

# Apuntes para la construcción de un derecho registral de la propiedad industrial

PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS

Abogado del Estado

## I. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1) *Carácter mixto de estos derechos.*

No vamos a acometer el estudio de los derechos sobre la llamada propiedad industrial. Sólo tocaremos su faceta registral, y si algún otro problema se alude será sólo en función de la institución del Registro administrativo de dicha propiedad. Sin embargo, cabe proclamar cómo con cierta unanimidad la doctrina habla de aquel carácter mixto o compuesto. He aquí como lo expone Paul Roubier, uno de los más ilustres tratadistas en la materia y al que citaremos más de una vez: El derecho patrimonial de propiedad industrial es independiente del derecho moral que corresponde al autor. El último derecho pertenece al creador en razón al hecho de que la obra es una emanación de su personalidad y que resulta de su cualidad misma de creador. Este derecho moral tiene por objeto el respeto de la personalidad humana. Por el derecho moral el autor reivindica el respeto a su personalidad; por el derecho patrimonial privativo de explotación persigue determinados provechos pecuniarios.

Existe, por tanto, añade, en la propiedad industrial (igual que en la intelectual) un derecho moral del inventor: es el derecho a llevar el título y cualidad de inventor. Además la propia sociedad tiene derecho a saber quién es el verdadero inventor para fijar su nombre para la posteridad.

La Convención de la Unión (modificada por la Conferencia de Londres en 2 de junio de 1934) reconoce expresamente tal derecho al decir que el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

Igual preocupación existe en nuestro derecho. El artículo 59 del Estatuto de la propiedad industrial establece que cuando una sociedad o razón social solicite la concesión de una patente mencionará en la instancia el nombre del inventor, que deberá consignarse en el certificado correspondiente.

Este derecho moral constituye uno de los llamados derechos de la personalidad. Pero aquí basta con su cita, pues en adelante nos ceñiremos al derecho patrimonial de propiedad industrial que es el que nos interesa.

## 2) *Naturaleza del derecho patrimonial de propiedad industrial.*

Hemos de remitirnos en un todo a la exposición que nuestros manuales del Derecho civil hacen de las teorías sustentadas al efecto. Y tampoco será preciso entrar en excesivas honduras, pues ese problema es algo previo al aspecto registral que es el que se acometerá. Sin embargo, se puede constatar (así Castán) cómo la doctrina patria acoge cumplidamente la teoría del derecho sobre bienes incorpóreos o inmateriales.

Precisamente por eso resulta de gran interés recoger la crítica que Roubier hace de aquella teoría. La expresión derecho sobre los bienes inmateriales no nos hace comprender cuál es el contenido del derecho; nos dice simplemente a qué bienes se aplican estos derechos, pero esto es algo que no basta para definirlos. Y sigue criticando a Kohler: no es el hecho de que un derecho se aplique a tal o cual objeto el que sirve de base a la división general de los derechos, sino el de que el derecho tenga tal o cual contenido.

Rebasando ya su postura crítica, pasa Roubier a sentar afirmaciones más constructivas. Dice que el derecho de explotación de la propiedad industrial se alinea en la familia jurídica de los derechos de monopolio, o derechos exclusivos de reproducción. Familia que abarca otros derechos privativos del mismo género: derechos de los concesionarios de servicios públicos, monopolios fiscales, etc.

Con esta postura coincide curiosamente Berliri, que en su tratado de derecho financiero hace de las prohibiciones fiscales uno de los grandes apartados de la soberanía fiscal del Estado. Y como caso más significativo de esas prohibiciones estudia el de los monopolios. Y decimos que es interesante el parangón porque en la propiedad industrial (derecho patrimonial) es básico el monopolio y éste sólo puede darse prohibiendo las reproducciones ajenas. Sin embargo, una caracterización como la dicha resulta excesivamente vaga y negativa (piénsese que se alinean la concesión de servicios públicos y una marca de fábrica). La misma teoría de Berliri en la esfera financiera ha sido en general recusada por la doctrina.

Al tratar de seguir ahondando, a Roubier no le basta ya la idea un tanto estrecha de monopolio y halla a la clientela como objeto de la propiedad industrial. Estos derechos, dice, tienden a la conquista de la clientela, tienen por objeto dar una cierta posición de cara a ella, asegurar y fijarla, tanto como esto pueda ser concebible en un régimen de concurrencia y libertad económica.

El eje jurídico de la vida profesional no pasa por las nociones de propiedad ni de contrato, sino por las nociones de concurrencia y de monopolio. Estos derechos de propiedad industrial miran a una pro-

ducción por venir e indefinida. Son derechos en movimiento y no en reposo. Frente a la propiedad y el crédito (derechos reales y personales) estos derechos son dinámicos; y concluye agudamente: por eso el vestido de la propiedad sienta tan mal a ellos.

Sigue su argumentación con base ahora económica: hoy más que el derecho interesa el valor; pues bien, la clientela es uno de los valores. No es que exista derecho a un quantum fijo de clientela; pero hay derechos que corresponden a una posición jurídica determinada con relación a aquélla. En definitiva, Roubier mantiene que frente a los derechos reales y de crédito hay una tercera clase de derechos: los derechos de la clientela; tal sería la naturaleza de los derechos patrimoniales de propiedad industrial.

