él, porque en el fallo recurrido se afirma que con anterioridad a la concesión de la patente al recurrente, se construían calzados iguales a los de aquél, faltando por tanto la novedad indispensable para la eficacia del privilegio en el orden penal, aparte de que en la misma se expresa que existen diferencias entre los calzados de ambos industriales, que excluyen la identidad y sin cuyo elemento no existe la usurpación invocada (2).

El empleo de marca perteneciente a otro fabricante, es hecho, en el cual no hay falsificación y por tanto no puede estimarse comprendido en el art. 291 del Código penal, si constituye el delito previsto y penado en el 292 del mismo, por expender objetos de comercio con la marca o nombre de otro fabricante (3).

A virtud de querrela interpuesta por D. José Vidal, que tenía concedida patente por mejoras en la construcción de máquinas aventadoras de palastro, contra otras dos personas que las construían iguales, fueron éstas absueltas, e interpuesto recurso, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar a él, sentando que para que el mencionado delito exista, son requisitos indis-

(1) Sentencia de 3 de junio de 1896.

(2) Sentencia de 26 de noviembre de 1896.

(3) Sentencia de 14 de abril de 1897.

pensables: 1.º Que se atente al derecho del poseedor de la patente copiando lo que fué objeto de ella; y 2.º Que el aparato o producto patentado sea nuevo y su uso desconocido en los dominios españoles o extranjeros; siendo evidente que el indicado delito no tiene vida real, cuando falte cualquiera de estos requisitos, como en el caso del recurso ocurría, al declarar la sentencia recurrida que las citadas máquinas eran casi iguales aunque *no idénticas*, y además faltaba la condición de la novedad indispensable a la eficacia del privilegio en el orden penal (1).

Los datos que se consignan en los resultandos de la sentencia reclamada, en armonía con la estimación que de las pruebas hace el Tribunal sentenciador, demuestran la existencia del delito a que se refiere el artículo 138 de la Ley de 16 de mayo de 1902, sin que obste para ello si hubo o no perjuicio de tercero, como se alega en el primer motivo del recurso, pues, aparte de ser dicho perjuicio inherente a esta clase de defraudaciones, la ley no lo menciona al definir la transgresión de que se trata, ni autoriza para sostener lo contrario la referencia que el antes citado artículo hace al 552 del Código penal, por cuanto éste sólo es aplicable, con arreglo al precepto terminante de aquél, en lo relativo a la penalidad.

La cuestión que en segundo término plantea el recurrente de haber legitimado el ejercicio de su industria por derecho de prescripción es de carácter civil y entra su resolución en la potestad de los Tribunales de ese orden, de conformidad con lo que prescriben los arts. 147 y 148 de la repetida ley de Propiedad industrial (2).

Los hechos que la sentencia recurrida declara probados en sus resultandos primero y tercero, no son

(1) Sentencia de 18 de noviembre de 1902.

(2) Sentencia 15 de enero de 1907.

contradictorios, como el recurrente supone, porque en aquél no se dice que la novedad del invento sobre que versó la patente consistiera en que los discos reproductores del sonido que fueron objeto de la misma estuvieran impresionados por las dos caras, sino en todos los caracteres y circunstancias que minuciosamente se detallan en el propio resultando, y, por consiguiente, la apreciación que se hace en el tercero de los discos de que es propietario A. N. P., y los que se dicen vendidos por E. R., coinciden en hallarse impresionados por ambos lados, no excluye en que entre ellos haya las diferencias substanciales y manifiestas que la Sala sentenciadora estima; sin que aparezca tampoco obscuridad por el hecho de que se omita la especificación de tales diferencias, en atención a que se trata de particulares de prueba cuya apreciación corresponde por ministerio de la ley a la facultad privativa del Tribunal del juicio (1).

