

CAPITULO XI

De la propiedad industrial.

954. Punto de vista desde el cual se trata la propiedad industrial.—955. Autoridad de las leyes de los diferentes Estados en esta materia.—956. La propiedad de la marca de comercio se deriva de la ley civil.—957. No sucede lo mismo con el nombre comercial.—958. Diversidad de las leyes de los Estados en cuanto á las marcas.—959. Bélgica.—960. Francia.—961. Luxemburgo.—962. Dinamarca.—963. Brasil.—964. Alemania.—965. Italia y otros Estados.—966. Gran Bretaña.—967. Conveniencia de un acuerdo: Convención internacional de 1883.—968. La protección de la propiedad industrial no debe establecerse sólo en favor de los ciudadanos.—969. No debe tampoco serlo en favor únicamente de los que ejercen el comercio en el Estado.—970. No puede elevarse á regla de derecho la represalia.—971. Condiciones á que debe subordinarse la propiedad internacional de las marcas.—972. Formalidades indispensables según la ley italiana.—973. Discusión relativa al uso ilegal de las marcas extranjeras no depositadas.—974. Teoría de los Tribunales italianos y su gran importancia doctrinal.—975. Cómo debe aplicarse la ley territorial á las marcas extranjeras.—976. Si las sociedades extranjeras pueden invocar la protección legal.—977. Si los habitantes de las colonias pueden aprovecharse de los tratados ultimados con la metrópoli.—978. El respeto del nombre comercial es independiente de los Tratados.—979. Derechos vigentes en Francia.—980. Teoría de los Tribunales belgas acerca de la usurpación del nombre comercial extranjero.—981. Teoría de los Tribunales italianos.—982. Principios que deberían regular el uso del nombre comercial extranjero.—983. Cuestión respecto del nombre adornado con signos emblemáticos.—984. Del privilegio concedido á los inventores por medio de la patente.—985. No pueden aplicarse los mismos principios á la propiedad industrial.—986. Autoridad territorial de las leyes en punto á privilegios de invención.—987. Objetos falsificados en el extranjero y de tránsito.—988. Objetos falsificados en el extranjero presentados en las Exposiciones internacionales.—989. Aplicación de los Tratados acerca de las prerrogativas industriales.—990. De la expropiación de la invención privilegiada.—991. Examínase el caso de una cesión de invento privilegiado cuyo cesionario no había podido aprovecharlo en el Estado extranjero.

954. Los derechos de los industriales sobre los productos de su industria, como también los de los fabricantes y comerciantes sobre las marcas de fábrica, sobre las insignias del comercio y sobre el nombre comercial; los de los inventores sobre los modelos, planos y todo aquello que hayan inventado, deben protegerse por la ley, en razón á que deben considerarse como formando parte del patrimonio de la persona á quien pertenecen y á quien debe garantizarse el uso exclusivo en beneficio propio.

No pretendemos discutir el fundamento jurídico de este derecho exclusivo á apropiarse el provecho de los productos del comercio y de la industria, sobre todo, desde el punto de vista de la persona á quien debe atribuirse el derecho, puesto que la transformación de las primeras materias, efectuada mediante el trabajo, suficiente para atribuirles un valor comercial y un valor industrial, por lo mismo que es el resultado del concurso del capital y de la propia actividad del operario, debe garantizarse al uno ó al otro el derecho exclusivo á sus beneficios. No es de nuestra incumbencia el ocuparnos en este asunto, limitándonos tan sólo á observar que las leyes de los diferentes Estados, á fin de asegurar y favorecer los progresos de la industria y del comercio, han sancionado la protección de los derechos de los fabricantes sobre sus productos, y de los autores industriales ó inventores sobre las obras, admitiendo el concurso de la propiedad industrial, como hemos dicho en el capítulo anterior, que han admitido el de la propiedad literaria y artística, y considerado como objeto de la propiedad industrial las marcas de fábrica, el nombre comercial, los sellos de comercio, los planos ó modelos industriales y los privilegios de invención, concediendo á aquéllos á quienes deben atribuirse dichos objetos, el derecho de reivindicarlos en propio provecho y uso exclusivo, impidiendo el de cualquiera otra persona. Hay, sin embargo, notable divergencia entre las leyes de los Estados que admiten la propiedad industrial respecto de las condiciones bajo las cuales puede adquirirse ó perderse el derecho, respecto de lo que puede ser objeto de la propiedad industrial, y en lo que toca á las personas que deben protegerse en el goce de tal derecho.

