

la ley de los otros países para decidir si ha de concedérsele ó no la protección legal de lo que pertenece al comerciante ó industrial extranjeros, como también si ha cumplido ó no todas las prescripciones de la ley territorial para poder pedir y obtener la protección legal en dicho país.

922. Con arreglo á la ley italiana, por ejemplo, no es suficiente haber obtenido del Ministerio de Agricultura y Comercio el certificado de haberse hecho el depósito de la marca, sino que además se requiere la publicación de dicho certificado en la *Gazzeta Ufficiale*, sin cuyo requisito el interesado no podrá ejercitar la acción de daños y perjuicios contra el que haya hecho un uso abusivo de la marca depositada. El Tribunal de Turín deniega, por lo tanto, con razón la acción de un tal Legrand contra Martini y Sola, en atención á que el certificado obtenido por el actor no se había publicado en la *Gazzeta Ufficiale* del reino de Italia, no pudiendo competirle á causa de dicha omisión la acción de daños y perjuicios contra los terceros que hubiesen hecho uso abusivo de la marca depositada (1).

El mismo principio se ve confirmado en la jurisprudencia francesa. Discutióse ante los mismos acerca de la demanda de un fabricante inglés, que pretendía comerciar en Francia con un abono que llamaba *phospho-guano*, y habiendo hecho el depósito que la ley francesa requiere, exigía tener la propiedad exclusiva de dicha denominación. Pero habiendo caído en el dominio público en Inglaterra, el Tribunal Supremo rechazó justamente la demanda, fundándose en que un extranjero no puede reclamar para una cosa que forma parte de su comercio en país extranjero, mayores derechos de los que tenga en su propio país (2). También el Tribunal de Milán aceptó esta máxima, consignando que una industria no puede hallarse en el extranjero en condi-

(1) Tribunal de Apelación de Turín 26 de Febrero de 1875 (Legrand), *Giurisprudenza torinese*, vol. XII, pág. 347, y *Annali della giurisprudenza italiana*, vol. IX, II, 329.

(2) Casac. crim., 23 de Mayo de 1874 (Peter-Lanson, c. Proc. general de París; Clunet, *Journal*, 1875, pág. 190.

ciones más favorables de las que goce en el país de origen (1).

923. Aceptando nuestras razones, es evidente que el uso de la marca y los hechos consumados en país extranjero antes de que su propietario haya asegurado en su favor en cada país el uso exclusivo cumpliendo las formalidades requeridas para establecer legalmente su derecho, no podría invalidar el derecho del comerciante á establecer para lo sucesivo la propiedad de su marca depositándola y llenando las demás formalidades. No podría quejarse ciertamente del uso de la marca hecho en país extranjero antes de hacerse constar su propiedad, pero sí tendría medio de impedir su uso después de haberla depositado y hecho reconocer su derecho de propiedad.

Esta cuestión ha sido vivamente discutida ante los Tribunales franceses, belgas é italianos bajo diversos conceptos.

En Francia y en Bélgica la protección de las marcas extranjeras está subordinada á la condición de la reciprocidad, y antes de la ya mencionada ley francesa de 1873, tanto en uno como en el otro país, se requería que la reciprocidad se hubiese estipulado mediante una convención *ad hoc*. Fué, pues, objeto de discusión en los Tribunales de ambos países si los extranjeros que no habían hecho el depósito de sus marcas por faltar la convención que asegurase la protección recíproca de las mismas, podían hacerlo útilmente después de llevarse á cabo el tratado, reivindicando por medio del depósito el uso exclusivo, é impidiéndolo á los que lo hubieran usurpado prevaleándose de la falta de protección legal. Los Tribunales franceses han acordado que los comerciantes extranjeros podían gozar del beneficio de la protección de las marcas depositadas con posterioridad á los tratados ó á la promulgación de la ley de 1873, que ha declarado suficiente la reciprocidad legislativa, pero que no podían reivindicar el uso exclusivo de las marcas usurpadas antes del tratado ó de la ley que les había concedido el derecho de impedirlo (2).

(1) Tribunal de Milan, 14 de Junio de 1878. (Razón comercial Vita y hermanos), *Giornale dei Trib. di Milano*, 1878, pág. 602.