El autor se corrige algo en seguida: dichos derechos no se establecen propiamente frente a la clientela, sino más bien frente a los empresarios concurrentes. Y no es esta la única objeción que cabría hacer a su postura. En primer lugar, su concepción propuesta sobre los derechos de la clientela no siempre deslinda con la nitidez debida el plano jurídico del económico. Además incide Roubier en lo mismo que criticaba a Kohler. No puede caracterizar plenamente los derechos de propiedad industrial el decir que se ejercen sobre la clientela. Ello es definir el derecho por su objeto y no por su auténtico contenido. En definitiva, poco se progresa así sobre Kohler, pues la clientela es también un bien incorporal.

La parte que resta así más aceptable es la configuración que Roubier hace los derechos de propiedad industrial como derechos de monopolio. Pero a fin de cuentas ya de siempre se venía manteniendo que una de las características de la propiedad era precisamente la facultad de exclusión, exclusividad o monopolio. Por tanto, pese a todos los intentos, bien laudables por cierto, no parece haberse superado la clásica estructura del derecho real; o del derecho absoluto si es que quiere utilizarse esta terminología en lugar de la anterior. Únicamente constataremos, por si pudiera ser también de aplicación a la figura de la propiedad industrial, el hecho de que modernamente la zona delimitadora de los derechos reales y personales está en auténtica revisión por parte de la doctrina.

Pero no ha de ahondarse más en estos problemas de naturaleza jurídica que según anunciamos no eran la materia propia de este trabajo.

### 3) *La propiedad industrial y su registro administrativo.*

El problema de la naturaleza de aquella propiedad se complica cuando se lo pone en relación con la institución registral que se ha creado para protegerla. El Registro llega a afectar hondamente a aquella propiedad.

Fuentes Carsi, al estudiar el proceso de nulidad de marcas, cita esta distinción de Díaz de Velasco referida a las patentes de invención: Hay el derecho perfecto de propiedad de la invención, esto es,

cuando el inventor es quien tiene la patente; hay el derecho a obtener la patente, que es el que el descubridor tiene antes de obtener aquélla; y, finalmente, existe el derecho de patente, que es el que corresponde a su titular aun no siendo el inventor.

Aquí sólo se deja esbozada la cuestión que, desde luego, es de extraordinaria importancia. En el párrafo III de este estudio se acometerá más a fondo.

## II. EL DERECHO REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1) *Dificultad de su estudio.*

Nada se ha de decir del carácter problemático que presenta toda la materia de la propiedad industrial. Su origen relativamente reciente en la historia y, por tanto, la falta de tradición jurídica sólida en que apoyarse, el tratarse de bienes inmateriales y no obra de la misma naturaleza, en suma, su artificialidad que hace que la urgencia de las normas supremas del derecho natural aparezca más lejana y con menos evidencia, todo, en suma, conspira a hacer oscura la materia. Y, por descartado, poco tratada.

Pues si eso ocurre con la propiedad industrial, mucho más se da con el derecho registral creado para ampararla. Este último suma a las dificultades que aquella materia básica encierra todas las que ofrece la institución registral en sí. Y esos inconvenientes, al sumarse, más bien cabría decir que se multiplican. Por ello poco puede extrañar que el tratamiento doctrinal del derecho registral industrial sea casi inexistente.

Ese tratamiento, además, exige penetrar en ramas muy diversas del ordenamiento. En primer lugar, la materia a registrar está a caballo entre el derecho civil y el administrativo. Este último carácter tienen las normas de organización del registro propio. Y luego está el propio derecho registral (fundamentalmente y como causa ejemplar el del registro de la propiedad inmobiliaria) que habrá de solucionar y articular mediante el juego de sus principios las consecuencias y efectos de la registración. Finalmente, y por la honda relación con el registro de la propiedad que estudiamos, no puede omitirse alguna consideración de derecho procesal a modo de apéndice.

Todas esas ramas del ordenamiento confluyen en nuestro derecho positivo en un solo cuerpo legal, el estatuto de la propiedad industrial; la búsqueda y aplicación resultan en principio facilitadas con ello. Pero no siempre la combinación de normas tan dispares se ha producido con total acierto, y mucho menos con perfecta y clara sistemática. Con todo, no es todo el estatuto, sino una pequeña parte, la registral, la que será examinada con autonomía en las líneas que siguen.

## 2) *Matiz administrativo de este derecho registral*

En primer lugar lo da el hecho de que la misma propiedad industrial tenga cierto carácter administrativo. Este hecho es, desde luego, evidente en nuestro ordenamiento y no requiere corroboración. Por lo que hace a la dogmática, la propiedad que nos ocupa es estudiada en sus obras, bien por los civilistas, bien por los administrativistas. Una prueba del matiz administrativo la tenemos en que el Código civil no dedicó precepto especial a la propiedad industrial, a diferencia de lo que hizo con la intelectual.