955. En lo que se refiere á las condiciones bajo las cuales

puede adquirirse ó perderse la propiedad industrial, conviene admitir, por regla general, que todo debe depender de la ley territorial, correspondiendo también á la misma determinar las condiciones para adquirir el derecho de reivindicar el uso exclusivo de un producto industrial.

Una de las condiciones requeridas por todas las leyes para adquirir la propiedad de una marca de fábrica, es el depósito y registro de la misma. La marca de fábrica no es, en efecto, por sí misma objeto de propiedad, por no ser creación ni producción intelectual. El que traza una figura geométrica, un signo, un emblema cualquiera para individualizar los productos de su comercio, no puede sostenerse que se convierta en su propietario. Su derecho á individualizar los productos del propio comercio, á fin de advertir á los compradores que no los confundan con los productos de otros, debe ciertamente considerarse como fundado sobre el mismo derecho natural; pero la facultad de hacer esto, apropiándose un signo determinado, un emblema dado, y de impedir á cualquiera otro el servirse de él, reconociéndole la propiedad exclusiva de aquel signo característico, este debe considerarse como fundado en la ley civil, la cual, con objeto de garantizar la fe comercial, é impedir que los compradores sean víctimas del engaño, puede conceder el derecho del uso exclusivo de la citada divisa al que lo haya escogido para distinguir sus productos de cualesquiera otros. Es, pues, evidente que, para que este derecho pueda establecerse, confirmarse y especificarse, cada ley debe determinar las condiciones para poder hacerlo, y por consiguiente, dependiendo todo de la ley civil, no puede hacerse á menos de admitir que en armonía con aquella habrán de decidirse las condiciones bajo las cuales puede adquirirse el derecho á la marca de fábrica, y cuándo ha de reputarse perdido. A la ley territorial toca por lo tanto decidir si un signo determinado que tiene por objeto distinguir ciertos productos, se ha de proteger ó no, en beneficio del que con tal objeto lo adoptó.

956. Según ciertas leyes, no sólo pueden llegar á ser una propiedad comercial los signos característicos, sino también el modo de empaquetar ciertos objetos, las locuciones generales usadas para indicar su naturaleza y procedencia, el color para

determinar sus cualidades, cosas todas que también pueden ser objeto de comercio. Sin embargo, es fácil que dichas condiciones y limitaciones de la libertad del comercio no pueden admitirse, por regla general, sino dentro de los límites del territorio en que impera la ley de la cual nace tal derecho exclusivo. Suponiendo que en un país dado no se reputasen característicos y distintivos ciertos signos, á causa de haber caído en el dominio público, claro es que no podría reconocérseles el carácter de propiedad en oposición á lo que disponga la ley territorial.

Con arreglo á estos principios, es preciso asentar como regla que, derivándose de la ley civil la propiedad de la marca de fábrica, hay que aplicar la que esté vigente en cada país para determinar, ante todo, si un signo dado puede ó no constituir la marca de fábrica, así como para apreciar las condiciones bajo las cuales debe admitirse el derecho de su uso legal. Para precisar las formalidades que han de observarse para obtener la protección de la ley, y decidir, por último, acerca de los hechos que deben reputarse como constitutivos de atentado á los derechos del comerciante protegidos por la ley. En esta materia debe, á nuestro juicio, reconocerse como absoluta la ley territorial de cada país.

957. No podemos admitir lo mismo en lo que atañe al derecho propio de cada cual, no precisamente como una concesión de la ley civil, como es el nombre comercial. El derecho relativo á cada uno de usar exclusivamente el nombre propio, no puede equipararse al que tiene el comerciante á usar la marca de comercio adoptada por él con objeto de distinguir ciertos productos. El nombre representa, en efecto, la persona misma, es el resumen de todos los elementos de la individualidad é indudablemente forma parte del patrimonio de cada uno; y así como nadie puede usurpar el nombre de otro, también debe tener el derecho de impedir que otro se lo usurpe. Ahora bien, no siendo el nombre una marca, salvo el caso en que aquel á quien pertenece lo adopte en concepto de tal, no puede admitirse en principio que el derecho al uso exclusivo del propio nombre deba fundarse en la ley civil, como hemos dicho, respecto de la marca de fábrica.