(2) París 16 de Septiembre de 1863, y Casac. de Abril de 1874 (Spencer c. Peigrey); Pataille, *Journal*, 1864, pág. 97; París 29 de

Esta teoría se ha combatido enérgicamente por los escritores franceses (1), y ha sido rebatida con argumentos muy poderosos por Bedarribe, Abogado fiscal del Supremo.

Por el contrario, los Tribunales belgas y los italianos han sancionado principios más en armonía con la justicia y el derecho. El Tribunal de casación belga observó, en efecto, que el hecho de la usurpación no podía conferir ningún derecho á los que se habían apropiado las marcas pertenecientes á personas imposibilitadas para obtener la protección legal (2).

974. En Italia, donde la ley concede la protección legal de las marcas á todos los extranjeros que observan las prescripciones establecidas al efecto para los nacionales sin ninguna condición de reciprocidad legislativa ni diplomática, la discusión ha tenido mayor importancia desde el punto de vista de los principios. El objeto de la discusión entre nosotros ha sido si los extranjeros que no hubiesen depositado regularmente sus marcas observando las prescripciones legales, podían, haciendo el depósito aunque tarde, reivindicar su uso exclusivo contra los que lo hubiesen usurpado antes de haberlo hecho y de haber obtenido la patente.

Es evidente que hay notable diferencia entre la situación en que se han encontrado los extranjeros en Francia y Bélgica, donde legalmente nada podían hacer para garantizar la protección y la en que se han encontrado en Italia, donde la ley no priva á los extranjeros de medios para hacerlo. Entre nosotros se ha tratado de decidir si aquellos que por un hecho propio no habían adquirido la propiedad legal de sus marcas, debían considerarse decaídos del derecho á impedir su uso á los que las hu-

Abril de 1864 y Casac. 4 de Febrero de 1865 (Peter Stubs c. Astier); idem id., 1865 (81); Casac. requ. 13 de Enero 1880 (Beissel) *Journal du Palais*, 1882, pág. 1.134 y la nota ib.

(1) Véanse los importantes artículos de Pouillet en la *Propriété industrielle* (núm. 323) y la obra del mismo ya citada; las observaciones de Pátuille, año 1864 (218) y las de Colmels, *Annales*, número 238.

(2) Casac. belga. 21 de Junio de 1865 (Gilber); Pataille, 1866 (427).

biesen usurpado con anterioridad á la adquisición de la patente.

A pesar de los cambios que ha experimentado la jurisprudencia, por haber negado el Tribunal de Turín el derecho á reivindicar el uso exclusivo de las marcas (ya usadas en el reino antes que su propietario adquiriese la patente) (1), sin embargo, el de casación del mismo Turín y los de Milán, Parma y Casala (2) han sostenido que la morosidad en el depósito no implicaba la privación del derecho, sino sólo la suspensión de la acción; y que para decidir si puede ésta entablarse contra los que hayan usurpado las marcas de otro antes de realizarse el depósito, deberían aplicarse las reglas generales relativas á la posesión abusiva y á la usurpación, apreciando la buena ó mala fe de los que hubiesen hecho el uso ilegítimo.

Estas decisiones tienen capital importancia desde el punto de vista doctrinal, porque están fundadas en el recto concepto general de que la ley que garantiza al productor ó negociante el derecho exclusivo de usar sus marcas para distinguir los productos y objetos de su comercio, no crea el derecho, sino que sólo declara su derecho preexistente. Por lo cual, cuando se repute adquirido legalmente debe mirarse como un derecho patrimonial, y en tal concepto protegerse por la ley, siendo, por consiguiente, el uso de las marcas punible siempre que se pruebe que ha sido fraudulento y abusivo.

Si prevaleciesen en todos los países estos principios, para decidir acerca de las consecuencias que la negligencia en hacer

(1) Turín 9 de Agosto de 1879 (Johann Farina, c. Utrich y otros) *Giornale dei Trib. di Milano*, 1879, pág. 866, y 12 de Agosto de 1879; Pelaez, c. Freund, *Monitore dei Tribunali di Milano*, 1879, página 1101.