Si bien el art. 138 de la Ley de Propiedad industrial castiga, con referencia al Código penal, el uso de dibujos, marcas o modelos, en términos que el consumidor pueda incurrir en error, confundiéndolos con los legítimos, este precepto no es aplicable al hecho que dió origen a la causa, porque el procesado no expendió la cerveza de la fábrica de Santa Bárbara con las marcas registradas de la de «El Aguila», sino en envases de la última, que, aunque llevaban su nombre estampado en el cristal con letras de relieve, no habían sido registrados con sujeción a lo dispuesto en el artículo 22; y es principio establecido en el 30, que los propietarios de las marcas, para ser amparados por la mencionada ley, han de obtener indispensablemente el certificado título de inscripción de ellas en el Registro público destinado al efecto, y por ello se dispone en el 32 que el que, con arreglo a la misma, obtenga el

(1) Sentencia de 19 de enero de 1909.

certificado de propiedad, se halla autorizado para perseguir criminalmente a los culpables.

Para el que quiere comprar un artículo de comercio de determinada fábrica, lo substancial es la procedencia del artículo, y, por consiguiente, se defrauda en la substancia con perjuicio del mismo y del fabricante que lo elabora, al comprador a quien, en lugar del producto que desea, y en equivalencia del cual satisface su precio, se le entrega otro que no quiere, con engaño, como ocurrió en el presente caso, porque el acusado, además de vender la cerveza en botellas que aparentaban, por signos externos y visibles, la procedencia de la solicitada, expendió las botellas, no con las etiquetas de la fábrica de Santa Bárbara, que correspondía al contenido de las mismas, sino con otra de su fábrica de bebidas gaseosas, que no podía tener otro objeto que el de garantizar la legitimidad del producto (1).

Según los resultados de la sentencia recurrida, el procesado vino usando para la venta de un licor producto de su destilería montada en A. y titulada B., envases o botellones con rótulos y dibujos similares y tan parecidos a los de la Sociedad denunciante A. de F. que el consumidor podía fácilmente incurrir en error, confundiéndole con el legítimo de ésta, conocido y expendido con el nombre de B.

Estos hechos integran por modo claro y evidente el delito de incompetencia ilícita definido y penado en el artículo 138 de la ley de Propiedad industrial, rectamente aplicado en la sentencia recurrida, porque si bien el párrafo 3.º del 134 llama usurpadores a los que usan marcas de fábrica que se confundan con las legítimas, semejante superchería no constituye un delito especial diferente del de competencia ilícita, puesto que el artículo 135, complemento del anterior, ya que en él

(1) Sentencia de 29 de marzo de 1909.

se determina la pena imponible a los usurpadores, sólo castiga a los que lo sean de patentes y no a los de marca, dibujo o modelo, sin duda porque a éstos alcanza la sanción establecida en el 138 (1).

Según el párrafo 2.º del art. 134 de la ley de Propiedad industrial de 16 de mayo de 1902, son usurpadores de patentes, delito de que fué acusado don E. R., y sobre el que versó la causa, los que exploten el objeto de una patente concedida a otro, sin consentimiento de su dueño; y como en el caso actual de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida no se desprende con la necesaria y obligada claridad, ya que de ello depende la existencia de un delito, que la patente que obtuvo A. N. P., consistiera únicamente, como se sustenta en el recurso, en la fabricación y venta de discos para gramófonos impresionados en sus dos caras, puesto que en la misma sentencia se afirma con relación a la necesaria que hubo de presentar P., que esos discos impresionados en sus opuestas superficies, contienen ranuras registros en forma de espiral, ranuras sinuosas de una profundidad uniforme y un registro de sonido en el que las ranuras sinuosas de profundidad uniforme están dispuestas como se presentan en el dibujo; y con relación a una nota de la misma Memoria, que la patente habría de recaer en un aparato registro para gramófonos y otras máquinas reproductoras del sonido, tal como queda descrito en dicha Memoria y representado por dibujos, no hay términos hábiles para declarar que la venta de los discos realizada por el procesado en Madrid y Barcelona, respecto de los cuales sólo se expresa en la sentencia que estaban impresionados por sus dos caras y que eran distintas de los otros, constituya el mencionado delito (2).