Sin embargo, como quiera que algunas leyes asimilan el nombre comercial á la marca de fábrica, habrá necesidad de admitir también en cuanto al nombre la autoridad territorial de la ley, debiendo, en todo caso, decidirse con arreglo á ésta qué derechos de propiedad deben reputarse protegidos, y cómo deben castigarse los atentados á los derechos protegidos por la ley. Ya volveremos sobre este asunto en lo que respecta al nombre comercial.

958. La más grave cuestión acerca de la propiedad industrial, es la suscitada respecto de las personas á quienes debe concederse su goce. Encontramos, en efecto, una notable diferencia establecida entre los ciudadanos y los extranjeros, habiendo sostenido, en principio, algunas leyes que la protección de la propiedad industrial debe tener por principal fin el garantizar los intereses de los productores y comerciantes nacionales, negando de esta suerte á los extranjeros toda protección legal, excepto el caso en que se hubiese establecido sobre la base de la reciprocidad en virtud de los tratados. Otras leyes se han limitado á exigir, por regla general, la reciprocidad, y son aquellas que han hecho desaparecer toda diferencia entre ciudadanos y extranjeros en lo que toca al derecho de apropiarse una marca de comercio para su uso exclusivo, cuando se hayan llenado las disposiciones legales para adquirir la propiedad de la marca.

959. Según la ley belga de 1.º de Abril de 1879 se asimilan á los ciudadanos únicamente los extranjeros que poseen en Bélgica un establecimiento industrial ó comercial, aun cuando no hayan obtenido autorización para establecer el domicilio civil en aquel país. Los extranjeros, por el contrario, que no tengan un establecimiento, pueden gozar el beneficio de la protección de las marcas de fábrica, cumpliendo las formalidades que la ley prescribe, pero bajo la condición de «que en el país donde sus establecimientos estén situados, se haya estipulado por convenciones internacionales la reciprocidad para las marcas belgas.» A consecuencia de lo que la ley dispone en su art. 6.º, no basta la reciprocidad establecida por la ley, sino que, además, se reputa indispensable la reciprocidad convencional, esto es, un tratado

en virtud del cual se protejan respectiva y recíprocamente las marcas entre Bélgica y el país en el cual el propietario de la marca ejerza su industria y comercio (1).

960. Lo mismo acontece en Francia, según la ley de 1857, que inició un progreso relativamente á las leyes anteriores, sancionando en los arts. 5.º y 6.º el derecho de protección de las marcas de fábrica de los extranjeros que tenían en Francia un establecimiento comercial, sin subordinar su goce á la condición de ser autorizados á establecer en Francia su domicilio, como para los demás derechos civiles. Respecto de los extranjeros y de los franceses que tenían su establecimiento comercial fuera de Francia, aquella ley disponía en el art. 6.º, que podían gozar de la protección de los productos de tales establecimientos, si en los países donde estaban situados se concedía la protección á las marcas francesas, en virtud de convenios diplomáticos realizados para establecer la reciprocidad. Pero la ley del 26 de Noviembre de 1873 (2), ha modificado lo anterior en sentido más liberal, habiendo reputado suficiente la condición de reciprocidad establecida por la ley. El art. 9.º dispone en efecto lo siguiente: «Las disposiciones de otras leyes relativas al nombre comercial, á las marcas, planos ó modelos de fábricas, serán aplicadas en beneficio de los extranjeros, si la legislación de su país ó los tratados internacionales garantizan á los franceses iguales derechos (3).

(1) Véase Broun, *Des droits des étrangers en Belgique en matière de marques de fabrique et de commerce, et de nom commercial* en el *Journal du droit int. privé*, 1881, p. 258.

(2) Véase en el Boletín: *Lois relatives á l'établissements d'un timbre ou signe spécial destiné à être apposé sur les marques commerciales et de fabrique*, y véase también el decreto de 25 de Junio de 1874, que contiene el reglamento de Administración pública para la ejecución de dicha ley.

(3) Para más detalles acerca de los derechos relativos á los extranjeros en Francia en materia de marcas de fábrica, v. Pouillet, *Traité de marque*, etc., y el artículo del mismo en el *Journal int. privé*, 1875, p. 257.