(2) Casac. de Turín, 3 de Marzo de 1880 (Pelaez), *Monit. dei Tribunali*, pág. 224, y Casac. 3 de Marzo de 1880 (Johann Farina) *ibid* página 371; Turín 3 de Marzo de 1880 (Grenier, Bettini), 1880, página 690; Tribunal de Parma, 25 de Marzo de 1880 (Pelaez), *Monitore*, 1880, pág. 500; Tribunal de Milán 2 de Agosto de 1879 (Caviezol, *ibid.*, pág. 762; Tribunal de Casale, 21 de Julio de 1871 (Girón hermanos), *Monitore*, 1881, pág. 1143.

el depósito en países extranjeros pudiese ocasionar, sería necesario en todos los casos apreciar si esta negligencia, y el silencio ó tolerancia por parte del propietario podía equivaler á una especie de abandono del derecho, como asimismo la buena ó mala fe del que hubiese usado las marcas de otro.

975. Hay que tener presente que, debiendo depender en cada país extranjero la propiedad de la marca del depósito y de la observancia de las formalidades prescritas por la ley, convendrá atenderse á ésta para decidir si puede ó no efectuarse legalmente el depósito. Por lo tanto, si la ley territorial reputase contrario á la moral y al orden público el uso de un cierto signo como marca de comercio, no podría el comerciante extranjero invocar la ley de su nación para reivindicar el uso de dicho signo.

También deberá admitirse que si, por considerar la ley territorial que ciertos signos distintivos no pueden tener el carácter de marca de comercio, debiéndose reputar por ende del dominio público, no podrían adquirir dicho carácter en virtud de la ley extranjera. ¿Habría de aplicarse siempre la ley territorial para decidir acerca de la condición jurídica de las cosas, y si con arreglo á la misma un signo determinado puede ser ó no objeto de la propiedad industrial, como podría llegar á serlo en virtud de ley extraña? (1)

Aplicando este principio, puede con razón sostenerse que las expresiones comunmente adoptadas para indicar la naturaleza de un producto no pueden llegar á ser una marca, si el que las ha adoptado, traduciéndolas á otra lengua, no ha hecho el depósito para reivindicar su uso exclusivo. El Tribunal de justicia de New-York, denegó la demanda de un farmacéutico que ven-

(1) Según la ley holandesa, la marca no puede consistir en letras, cifras ni palabras ordinarias. — Véanse también varios casos en que la acción ha sido denegada por no reunir los signos distintivos depositados los caracteres de marcas de comercio. París 12 de Enero de 1874 (Coleman), New-York 9 de Noviembre de 1880 (Wan Beil c. Prescott); Clunet, *Journal du droit intern. privé*, 1875, página 355. 1881, p. 275, Leipzig 16 de Abril de 1878 (Armstrong). Pataille, *Journal*, 1878, p. 216.

diendo su producto con el nombre de *elixir-ferro phosphoré d'écorce de calisaja*, quería impedir á otros denominar de igual modo un producto análogo que contenía las mismas sustancias (1).

Creemos, no obstante, justa la observación que hace Pouillet (2), de que ciertas denominaciones comunes, cuando se han apropiado y hecho su depósito antes que sean del dominio público, con objeto de usarlas con una denominación imaginaria é indicar específicamente determinados productos, pueden ser objeto de la propiedad industrial. Opinamos, por otra parte, que acerca de esto no pueden establecerse reglas absolutas, debiéndolo dejar al arbitrio de los Tribunales.

976. Se ha suscitado también otra cuestión relativa á las personas en quienes puede recaer el derecho de aprovecharse de los beneficios de la ley, ó de otro modo, si puede atribuirse tal derecho así á los individuos como á las sociedades.

Hay que admitir en principio que, como la profesión de fabricante ó comerciante puede ejercerse lo mismo por una persona física que por una moral, y que siendo el derecho de individualizar los propios productos un derecho personal que corresponde á todo el que ejerza la industria ó el comercio, es lógico que no pueda negársele á las personas jurídicas (3). En lo referente á los requisitos y condiciones necesarias para poseer el derecho al uso exclusivo de la marca y á las garantías legales, debiendo aplicarse la ley de cada país, será preciso decidir á tenor de ésta acerca de la situación legal de las sociedades extranjeras y acerca de la necesidad del reconocimiento previo de las mismas para que puedan optar á los derechos que nacen del ejercicio de su comercio.

977. Debemos observar, por último, que se ha discutido también si, supuesta una convención diplomática que hubiese estipulado la protección de las marcas con la condición de la

(1) Véase Clunet, *Journal*, 1875, p. 301.