Lo que se ha dicho en el párrafo anterior es más acusado tratándose de las invenciones. Estas se consagran por medio de la patente, que reviste un indudable y acusado carácter administrativo. Así puede decir Roubier que, a diferencia de las marcas, en materia de inventos sólo la patente constituye el verdadero título jurídico. Hay una formalidad de derecho público en la base misma de constitución del derecho de invención. La patente es un acto administrativo; quizás aquí haya una huella del antiguo sistema de privilegios a los inventores.

En cambio, no ocurre algo tan acusado en materia de marcas de fábrica. Claro es que el propio autor citado añade que esa distinción hoy día apenas tiene fundamento. También en la invención debería decirse invención registrada. Y hay que añadir que aquella criticada distinción es aún menos acusada en el derecho patrio.

El carácter administrativo se acusa más fuertemente en determinadas formas de la propiedad industrial, cual las denominaciones de origen. Y este fenómeno relativamente reciente sí que es general. Roubier ha hablado de una invasión del derecho de la propiedad industrial por textos de Derecho público o administrativo. Con ello se puede llegar a destruir la unidad del régimen jurídico y a acentuar el carácter reglamentario de la legislación. Este aumento de matiz reglamentario es, naturalmente, más importante aún en la legislación aduanera y proteccionista sobre las indicaciones de origen de los productos. Y ello por razones obvias.

El influjo administrativo en la propiedad industrial determinó otrora el que el conocimiento de esas materias se atribuyera a autoridades administrativas. Pero nada se dirá aquí sobre ello, pues el capítulo 1 de la obra de Fuentes Carsí está dedicado a tratarlo. Ese mismo autor cita cómo hasta fecha bien reciente (Decreto de 26 de diciembre de 1947) en los modelos y dibujos industriales la competencia estaba atribuida a la Administración.

La situación actual la concreta certeramente con estas frases: es de la competencia de los Tribunales ordinarios toda declaración de derechos que verse sobre su adquisición originaria, prerregistral o extrarregistral (incluso contra lo declarado por el registro); en cambio, compete a la Administración y luego a la jurisdicción contenciosa la revisión de los actos administrativos reglados de concesión, en lo referente a aspectos de este derecho examinables por la Administración en el expediente de concesión.

De la síntesis anterior se desprende que la faceta registral de la propiedad industrial cae de lleno en la esfera gubernativa y da a ésta la mayor parte de su contenido. Sin que en este momento se pueda aspirar a mayores precisiones.

Los Reglamentos de la Ley de Propiedad industrial de 1902, tanto el de 1903 como el de 1924, contenían un artículo en el que como derecho supletorio de las normas procesales de la Ley para la tramitación y despacho de los expedientes se invoca la Ley de bases de procedimiento administrativo de 1889. Piénsese cómo, en cambio, en el derecho registral inmobiliario no hay norma semejante.

### III. EL PRINCIPIO DE INSCRIPCIÓN

#### 1) *Derechos inscribibles en el registro administrativo.*

A) El tratamiento del derecho registral industrial sólo puede hacerse con un mínimo de rigor a base de los principios registrales que tan gran desarrollo tienen en otras ramas del ordenamiento. Por tanto, se van exponiendo esos distintos principios, dándolos por sabidos, y se insistirá sólo en lo que represente variación o especialidad.

Los derechos que tienen acceso al registro administrativo industrial son las distintas formas de propiedad que la ley sustantiva admite en esa materia. No se hace aquí su enumeración, que contiene la Ley, ni se expone la evolución histórica a través de la cual fueron apareciendo las distintas clases de propiedad. En general, todos los derechos inscribibles pueden centrarse en dos grandes grupos o familias: las invenciones o descubrimientos y los signos distintivos. Tampoco se aludirá a cómo no siempre ha sido acertado el encuadre dado por la Ley a alguna de las manifestaciones de la propiedad industrial.

Como ejemplos más salientes de estos derechos tenemos a las patentes de invención, dentro del primer grupo, y a las marcas de fábrica, en el segundo. En el resto de la exposición nos ceñiremos especialmente a estos supuestos que son, con mucho, los de más interés. Pero sus múltiples diferencias hace que con frecuencia haya que predicar variantes en la regulación legal de ellos.

B) La inscripción de la propiedad industrial en su registro administrativo propio coexiste con la que algunas de las manifestaciones de aquélla pueden tener en otros registros. Es típico el caso del acceso del nombre comercial al registro industrial y al mercantil. La armonía en esos supuestos resulta extraordinariamente difícil. Puede decirse que los respectivos cuerpos legales casi se ignoran.

El tratado clásico de Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñana, en su tomo IV, examina el problema de nombre comercial que pretende inscribirse en el registro industrial y que en el mercantil aparece ya atribuido a otro titular. Y las interrogantes podrían multiplicarse extraordinariamente. Don Faustino Alvarez del Manzano, siendo ministro Durán y Bas, propuso una adición al Código de Comercio que

regulaba detenidamente la razón comercial y que evitaba bastantes de aquellos problemas.

Molas Valverde, en su obra sobre la propiedad intelectual, expone las colisiones de protección que se dan en torno a las películas cinematográficas entre la legislación de propiedad industrial y la intelectual. Igualmente en derecho francés es clásico el problema que plantean los dibujos industriales con matiz artístico que pretenden acogerse al amparo de las dos legislaciones. Pero estas cuestiones sólo pueden apuntarse en un primer intento de aproximación al tema cual es el que se acomete.