961. Entre las leyes más recientes que exigen siempre la reciprocidad fundada en los tratados, debemos enumerar la de Luxemburgo de 28 de Marzo de 1883, calcada sobre la francesa de 1857, y de la belga de 1879 (1).

962. El principio de la reciprocidad establecida por la ley es el que actualmente se admite por regla general, y por lo tanto, se dice con razón que son pocos los Estados que sostienen el derecho de protección fundado únicamente en los tratados. Vemos, en efecto, por lo que se refiere á Dinamarca, según la ley de 2 de Julio de 1880, que regula la protección de las marcas de fábrica y de comercio, que los beneficios de la ley se extienden á todos los que ejercen en aquel país la industria y el comercio, y que han observado las prescripciones legales. En cuanto á los que ejercen el comercio en el extranjero, dispone dicha ley lo siguiente en el art. 19: «El beneficio de la presente ley puede hacerse extensivo mediante una Real orden á los negociantes que tienen su domicilio comercial en el extranjero, bajo las condiciones de reciprocidad, y en otro caso sometándose á las siguientes.

«1.^a El que haga la declaración deberá designar un agente domiciliado en Dinamarca; 2.^a Deberá justificar haber observado las condiciones prescritas en el lugar donde reside para la protección de la marca; 3.^a No gozará de los derechos de la presente ley sino á tenor (para la reserva y duración) de cuanto dispone la ley del país donde se le haya garantizado el derecho de protección (2).

963. La regla de la reciprocidad establecida por la ley se encuentra también sancionada por la del Brasil de 23 de Octubre de 1875, la cual, por otra parte se declara aplicable á todos los que tengan un establecimiento industrial ó comercial, aunque sean extranjeros (3).

(1) Véase el texto de esta ley en el *Annuaire de législation étrangère*, 1884, pág. 563.

(2) Véase para detalles el texto de la ley *Annuaire de législation étrangère*, 1881, pág. 540.

(3) Véase el *Annuaire* citado, 1876, p. 890-92.

964. En la ley de 30 de Noviembre de 1874, que regula la protección de las marcas de fábrica para el Imperio germánico, vemos también establecido el principio de la protección de las marcas, nombre y razón comercial de los que tienen sus establecimientos fuera de Alemania, á condición, sin embargo, de que la ley del país donde tales establecimientos se hallen, conceda la protección á las marcas, nombre y razón comercial de los industriales establecidos en el Imperio, y de que dicha protección legal se haga constar mediante un aviso publicado en el boletín de las leyes imperiales. Así, pues, según dicha ley, se considera requisito indispensable para gozar de su beneficio la publicación oficial del aviso de la reciprocidad (1).

965. Las leyes que mejor se inspiran en los principios liberales, son las de aquellos países que no sólo no establecen diferencia alguna entre ciudadanos y extranjeros, establecidos en el Estado, sino que además admiten que los industriales y comerciantes que tengan sus establecimientos en el extranjero, y que hayan cumplido las disposiciones de la ley para establecer su derecho á la protección legal de la marca y divisas de comercio, pueden invocar la aplicación de la ley independientemente de la reciprocidad. Tal sucede en Italia con la ley que regula esta materia, promulgada en 30 de Agosto de 1868. Hace desaparecer, en efecto, toda diferencia entre ciudadanos y extranjeros en lo referente al derecho de apropiarse una marca para uso exclusivo, con tal que se cumplan los requisitos que la ley previene para adquirir la propiedad de la marca. Respecto de los que ejercen el comercio fuera de Italia, el art. 4.^o dispone lo siguiente: «Las marcas y signos distintivos usados ya legalmente

(1) Véase el texto de la ley en el *Annuaire de législation étrangère*, 1875, p. 140. Los Gobiernos que no se han cuidado de hacer publicar en el Boletín de las leyes del Imperio, que, según la ley, las marcas alemanas gozan de la protección legal, han privado á los comerciantes establecidos en Alemania del beneficio de invocar para sus marcas la protección establecida según la ley del imperio. En cuanto á las marcas italianas, está garantida dicha protección mediante el aviso publicado en el *Boll. ufficiale* del 20 de Abril de 1875.