(2) *La propriété industrielle*, núm. 59.

(3) Casac. belga, 26 de Diciembre 1876 (Spies, c. Kiss), *Pasicrisis*, 1877, I, 54.

reciprocidad, podrían aprovecharse de sus ventajas los habitantes de las colonias. Esta cuestión se debatió en el Tribunal de París, el cual negó á un tal Boch la facultad de reclamar contra un francés que le había usurpado y falsificado la marca, porque «no conteniendo los tratados realizados entre Francia y España sobre la protección de marcas de comercio cláusula alguna que los haga aplicables á las colonias respectivas, no puede un fabricante cubano perseguir en Francia la falsificación de su marca de fábrica» (1).

Inspirase esta sentencia en los fines de la legislación francesa, á saber: de subordinar todo el sistema de los principios relativos á esta materia al objeto único y principal de proteger la industria y el comercio francés, y de querer considerar el derecho de protección fundado siempre en los tratados. Prescindamos del principio general en que el Tribunal se apoya, esto es, que los tratados que regulan las relaciones de las metrópolis no son aplicables á las colonias, de tal suerte, que atribuyan á los colonos el ejercicio de los derechos civiles concedidos á los ciudadanos del Estado (principio que nos parece muy discutible en la generalidad absoluta, que el Tribunal de París lo establece). A nuestro juicio, y como regla general, todo depende de las relaciones políticas que unan á la colonia con la metrópoli. Pero en este caso concreto, supuesto que el uso de la marca de otro es un delito, ¿podrá acaso sostenerse que la usurpación y el fraude, cosas ilícitas de por sí, hubiesen de dejar de serlo por haberse cometido en perjuicio de uno que tuviese su domicilio en la Habana ó en Puerto Rico? El derecho al uso exclusivo de la marca de fábrica, que según la ley debe garantizarse á todos, es una de las formas del derecho de propiedad, y por lo menos debe reputarse como un derecho patrimonial personal, debiendo estar en absoluto bajo la tutela de las leyes represivas del fraude. El tratarse de un habitante de las colonias no destruye el hecho de que la falsificación de sus productos y la usurpación

(1) Cour de Paris, ch. correc., 4 de Julio de 1879 (Boch c. Tinchant; Clunet, *Journal*, 1879, pág. 548).

de las marcas de su fábrica pueden llevarse á cabo con el objeto de apropiarse los beneficios inherentes al nombre, á las marcas del mismo fabricante ó comerciante, y además con la intención de engañar á los compradores en la procedencia de los productos.

Lo único que conviene indagar es si el que alega el derecho sobre la propiedad de la marca ha hecho efectivamente todo lo que prescribe la ley territorial para poder gozar de su uso exclusivo, y estar en aptitud de exigir y obtener la protección legal. Probado esto, debe admitirse la protección legal sin tratar de disminuir con sofismas y subterfugios la fuerza de los principios, según los cuales debe impedirse todo atentado á los derechos patrimoniales del hombre, adquiridos con arreglo á la ley. Esquivar la aplicación de la ley que castiga el fraude, aduciendo que se trata de un comerciante establecido en las colonias, y no del que lo está en la metrópoli, nos parece verdaderamente un razonamiento sutil alegado con el sólo objeto de hacer inaplicable la ley promulgada para proteger los derechos de las personas y la buena fe de los ciudadanos.

978. Los principios expuestos deben aplicarse con mayor razón al nombre comercial. La usurpación del nombre de una persona ó de una sociedad debe considerarse por sí misma como un atentado punible en virtud del derecho de gentes. En efecto, el nombre representa la persona misma, es compendio de todos los elementos de su individualidad; es entre las propiedades la más cierta, la más indiscutible, la más legítima é imprescriptible. Por estas razones, é independientemente de los tratados internacionales, debería toda Soberanía, sin establecer diferencia entre ciudadanos y extranjeros, aplicar las propias leyes penales á todo el que hubiere usurpado el nombre comercial de otro.

Sin embargo, en la práctica no se ha reconocido generalmente á los extranjeros la facultad de perseguir en juicio por usurpación del nombre comercial.