## 2) *Actos inscribibles.*

A) Con relación a las formas de la propiedad industrial que tienen acceso al registro, los actos inscribibles puede decirse resumidamente que son los de constitución, modificación, transmisión y extinción de esos derechos. Sin embargo, la problemática que plantean esos cuatro momentos de la propiedad que nos ocupa por fuerza ha de remitirse al estudio sustantivo de ella que aquí no tiene cabida.

B) Con referencia concreta a las marcas de fábrica, el artículo 30 de la Ley de 16 de mayo de 1902 decía lo siguiente: La propiedad de las marcas está equiparada a la de los bienes muebles. Los modos de adquirir esta propiedad son los reconocidos por el derecho civil.

Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñana, hablando del nombre comercial, señalaban que el mismo puede obtenerse por los diversos modos de adquirir, originarios y derivativos, del derecho civil. El primero sería la ocupación. Aunque en el nombre o razón comercial más bien cabría llamarse invención, y no ocupación que supone la preexistencia del objeto.

La declaración legal que el texto de 1902 hacía para las marcas halla eco en la jurisprudencia. Veamos la sentencia de 19 de abril de 1913. La creación de un signo o marca, para diferenciar los productos de una fábrica o industria de otros de la misma especie, constituye por sí sola un medio de adquirir la propiedad y gozar del derecho al uso de tal distintivo, como cosa susceptible de apropiación y comprendida en el concepto de bien mueble según el artículo 335 del Código civil.

C) Por lo que hace a las modificaciones de los derechos inscritos, el artículo 39 y siguientes del Estatuto de la propiedad industrial regula el acceso al registro de dichos cambios.

En materia de patentes guardan relación con este punto de las modificaciones los llamados certificados de adición que el Estatuto regula en sus artículos 73 a 82. Y en cuanto a las marcas, el artículo 131 se ocupa de las marcas derivadas o resultantes de variaciones accidentales sobre la primeramente inscrita.

En las marcas que no han tenido acceso al registro cabe plantearse también su posible modificación. Si en los contratos se habla de novación, en esta propiedad especial cabría decir variación. Y también

podría interrogarse si esa variación o cambio en la marca supone la extinción de la primera y creación de otra nueva o es meramente una modificación de aquélla. El problema puede ser de extraordinaria importancia cuando haya de jugar la prioridad temporal del signo distintivo. Pero la cuestión habría que remitirla en general a la libre apreciación de los Tribunales.

D) Sobre la transmisión de los derechos de propiedad industrial nada se añade aquí, pues la materia se reserva para la parte final de este mismo párrafo.

Como causas de extinción de los derechos inscritos se ha venido distinguiendo tradicionalmente entre nulidad y caducidad. El estatuto regula para cada forma de propiedad las causas de una y otra. Díaz Velasco ha estudiado con gran profundidad las diferencias de ambas.

### 3) *Titulos inscribibles.*

A) El artículo 93 de la Ley de 1902 establecía que para que la cesión y transmisión de los derechos de propiedad industrial en sus distintas manifestaciones surtan efectos contra tercero, se harán indispensablemente por instrumento público. El artículo 10 de la propia Ley hablaba en el mismo supuesto de documento público.

No preocupaba especialmente el caso de la inmatriculación, pues para conseguir ésta la Ley regulaba minuciosamente el expediente a seguir y los documentos que se debían aportar. Precisamente en este supuesto el título público (la patente o el certificado de la marca) se otorgaba como culminación del expediente.

B) El vigente estatuto atenúa el rigor formal. El artículo 31, que regula las cesiones de derecho, se limita a exigir documento fehaciente. A su vez, el artículo 34, con alguna mayor oscuridad, habla de testimonio auténtico del acto o contrato de cesión.

La reforma no cabe entenderla sino como supresora del requisito del documento público (primordialmente la escritura). Ahora bien, cabe deducir que el documento privado de cesión se hace fehaciente mediante la legitimación y, en su caso, legalización de las firmas de los contratantes. En todo caso, para la certeza de la fecha habrá que estar a las disposiciones del Código civil.

### 4) *Circunstancias de la inscripción.*

A) Para la inmatriculación o acceso al registro de los derechos protegidos nos volvemos a remitir a los expedientes que en cada caso se tramitan en la oficina pública. Para los actos de transmisión, al no haber requisitos de forma tan rígidos como los exigidos para las inscripciones de transferencias inmobiliarias, habría que pensar en que son aplicables las normas más flexibles que el derecho hipotecario articula para las anotaciones preventivas.

B) La protección del registro industrial comporta la obligación de satisfacer determinadas tasas reguladas en la legislación. Pero quizás

no deba considerarse este abono como verdadero requisito de la inscripción. Sí que lo es, en cambio, y de carácter más estrictamente fiscal, la exigencia del artículo 32 del estatuto de que en el documento justificativo de la transmisión del derecho conste la nota de pago del impuesto correspondiente.

- 5) *Valor de la inscripción en la vida del derecho. Por lo que respecta a la constitución o nacimiento del mismo.*

A) La eficacia de la inscripción en la creación del derecho de propiedad industrial no resultará enteramente clara en la Ley de 1902. Según su artículo 1 la propiedad industrial es el derecho que se reconoce por esta ley, siempre que se hayan cumplido las condiciones que la misma impone, respecto a cualquier invento relacionado con la industria.