en el extranjero, sobre productos y mercancías de fábricas y comercios extranjeros, que circulen en el Estado, ó sobre animales de razas extrañas esparcidos en el reino, se reconocen y garantizan, con tal que se observen respecto de dichas marcas y signos, las prescripciones establecidas para los nacionales.» Por consiguiente, la ley italiana no subordina la protección de los derechos que nacen de la observancia de cuanto el legislador dispone para obtenerla, á la condición de reciprocidad. En ésta, como en las demás partes de nuestra legislación, no se ha subordinado á la condición de reciprocidad el reconocimiento de lo que es conforme á derecho, porque realmente no era compatible con los principios liberales que se han establecido como base de la legislación de nuestro país, la represalia jurídica que nace de un modo inevitable de la regla de reciprocidad.

También en otros países hallamos leyes inspiradas en miras igualmente elevadas, como lo es, sin género de duda, la holandesa de 25 de Mayo de 1880, la cual niega toda distinción entre extranjeros ciudadanos, y subordinando la adquisición del derecho á la condición de que se haga constar la propiedad de la marca por medio del registro, concede el beneficio legal á los que, ejerciendo el comercio en el extranjero, hayan cumplido las disposiciones legales (1).

966. Los mismos principios liberales informan la ley de la Gran Bretaña promulgada el 25 de Agosto de 1883. Esta ley compila todas las relativas á los privilegios de invención, diseños y marcas de fábrica, regula toda la materia con un conjunto de disposiciones, que tomadas en su totalidad constituyen un Código completo para la protección de la propiedad industrial. Entre los principios consagrados á las marcas se halla el siguiente, á saber: que toda marca de fábrica regularmente depositada en el país del comerciante, puede serlo también y obtener su registro en Inglaterra; y cuando sea depositada y registrada conforme á la ley, puede gozar de protección también con arreglo á la misma.

967. No creemos oportuno entrar en más minuciosos deta-

(1) Véase el texto de la ley en el *Annuaire de législation étrangère*. 1881, p. 35.

lles, exponiendo las leyes vigentes en otros países, por no extendernos demasiado (1). Para hacer desaparecer en su mayor parte la divergencia acerca de la protección de las marcas extranjeras, sería muy conveniente que todos los Estados interesados en proteger el comercio honesto y de buena fe, é impedir que los compradores sean víctimas del engaño, se pongan de acuerdo para establecer un derecho común y uniforme. Este ha sido el deseo formulado por los Congresos internacionales reunidos en Viena en 1873 y en París en 1878, y por la Asamblea que dis-

(1) Véase para Portugal la ley de 4 de Junio de 1883 en el *Annuaire de législation étrangère*, 1884, pág. 476. Para Suiza, la ley de 9 de Diciembre de 1879, pág. 609, y el reglamento para su ejecución publicado en 2 de Octubre de 1880. Para Suecia y Noruega, las leyes de 23 de Mayo y 5 de Julio de 1884, y la de 16 de Junio de 1885 para la protección de las patentes de invención. Para Servia, la ley de 30 de Mayo de 1884. En cuanto á los Estados Unidos de América, esta materia se reguló por las leyes federales de 8 de Julio de 1870 y 14 de Agosto de 1876; pero una sentencia de 18 de Noviembre de 1879 del Tribunal Supremo había decidido que dichas leyes eran anticonstitucionales, porque la materia de que se ocupaban era de la competencia de la legislatura especial de cada Estado, y no podía serlo de la legislatura federal. Con motivo de los largos debates que se siguieron á esta sentencia (véase Couderc en el *Journal du droit int. privé*, 1879, pág. 413, y Clunet, *De l'état actuel de relation internationale avec les États-Unis en matière de marques de commerce*) se publicó la nueva ley de 3 de Marzo de 1881 (*Annuaire* citado, 1882, pág. 730), que tiene por fin establecer las reglas para las marcas de fábrica entre los Estados Unidos, los extranjeros y las tribus indias. Sosteniendo esta ley que el regular el uso de las marcas extranjeras en lo que toca á los derechos relativos á los ciudadanos de todos y cada uno de los Estados de la Unión debe ser objeto exclusivo de los mismos Estados, fijó las reglas fundamentales de los tratados internacionales que los Estados podían llevar á cabo relativamente á las marcas de fábrica y de comercio. De este modo la ley de 1881 evitó toda discusión acerca de la competencia del Congreso y del Poder legislativo federal, habiendo dado á las disposiciones por ella sancionadas el carácter de bases fundamentales para regular las relaciones internacionales de todos los Estados de la Unión.