979. Este delito se rige en Francia por la ley de 28 de Julio de 1824, y concediéndose á los extranjeros el goce de los derechos civiles en virtud de la simple autorización del Gobierno

para establecer el domicilio, ó por el mero hecho de pertenecer á un Estado con el cual haya un tratado sobre la base de la reciprocidad, se ha reconocido la acción por usurpación del nombre comercial solamente á los extranjeros que se encuentren en las condiciones de los artículos 11 y 13 del Código civil (1). La ley de 1857 no modificó, en cuanto á los principios, la regla sancionada por la jurisprudencia, y el Tribunal de casación en sentencia dictada el 27 de Mayo de 1870, decidió que el castigo del delito de usurpación del nombre comercial ó de la razón social no podía ser objeto de acción judicial por parte de un extranjero. Sólo la ley de 26 de Noviembre de 1873, art. 9.º, se ha inspirado en principios más liberales, sancionando la máxima de que las disposiciones de la ley francesa relativas al nombre comercial deben también aplicarse á los extranjeros si en el país á que pertenecen se admite por la ley ó por un tratado el principio de reciprocidad.

980. En Bélgica la cuestión del derecho correspondiente á los extranjeros para querellarse por la usurpación del nombre, se debatió ampliamente en la causa *Spier* contra *Kiss*. Habiendo éste fabricado *spagnoletes* había hecho inscribir sobre los paquetes de las mismas la razón comercial *Joseph Huppmann firma la Ferme*, y fué citado ante el Tribunal correccional por haber usurpado el nombre de *Huppmann* á la razón comercial de *Joseph Huppmann*.

El Tribunal, en sentencia de 17 de Agosto de 1875, había admitido la acción por parte de *Spier*, ciudadano sajón, atendiendo á que la usurpación del nombre comercial caía bajo las

(1) En la exposición de motivos en que se funda la ley de 1824, tal como resulta de las relaciones hechas á la Cámara, aparece que se provocó por los fabricantes franceses á fin de proteger la industria nacional. Por lo cual ha interpretado siempre la jurisprudencia en dicho sentido la aplicación de aquella ley, y el Tribunal de casación en pleno decidió en sentencia de 12 de Julio de 1848, que habiendo tenido por objeto la citada ley proteger la industria nacional, establecía un derecho ó una facultad meramente civil, de cuyo goce estaba excluido el extranjero.

prescripciones del Código penal, prescindiendo de la existencia de todo tratado internacional, y que no debía hacerse ninguna distinción entre que el nombre usurpado fuera de un ciudadano ó de un extranjero. También tuvo en cuenta el Tribunal que no debían aplicarse principios diversos, si en vez de un nombre se tratase de una razón social, sin que pudiese considerarse ésta como una marca de comercio (1).

El Tribunal de Bruselas consideró, por el contrario, las disposiciones del Código penal relativas á la represión de la usurpación del nombre, encaminadas esencialmente á proteger la industria nacional, y concluyó que el extranjero que no tenía en Bélgica el goce de los derechos civiles, ni tampoco la residencia ó el establecimiento comercial, no podía perseguir en juicio al que le hubiese usurpado el nombre comercial si no existía algún tratado internacional que le concediese tal derecho. Que de todas maneras, los principios que podían regular la acción por usurpación de nombre no podían aplicarse á la de una razón social, sobre todo cuando en dicha razón social no entraba el nombre de ninguno de los miembros de la sociedad que lo usase, debiéndose considerar el nombre de aquella como una creación del derecho positivo, no pudiendo reservarse el derecho al uso exclusivo de una razón social sino á los que disfruten de los derechos civiles.

El Tribunal de casación belga ha adoptado en cambio una teoría más liberal, admitiendo que la usurpación del nombre comercial ó de una razón social es por sí misma un delito, y que las prescripciones de la ley penal que la castigan son aplicables á todos los interesados sin distinción de ciudadanos y extranjeros, siendo muy interesante la sentencia bajo el punto de vista doctrinal: «Todo comerciante—dice—ó todo establecimiento de comercio ó de industria, posee la propiedad exclusiva de su nombre ó de su razón comercial. Esta propiedad constituye un derecho que, con arreglo al art. 128 de la Constitución, debe ser

(1) Tribunal correccional de Bruselas, 17 de Agosto de 1875; *Pasicrisis*, 1876, II, 267, y *Clunet, Journal du droit int. privé*, 1876, página 302.