En cambio, el valor declarativo de la inscripción queda reflejado en el artículo 1 del Reglamento de 12 de junio de 1903. Dice así: "La ley no crea el derecho a la propiedad industrial. Su función se limita a reconocer, regular y reglamentar el que por sí mismos han adquirido los interesados, mediante el cumplimiento de las formalidades legales." Aún con mayor claridad el artículo 1 del Reglamento de 15 de enero de 1924 habla de que la Ley no crea la propiedad industrial y comercial.

En la misma tónica se sitúa el artículo 1 del vigente estatuto que por su importancia merece reproducirse. "Propiedad industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo. La ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta ley se fijan, el derecho que por sí mismo hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos".

Resulta muy expresiva la palabra su función se "limita" a reconocer. En cambio, tampoco cabe desconocer que el final del artículo admite que el derecho puede nacer por la prioridad del registro. Prevalce empero el criterio de inscripción declarativa; el mismo campea en la jurisprudencia. Véase lo que sobre las marcas y nombres comerciales sentaba la sentencia de 5 de mayo de 1930: "la ley de 1902 respeta la adquisición de las marcas por cualquier título de Derecho civil, uno de los cuales es la creación y uso, aunque no se inscriba en el Registro de la Propiedad industrial".

El carácter no atributivo de los pronunciamientos registrales lo denotaba la anterior ley de 1902 al sentar en su artículo 8 que toda concesión de propiedad industrial se otorgará sin perjuicio de tercero, aunque también es de hacer notar el término de concesión que em-

plea el precepto. Quizás por ello más cautamente, el artículo 12 del vigente estatuto, tras reiterar el principio, habla de concesión de las modalidades legales.

O sea, que la ley da por existente la propiedad industrial y sólo regula sus modalidades. A estas últimas hay que entender la referencia del artículo 7 del estatuto: "las patentes, las marcas y demás modalidades comprendidas en este estatuto constituyen un derecho, cuyo reconocimiento dimana de la inscripción en el registro de la propiedad industrial, representada por el certificado que se expide".

En este punto era más clara la ley de 1902. Esta definía en sus artículos 3 y 6 en qué consistían las modalidades legales y qué derechos conferían; y luego, en los 4 y 6 añadía que ese derecho se adquiere mediante la obtención de patente o del certificado título de marca. Pero la propiedad industrial, como tal, era siempre anterior al registro. Así hay que interpretar el actual artículo 7, o sea, como si dijese: "los derechos que a las patentes y certificados títulos confieren los dos artículos anteriores dimanar del reconocimiento que de dichas modalidades se hace mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad industrial".

B). La opinión sustentada sobre el valor declarativo de la inscripción no puede reputarse aislada. Roubier estudiaba la concepción que la Revolución francesa tuvo sobre los derechos del inventor. Se decía que esos derechos no representaban una mera concesión del Estado, nacen directamente del hecho de la invención. El Estado no puede desempeñar un papel atributivo, sino sólo declarativo del derecho.

M. Díaz Velasco, en su muy notable obra sobre concesión y nulidad de patentes de invención, que en realidad ofrece bastante más de lo que su sugestivo título promete, llega a la opinión contraria. Desde luego, él admite que el registro de las marcas no es atributivo, o sea, que por sí solo confiera la propiedad de ellas. En cambio, lo considera constitutivo en cuanto que la inscripción es un requisito necesario para que surja el derecho de propiedad industrial; faltando el registro el titular de una marca, no puede decirse que sea propietario de ella. A nuestro juicio, lo que no será es propietario registral ni disfrutará del certificado título de la marca. Pero eso no quiere decir que no sea propietario. Bien claro es al efecto el artículo 1 del estatuto que el autor citado tilda de erróneo.

Respecto a las marcas, Roubier afirma claramente el carácter declarativo del registro. La apropiación en ellas resulta de su utilización en la industria, o sea, de elementos de derecho privado. Ahora bien, para mejor asegurar y conservar sus derechos está el depósito, que es meramente declarativo y no tiene efecto frente a derechos anteriores de otras personas sobre la marca. El depósito de ésta adquiere en Francia cierto valor atributivo cuando juega el principio de que aquél hace a la marca independiente del uso.

Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñana, al estudiar el nombre comercial en su conocido tratado de derecho mercantil, mantienen tam-

bién la tesis declarativa. La inscripción produce ciertos efectos jurídicos, pero en buenos principios no se puede dar efectos creadores del derecho a la inscripción en determinados libros públicos. El acceso de un derecho al Registro supone la preexistencia de aquél; el derecho inexistente no puede ser objeto de inscripción. Esta no es más que el reconocimiento por el Estado del derecho inscrito, su representación visible, externa, aparente y pública; pero del mismo modo que los seres humanos existen antes de su inscripción en el Registro Civil, los derechos existen también antes de ser inscritos, y si existen los derechos no inscritos, y a veces en gran número, alguna protección deben merecer del legislador.