Para la República Argentina, véase la ley de 14 de Agosto de 1876.

cutió el proyecto de una convención internacional reunida en París por iniciativa del Gobierno francés, desde el 3 al 20 de Noviembre de 1880. El primer paso en este sentido se ha dado por los Gobiernos que suscribieron la convención de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, convención realizada entre los Gobiernos de Bélgica, el Brasil, Francia, Guatemala, Italia, los Países Bajos, Portugal, el Salvador, Servia, España y Suiza, que se constituyeron en Estados de unión para asegurar, mediante reglas establecidas de común acuerdo, la protección de la propiedad industrial. El principio consignado en el art. 6.º de dicha convención determina el verdadero concepto que debe servir como base á la protección de las marcas de fábrica ó de comercio. En él se dispone lo siguiente: «Toda marca de fábrica ó de comercio regularmente depositada en los países de origen, será admitida en depósito y protegida como lo sea en los demás países de la unión.»

968. No discutimos, en principio, el carácter territorial de la ley de cada Estado referente á la propiedad industrial, admitiendo también respecto de la misma el principio general en virtud del cual hemos sostenido que la condición jurídica de las cosas, sean muebles ó inmuebles, que realmente se encuentran bajo el imperio de una ley, debe determinarse conforme á sus disposiciones. Es, pues, necesario atenerse á la ley territorial para decidir si un objeto determinado puede ó no comprenderse en la categoría de los que constituyen la dicha propiedad industrial, y no puede ciertamente sostenerse aquello que, según la ley territorial, debe reputarse del dominio público pueda atribuirse al uso exclusivo de la persona que alegue haber adquirido tal derecho en virtud de la ley extranjera. También debe atribuirse á la competencia de cada soberanía el establecer la forma en que cada cual puede adoptar ciertos signos para individualizar los productos de su propia fábrica y comercio, así como las formalidades necesarias para adquirir el derecho al uso exclusivo de tales signos ó marcas y las condiciones bajo las cuales se puede tener derecho á la protección legal, lo mismo que cuando ha de reputarse perdido tal derecho. Pero no nos es posible admitir igualmente que, en virtud de la autoridad absoluta

de la ley territorial, se pueda establecer diferencia en este punto entre ciudadanos y extranjeros, como tampoco que pueda negárseles la facultad de gozar la protección legal á los que ejercen el comercio en el extranjero, teniendo intención de observar, y habiendo observado de hecho las formalidades prescritas por la ley territorial para poder disfrutar el beneficio de la protección, ó bien que pueda garantizarse ó negarse dicha facultad bajo la condición de la reciprocidad.

La propiedad industrial puede considerarse fundada en la ley civil de cada país, en el sentido de que no puede subsistir sino bajo las condiciones establecidas por la ley para su adquisición; pero la facultad jurídica, propia de todo aquel que observe las disposiciones de la ley civil de adquirir los derechos que de ella se derivan, debe tenerse por un derecho natural inherente al hombre según el derecho de gentes, y en él no puede establecerse diferencia entre ciudadanos y extranjeros.

969. Tampoco puede establecerse entre el comerciante residente en el Estado y el domiciliado en el extranjero. El comercio es, por su propia índole, cosmopolita, y los derechos relativos al comerciante y al industrial de exigir que las producciones de su propio trabajo y las de la industria no se confundan por los consumidores con los productos de los demás, son cosas que no pueden depender del hecho accidental de que el establecimiento, centro principal del comercio y de la industria, se halle dentro ó fuera de los confines del Estado. Se pretende justificar la reciprocidad como medida de protección del comercio y de la industria nacionales, concediéndole como medio de defensa el poder usar las represalias contra la industria y el comercio extranjeros, pero, realmente, no nos es posible entender cómo pueden los legisladores de los diferentes Estados civiles elevar la represalia á sistema de orden jurídico. ¿Puede, acaso, un legislador justificar la violación de los derechos de un extranjero, sólo porque en el país á que pertenece haya la costumbre de violar el mismo derecho en perjuicio nuestro? Y si así fuese, ¿en qué se distinguirían los Estados civilizados de los bárbaros, aquéllos en que la ley representa la autoridad del derecho de los que no tienen más norma que su capricho?