protegido así en la persona de un extranjero como en la de un ciudadano. El art. 191 del Código penal, que tiene por objeto esta protección, no restringe su aplicación al caso en que el fabricante ó establecimiento industrial sean belgas. Por otra parte, el hecho de inscribir en un objeto fabricado el nombre de otro fabricante que no sea su autor, es no solamente un atentado contra la propiedad de aquel cuyo nombre se suplanta, sino también un delito contra la fe pública; esto es, una alteración de la verdad respecto de ciertos signos, siendo una necesidad social el tener confianza en ellos; el legislador les concede esta categoría colocándolos entre los crímenes y delitos contra la fe pública. Los delitos de esta naturaleza caen bajo la acción de la ley penal, cualquiera que sea la persona cuyo nombre se haya usurpado para engañar la fe pública» (1).

Según esta razonada doctrina del Tribunal Supremo belga, el nombre comercial pertenece á la persona, trátese de un nombre individual ó del de una razón social, y á su usurpación son aplicables las disposiciones de la ley penal y no las que regulan la usurpación de una marca comercial, porque el nombre no es una marca ó signo de comercio (2).

381. En Italia las disposiciones relativas á la usurpación del nombre comercial ó de la firma, están consignadas en la ley de 30 de Agosto de 1868.

Dícese en el art. 1.º que la firma característica del productor puede constituir una marca ó signo distintivo, sancionándose en el art. 5.º la prohibición de usurpar el nombre y la firma, ya pertenezcan á un individuo ó á una sociedad, conminándose con la pena correspondiente á los contraventores.

(1) Casac. belga, 26 de Diciembre de 1876, *Pasicrisis*, 1877, I, 54, y *Journal du droit intern. privé*, 1878, pág. 523. Dicho Tribunal de casación había consagrado la misma doctrina en su sentencia de 5 de Junio de 1876, en la causa Moët y Chardón contra Erpheelins.

(2) El Tribunal de Bruselas aplicó estos principios á la usurpación de nombre hecha en perjuicio de un italiano llamado De Longo, en sentencia de 4 de Febrero de 1880; Pataille. *Annales*, 1881, página 106.

Las disposiciones de la citada ley fueron ampliamente discutidas en la causa *Johann María Farina di Colonia y Ulrich* y otros, acusados de usurpación de nombre. El Tribunal de casación de Turín, anulando una sentencia del de apelación de la misma ciudad, decidió que el nombre, como la misma personalidad designada con el nombre ó la firma, era imprescriptible, y que su usurpación, aun cuando no se haya designado como marca ó signo distintivo de los productos, constituye por sí misma una contravención al art. 5.º de la ley de 30 de Agosto de 1868, que prohíbe y castiga la usurpación de nombre (1).

Estos mismos principios fueron aplicados por el Tribunal de Milán, que reconoce como regla sancionada por la ley de 1868 y por la jurisprudencia, que el nombre es una propiedad, debiendo protegerse como tal por la ley, que en tal concepto debe reputarse inviolable, y además que el uso del nombre ajeno no puede ser lícito sino en el solo caso de que el que lo use tenga su posesión legítima (2).

Debe efectivamente admitirse que, perteneciendo á toda persona el derecho de servirse de su nombre en el ejercicio de su comercio, también se le debe reconocer aun en la hipótesis de que, teniendo el nombre propio de otro, lo adopte. En tal caso no podría decirse que había usurpación de nombre, fundándose en los perjuicios que se irrojan con ello al que tiene el mismo nombre (3). Sólo cabe razonablemente sostener que, cuando de

(1) Casac. 3 de Marzo de 1880. *Johann María Farina y Ulrich, Monitore dei Tribunali*, 1880, pág. 371.

(2) Tribunal de apelación de Milán, 16 de Mayo de 1881, en la causa Erba. En esta causa se estableció asimismo el principio de que no podía admitirse por presunción la cesión de un nombre sino que había que probarla, y que dicho principio era aplicable tanto al nombre comercial de un italiano como al de un extranjero ó empresa extranjera. Como observó el Tribunal de casación de Turín en la citada sentencia, el principio de la perfecta igualdad entre el ciudadano y el extranjero, sobre estar sancionado por el artículo 3.º del Código civil, está confirmado en el 4.º de la citada ley de 1868.