Declarándose probado por la sentencia recurrida

(1) Sentencia de 24 de abril de 1909.

(2) Sentencia de 25 de junio de 1909.

que R. R. y S., constructor de máquinas para fábricas de gaseosas y cervezas, construyó y vendió a distintas personas aparatos para llenar botellas de gaseosas que reunían las condiciones de las consignadas en la patente concedida a don D. V., con una diferencia puramente accidental, y de cuya patente tenía conocimiento el señor R., es notorio que éste atentaba a los derechos nacidos de esa concesión y cometía el delito de usurpación de la misma, sin que sea óbice al efecto el que no copiara exactamente el artefacto patentado y utilizara su procedimiento; y sin que pueda justificarse tampoco lo que dice de que ese procedimiento era ya conocido y utilizado en el extranjero, porque esa alegación aporta hechos distintos de los que se han declarado probados, cuya integridad hay que respetar a los efectos de casación; por todo lo cual, el fallo recurrido no ha infringido los artículos, 49 y 50 de la ley de Patentes (1).

Según los arts. 134 y 135 de la ley de 16 de mayo de 1902 sobre propiedad industrial, sólo pueden ser castigados como usurpadores de patentes «los que atentan a los derechos de su legítimo poseedor, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro sin el consentimiento expreso o tácito de aquél, copias dolosas o fraudulentas del objeto de la patente», y esto sentado, como esa responsabilidad únicamente está derivada del hecho de fabricar el objeto que sea copia dolosa del patentado, para explotarlo con fines industriales, es evidente que correspondiendo a la Sala sentenciadora, en uso de su facultad soberana para apreciar las pruebas, la afirmación de ese hecho, si ella absolvió porque no lo encontró justificado, y amplía, por el contrario, que el objeto fabricado por el recurrido, que también obtuvo patente, es distinto del que patentara el recurrente, es manifiesto que su recurso debe ser desestimado (2).

(1) Sentencia de 3 de noviembre de 1910.

(2) Sentencia de 20 de enero de 1911.

La necesidad de acomodarse a los hechos declarados en la sentencia reclamada para que el recurso interpuesto sea admisible, conforme a la doctrina repetidamente establecida por esta Sala, ya que no es lícito al recurrente quebrantar la integridad de los aseverados por el Tribunal *a quo* con mutilaciones o adiciones que los desnaturalicen de algún modo substancial, y como en el recurso deducido por la representación del procesado se afirma, en contrario de lo que en la sentencia se declara, de que la cajita sobre la que recayó la patente concedida ya era conocida y hasta patentada en España y en el extranjero, resulta evidente que el indicado recurso no puede ser admitido, como tampoco lo puede ser la adhesión al mismo, porque estando subordinada su tramitación a la de aquél, y debiendo, por lo tanto, seguir la suerte del recurso a que se refiere, es visto que por no ser admisible el interpuesto por el procesado, deja, de igual modo, de prosperar dicha adhesión (1).

Cometen el delito de defraudación de la propiedad industrial, a tenor del art. 138 de la ley de 16 de mayo del año 1902, los que usen una marca, dibujo o modelo en términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación o error, confundiéndolos con los verdaderos o legítimos, siendo bastante para que este uso tenga carácter punible que el dueño de la marca, dibujo o modelo haya obtenido el certificado-título del Registro que le acredite como tal, y que haya dado la debida publicidad para que, siendo conocido el derecho, por todos sea respetado.

No es obstáculo para que exista el delito en cuestión el que no se haya causado un perjuicio pecuniariamente apreciable, hasta la posibilidad de que se produzca por la equivocación o error en que pueda incurrir el

(1) Sentencia de 26 de octubre de 1912.

consumidor, como claramente se deduce del art. 138 de la ley de 16 de mayo de 1902, sin que la referencia que hace este precepto al art. 552 del Código penal tenga otro valor que el de determinar la penalidad aplicable a la transgresión (1).

(1) Sentencia de 8 de noviembre de 1912.