Los autores citados no admiten que para obviar la dificultad se hable de propiedad civil e industrial para aludir a la no inscrita y a la registrada respectivamente, porque la propiedad no puede ser más que una. Hubiera sido más claro hablar de protección puramente civil y de protección administrativa de la propiedad industrial. Ocurre igual que con el propietario de un inmueble que inscribe su derecho en el Registro de la Propiedad; que ve aumentada la esfera de protección jurídica. En definitiva, son puntualizaciones estas que resulta difícil no aceptar.

C). Con relación a las patentes más tajante se manifiesta Díez VELASCO, en su obra citada, en señalar el carácter constitutivo de la inscripción. Según él, la cuestión apenas si se discute. Se explicaría porque, a diferencia de las marcas, en el nacimiento del derecho de patente ninguna importancia tiene el uso. Claro, que a ello él mismo replica que si en las invenciones la utilización carece de trascendencia, si la tiene, en cambio, "la creación" que ocupa el lugar del uso.

El autor citado tampoco atribuye al registro de la patente valor atributivo. Pero descarta la tesis declarativa en cuanto que reputa necesaria la inscripción para el nacimiento del derecho. Y concluye que no se da en las invenciones la posibilidad existente en las marcas de reclamar para sí, por razones extrarregistrales, la propiedad indebidamente poseída por otro según el registro.

Sin embargo, en Derecho francés no es tan infortunada la postura del inventor privado dolosamente de su invención que patenta otro. Se admite allí que el inventor tiene derecho a reivindicar la patente, no sólo el derecho de pedir la nulidad que sólo le satisfará a medias (porque habiéndose divulgado la invención él no podría obtener ya el monopolio de uso por otra patente), sino que mediante la reivindicación el vero inventor se hace subrogar en los derechos que tiene el primer registrante, porque la regla que admite la prioridad del primero que declara su invención no puede aplicarse a quien lo hace con fraude. (*Fraus omnia corrumpit*).

Hay además una fuerte corriente tendente a impedir que la divulgación del secreto del inventor antes del registro pueda comprometer sus derechos a la patente; así en los casos de que el invento se enseñe a otros o aun se lleve a una exposición.

También DÍAZ VELASCO habla de la tendencia a reforzar la situación del inventor sin patente. Con relación a la reivindicación por razones extrarregistrales, sólo la admite excepcionalmente en los casos de hurto de la invención por el titular de la patente; el verdadero inventor no pediría la nulidad de ésta, sino su subrogación en los derechos de ella. Claro está, que esa admisión restrictiva de la subrogación podría ser superada por otra que la aceptase no sólo en los casos de hurto, sino en cualquier supuesto de privación ilegal. En definitiva sería válida toda la construcción de la doctrina elaborada, sobre un punto parecido, en torno al artículo 464 del Código civil; y además, precisamente la patente tendría carácter mueble.

El autor al que seguimos distingue el terreno de la legislación y el ideal. En este segundo plano considera justo que el inventor tuviera la acción de nulidad contra quien se adelantó privándolo de la patente o bien la acción de subrogación para reivindicar aquélla como propia. Es más, para esta última piensa que sería razonable establecer un plazo de prescripción extintiva de tres años desde que se publicó la concesión de la patente.

En el plano positivo llega a consecuencias muy diversas: en la legislación española no puede estimarse admitida la subrogación a favor del verdadero inventor; de otra parte, la falta de propia invención es causa de anulación de la patente a petición de cualquier interesado.

Por lo que hace a la acción de subrogación o reivindicación de la patente indebida, creemos que ningún inconveniente hay para su admisión en nuestro derecho. El mismo artículo 464 del Código puede dar la base. Por otra parte, el estatuto no sienta un *numerus clausus* de acciones, sino que permite, en general, el de todas las reconocidas en el derecho. Los mismos argumentos de la doctrina francesa y los que aduce DÍAZ VELASCO, son plenamente válidos en nuestro ordenamiento. Respecto al plazo de la acción también sería aceptable la prescripción trienal, aunque, como ocurre con las cosas muebles, habría supuestos en los que el plazo debería ser más largo.

Tampoco puede aceptarse íntegramente la segunda conclusión de que la patente del no verdadero inventor pueda ser anulada a instancia de cualquier interesado. El autor citado expone una consistente argumentación para demostrar precisamente lo contrario. Pero lo detiene la barrera que supone la definición de la parte legítima que hacía la Ley de 1902. Creemos que esto puede salvarse porque tal definición no la ha recogido el estatuto y ello permite a los tribunales apreciar con mayor libertad la legitimación del accionante.

Cuando la falta de propia invención la alega no el verdadero inventor, sino un tercero, ni el público en general tiene decisivo interés en el asunto, ni es justo que con esa anulación se extinga la posible reivindicación del inventor real, ni sería fácil al tercero montar un proceso para acreditar hechos relativos a terceras personas, máxime con las facilidades probatorias que daría al demandado el artículo 59 del Estatuto.