(3) Este fué el principio que se aplicó por el Tribunal de Apelación de New York en la causa *Glendon Iron c. Uhler*. Se trataba

las circunstancias resulte que el uso del homónimo se hace con la intención de inducir á error al público, uniendo al nombre otras combinaciones encaminadas á sorprender la buena fe de los consumidores, podía exigir el primero que tenía el uso comercial del nombre que el otro añadiese á la denominación común ciertas indicaciones para prevenir de este modo una concurrencia desleal (1). Esto debe, por otra parte, dejarse al prudente arbitrio del Magistrado que, apreciando las circunstancias, puede decidir con mayor conocimiento de causa.

982. Resumiendo, pues, los principios que á nuestro modo de ver deberán regular el uso del nombre comercial, opinamos que el nombre propio de un inventor ó productor no puede considerarse en las mismas condiciones jurídicas que una marca de comercio. El nombre pertenece á cada cual por derecho propio, estando destinado por sí mismo á individualizar la personalidad, y por tal razón no es susceptible de apropiación particular ni de ser sometido á las reglas concernientes á las marcas de comercio (como son el depósito, el registro, etc.), en cuanto á admitir que sólo á aquél á quien el nombre pertenece debe reservarse su uso exclusivo. Por consiguiente, hay que reconocer que existe usurpación de nombre siempre que cualquiera lo adopte sin autorización expresa de la persona á quien pertenece; y que cuando el uso del nombre de otro se hubiese hecho de buena fe

de un individuo llamado Glendon, que aplicaba su nombre á un hierro que fabricaba. Habiendo cesado después en su comercio, otro fabricante de hierro del mismo nombre ponía también sobre sus productos *Glendon*. Se decidió que en este caso el uso del nombre era legítimo.

(1) Esta cuestión fué decidida en Francia, y se acordó que el que primero había designado sus productos con el nombre propio, podía exigir que se obligase á su homónimo á unir al nombre indicaciones propias para caracterizar los respectivos productos. Véase Tribunal de París, 29 de Julio de 1876; *Le Droit*, 9 de Agosto de 1876; Clunet, *Journal du droit int privé*, 1886, p. 298.—Confróntese también la sentencia del Tribunal inglés de 21, 24 y 25 de Mayo de 1876 en la causa *Singer Manufacturing Company c. Wilson*; *Journal* citado, pág. 285, y la del Tribunal de los Estados Unidos en la causa *Carrol*, id., 1881, p. 275.

(como podría suceder en el caso de que lo hubiese adoptado para designar un producto conocido del público bajo aquella denominación), podría ser esto ciertamente motivo bastante para excluir la acción penal y la de indemnización de daños por parte del que usó el nombre; pero no lo sería para hacerle perder el derecho á impedir el uso del nombre propio para lo sucesivo (1); y como quiera que debe considerarse fundado este derecho en la ley llamada á proteger la personalidad y á impedir cualquier atentado á los derechos personales, no es conveniente establecer en este concepto ninguna distinción entre el ciudadano y el extranjero, ni subordinar el reconocimiento del derecho que cada uno tiene á usar exclusivamente su propio nombre á la existencia de tratados internacionales ó al principio de la reciprocidad legal.

Hay que exceptuar únicamente el caso de que por consentimiento tácito de cualquiera, se haya adoptado su nombre para designar un objeto dado, porque entonces, á causa de haberse usado públicamente para indicar el objeto á que en su origen se aplicó y sin oposición por parte de aquel á quien el nombre pertenece, debe reputarse del dominio público como designación del objeto. Tal es el caso, por ejemplo, de la lámpara denominada *Quinquet*, del sistema *Jacquard*, y probablemente acontecerá lo mismo con la máquina *Singer*.

983. En la aplicación de los principios hasta ahora expuestos podría surgir una dificultad, en la hipótesis de que no se tratase de nombre aislado sino del nombre unido á emblemas é indicaciones con las cuales estuviese incorporado de manera que pudiese formar con la enseña una marca de comercio ó de fábrica, de la cual no fuese sino una parte constitutiva. Suponiendo que se pretendiese en tales circunstancias atribuir el carácter de marca de fábrica al nombre así encubierto, se debería por consiguiente admitir, que habría de aplicarse las reglas que

(1) Conf. la sentencia del Tribunal de París, 12 de Enero de 1884. (*Compagnie Liebig extract of meat c. Coleman*), *Le droit*, 20 de Marzo de 1874.