970. Cuando predominaban otros criterios, cuando se regulaban de otra manera las relaciones comerciales, pudo elevarse la represalia á sistema de gobierno. Tratábase de acrecentar, á toda costa, la riqueza nacional sin tener en cuenta los medios, y por lo tanto, las relaciones del derecho público y privado estaban subordinados al fin único de enriquecerse con perjuicio de los comerciantes rivales. Hoy las ideas han cambiado por completo, y debe siempre reputarse como una reminiscencia de política mezquina el subordinar el respeto de los principios del derecho á la represalia.

De todo esto debe inferirse que donde esté en vigor una ley que subordine la protección legal de las marcas ó divisas extranjeras á la condición de la reciprocidad, no puede hacerse otra cosa que atenerse á lo que la misma disponga, pero que según los principios del derecho racional, incumbe á los legisladores reformar las leyes existentes, y en los países en que nada disponga la ley en este punto, incumbe á los Tribunales hacer desaparecer toda diferencia entre ciudadanos y extranjeros, fuera del caso de fraude ó en que se irroge perjuicio al comercio nacional ó al que se ejerza en el extranjero. La acción fraudulenta no puede perder su carácter de tal, porque sus efectos redundan en perjuicio de un comerciante que resida aquende ó allende las fronteras del Estado.

971. Lo que sí debe siempre reputarse indispensable para conferir á uno la propiedad de una marca determinada, es que tenga su uso exclusivo con arreglo á la ley del país donde primitivamente adquirió su propiedad: debe, por lo tanto, no sólo reputarse necesaria la previa adquisición legal, con arreglo á las disposiciones de la ley extranjera, sino también que no se haya perdido. Por consiguiente, no podría concederse á uno que hubiese hecho el depósito de una marca, que fuese del dominio público en el país de origen, el obtener la propiedad mediante el depósito en el país donde lo hubiese hecho regularmente, observando las demás disposiciones exigidas por la ley para ser reputado propietario de la marca. ¿Cómo aceptar que uno pueda pedir y obtener en nación extranjera la protección legal de lo que no se considera de su propiedad por la ley de su país?

Todo lo que puede exigirse en razón y justicia es que, una vez adquirida la propiedad de una marca determinada en el país de origen, pueda obtener también su propiedad en otro, observando todas las disposiciones requeridas por la ley. Dado que se haya adquirido en el país de origen la propiedad de la marca, debe considerarse como parte del patrimonio de aquel á quien pertenece, sin que pueda impedírsele obtener la protección legal; pero ¿cómo admitir que lo que ya no forma parte del patrimonio de uno en su propio país, pueda protegerse y atribuírsele en países extranjeros?

Es, pues, natural atenerse á la ley del país de origen para decidir si la marca adoptada por cualquiera puede ó no tenerse como signo distintivo de su comercio y de su industria y para poseer el carácter jurídico de tal marca (1); también conviene decidir con arreglo á la misma ley, si el que pretende haber adquirido la propiedad de dicho signo ó marca en el país de origen, la ha adquirido efectivamente mediante el depósito y la observancia de todas las formalidades requeridas por la ley, siendo además necesario que pruebe ser todavía propietario jurídicamente de la marca. Por lo cual, si hubiese perdido el derecho del uso exclusivo de aquella, según la ley del país de origen, ó si hubiese caducado por la falta de cumplimiento de las formalidades en ella prescritas para la conservación del derecho adquirido, el depósito posterior hecho en otros Estados debería reputarse ineficaz para exigir y obtener la protección legal. En una palabra, según nuestra opinión, se habrá de aplicar la ley del país de origen para decidir acerca de lo que debe reputarse actualmente en el patrimonio del comerciante y del industrial, y

(1) Según la ley italiana, la marca debe indicar el lugar de origen, la fábrica, el comercio y el nombre del establecimiento de donde las mercancías provienen.

La jurisprudencia, empero, ha admitido que puede adoptarse una marca para todos los efectos de nuestra ley, siempre que pueda considerarse como signo distintivo idóneo para designar el establecimiento á que pertenece. Véase Casac. de Florencia, 5 de Noviembre de 1881 (Empresa Wagner, *Monit. dei Trib. di Milano*, 1881, p. 1.142).