D) ROUBIER habla junto a la inscripción constitutiva o incluso atributiva, de un sistema ingenioso o mixto admitido por ciertos países para moderar la excesiva eficacia de la inscripción en el registro administrativo. Es el sistema (según ese autor el de España) del efecto atributivo diferido. Durante un cierto plazo, el registro sólo es declarativo. Porque se parte de este dato: no se puede exigir siempre el registro inmediato de la marca; a veces es preferible que el comerciante pueda medir el efecto de aquélla en el público. Pero después de un cierto plazo fijado por la ley, se considera que la inscripción (que no ha sido discutida durante todo ese tiempo) viene a alcanzar un efecto atributivo. Surge entonces una cierta expropiación del titular anterior extrarregistral; por ello se ha propuesto exceptuar el caso de fraude o aun conceder un derecho de posesión personal de la marca a aquel titular.

Este sistema se predica de las marcas de fábrica y desde luego es el vigente en nuestro derecho. Sin embargo, nos parece una caracterización excesivamente simplista del régimen español. Por ello, más que criticar esas afirmaciones trataremos de exponer nuestro sistema en forma algo más profunda y completa. El comentario surgirá ya luego de forma espontánea.

#### 6) *Valor de la inscripción en la transmisión del derecho.*

A). Si la inscripción no es constitutiva en el nacimiento del derecho, lo mismo puede mantenerse para la transmisión de éste. En tal sentido cabe dar por reproducido todo lo expuesto en los párrafos anteriores.

Por otro lado, si la inscripción, unida a la transmisión del derecho, puede tener ciertos efectos, es más bien como presupuesto para el juego de otros principios: concretamente del de fe pública. Por tanto, nos remitimos al momento en que tratemos de este principio.

B). La amplia transmisibilidad de la propiedad industrial la establecía la Ley de 1902. Según su artículo 10, las concesiones de dicha propiedad eran transmisibles por todos los medios que el derecho reconoce. En los artículos 31 y 32 del vigente estatuto se contienen análogas prevenciones.

Un precepto curioso se contenía en el Reglamento de 15 de enero de 1924. La Ley exigía para la transmisión instrumento público si se quería que surtiera efecto a tercero. Pues bien, el artículo 84 del Reglamento citado añadía la necesidad de que en el instrumento público de transmisión se reseñase el certificado de validez expedido por el secretario del Registro antes de la fecha del otorgamiento del instrumento público. Como se ve era un requisito que más miraba al principio de tracto sucesivo y que resultaba excesivo. Hoy no figura ya como tal necesidad de la escritura de transmisión.

C) Concretamente con relación a las patentes de invención, ROUBIER admite sin dificultad la transmisión; no así cuando el invento

no se registró. Para él, este último es sólo un derecho eventual: falta una *conditio iuris* que es la inscripción. Por ello, si el inventor lo cediera en tal estado cabría que el cesionario no pudiera patentar el descubrimiento si es que otro se adelantó a ello. Por tanto mira esas cesiones con prevención. La invención no patentada es en definitiva un derecho eventual. El derecho de monopolio o derecho perfecto sólo nace con la registración.

Sin embargo, a nuestro entender no cabe hablar de derecho eventual, dado el sistema de inscripción declarativa que es el que hemos propugnado. DÍAZ VELASCO, partidario del sistema constitutivo y mayormente en las patentes, estudia en su obra citada la transmisión de las invenciones no registradas y expone cómo a ellas se les aplica el artículo 59 del vigente estatuto. Según este precepto, el derecho de invención puede cederse a otra persona por cualquiera de los medios que las leyes reconocen; y añade “sin que sea necesario a los efectos del registro presentar justificación alguna de esta transmisión”.

No otra es la postura de la jurisprudencia. Citamos como muy expresiva la sentencia de 25 de febrero de 1961. Una sociedad anónima había quedado disuelta mediante escritura (liquidada de derechos reales e inscrita en el Registro mercantil), en virtud de la cual el demandado incorporó a su patrimonio todo el activo social (en el que se hallaban comprendidas las marcas que la sociedad tuviera registradas a su nombre o en trance de concesión), declarándose continuador de las actividades que la sociedad desarrollaba, asumiendo a la vez todo su pasivo. El actor alegó falta de legitimación del demandado, cosa que rechazó el Tribunal Supremo. Se dijo del demandado: “no puede negarse que como poseedor de la marca discutida carezca de acción para defender su derecho, aunque no se haya acreditado la transmisión operada en el Registro de la propiedad industrial, pues su falta es constitutiva en todo caso de una infracción de carácter administrativo”.

### 7) *Inscripción obligatoria.*

Nos referimos aquí a la establecida respecto de las marcas por el Decreto de 3 de febrero de 1945. Para el comentario a tal disposición podemos remitirnos a las “Apostillas de urgencia al Decreto sobre registro obligatorio de marcas” (DÍAZ VELASCO, en el Boletín de febrero-marzo de 1945 de la Cámara de Industria de Madrid).

Tal obligatoriedad, caso de incumplimiento, no llevaba aparejada ni la nulidad de la marca ni la inadmisibilidad de ésta en juicio (sistema de la Ley Hipotecaria), sino sólo una mera sanción. En definitiva, la correspondiente a una Ley menos que perfecta.

#### IV. PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO

##### 1) *Consentimiento material.*

Para este punto basta remitirse al estudio que, sobre el valor de la inscripción en la transmisión de la propiedad industrial, se ha hecho un poco más arriba. Como se ha predicado del Registro administrativo el principio de inscripción declarativa (el mismo existente en el de la propiedad), las precisiones de los hipotecaristas sobre el consentimiento material en las transferencias inmobiliarias serían aceptables, *mutatis mutandis*, en nuestro campo.

Las exigencias de este principio se presentan en los casos de titularidad compartida; y así, para los supuestos de condominio, el artículo 81 del estatuto exige consentimiento expreso de los comuneros. En los casos de marcas colectivas también adquiere relevancia el consentimiento material; lo prueban desde distintos ángulos las prevenciones de los artículos 138 y 143 del estatuto regulador de la propiedad industrial.

##### 2) *El consentimiento formal.*

La disposición que sobre los derechos registrados tienen sus titulares, queda bien de manifiesto en el estatuto. El artículo 115 para las invenciones, y el 158 para las marcas, admiten como una de las causas de nulidad la petición del propio interesado.

Claro es que es la administración quien ha de declarar la nulidad, pues existen en juego intereses muy amplios. Ni faltan en la jurisprudencia supuestos en los que no se admite tal renuncia del derecho inscrito cuando mediante ella se trataba de burlar derechos de terceros o vulnerar las exigencias de las buenas costumbres. Pero al fin y al cabo de siempre ha tenido la renuncia esas limitaciones en nuestro derecho y ha sido en él admitida la figura del abuso del derecho.

#### V. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

##### 1) *Determinación de las varias modalidades de la Propiedad industrial.*

###### A) Exigencia de unidad.

Es este el primer requisito para una clara determinación objetiva. Cuando el derecho recae sobre varios objetos está ya latente una fuente de confusión contraria al principio de especialidad.

Respecto a las patentes, la unidad la impone el artículo 57 del estatuto. Según él, ninguna patente podrá recaer más que sobre un objeto industrial. Posteriormente se extiende en determinar cuando existe tal unidad. DÍAZ VELASCO, en su obra tantas veces citada, analiza muy precisamente el alcance de tal exigencia en relación con la

nota reivindicatoria y las consecuencia de su falta. A él nos remitimos.

Con relación a las marcas, el requisito de unidad es variable. Según el artículo 130 del estatuto, para abarcar con marca productos de otra clase del nomenclator se precisa formación de nuevo expediente; en cambio, si están incluidos en la misma clase basta con mera instancia. Fácil resulta comprender cómo tratándose de marcas la exigencia de la unidad es algo más elástica que en las invenciones, aunque las excepciones exigen siempre seguir el procedimiento legal que se deja señalado.

#### B). Carácter de indivisibilidad.

La no división no es exigencia natural del principio de especialidad. Lo prueba el que en el Registro inmobiliario esté admitida la división de las fincas. Pero en la propiedad industrial, y precisamente por su carácter incorporal, la conclusión ha de ser la contraria. Ya lo proclamaba así el artículo 9 de la ley de 1902: toda concesión de propiedad industrial será indivisa en cuanto al objeto, procedimiento, producto o resultado que hubieren servido para su otorgamiento. Y en efecto, si ese objeto es forzosamente único o unitario, mal admitiría la división. Otra cosa sería sembrar la confusión, siendo así que la finalidad del registro es la claridad.

El artículo 3 del Reglamento de 1924 repite el principio, añadiendo que cuando sean varios los poseedores del registro se aplicarán las disposiciones del Código civil sobre la comunidad de bienes. La prevención recuerda a la que las leyes mercantiles contienen sobre la indivisibilidad de ciertos títulos representativos de capital.

A su vez, el artículo 11 del estatuto vigente reproduce lo dispuesto en la Ley de 1902 y en su reglamento de 1924.

### 2) *Determinación del titular del derecho*

Esta sí que es exigencia tradicional del principio de especialidad. Pocas dificultades plantea en los supuestos de titularidad única; sí en cambio cuando es compartida. De ahí las prevenciones que respecto a marcas colectivas contienen los artículos 136 y 141 del vigente estatuto.

Otro supuesto que puede ofrecer problemas es el de la titularidad derivada. Ello se da con bastante frecuencia en los supuestos de establecimientos comerciales. Para los casos de nombre comercial derivado el artículo 200 del estatuto establece las oportunas prevenciones.

### 3) *Determinación del contenido de los derechos.*

Es el último requisito de la especialidad. Puede verse reflejado en los artículos 41 y 43 del estatuto. Según el primero de ellos, en los casos de transmisión o modificación del derecho el funcionario encargado hará el extracto de ellas en el respectivo expediente. El

segundo establece que una vez recaído acuerdo concediendo la inscripción, se anotará en los libro la modificación de derechos acordada.

En cuanto a la denominación de los derechos establecidos nada se ha de añadir a lo que en este punto tiene sentado el derecho inmobiliario. Sobre todo teniendo en cuenta el principio de libertad de contratación y de *numerus apertus* de derechos reales que impera en nuestro ordenamiento.

## VI. EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD

### 1) *Formulación doctrinal y legal del principio.*

A). Aun prescindiendo del registro administrativo, la prioridad juega un papel relevante en los derechos de propiedad industrial. La adquisición originaria de éstos tiene lugar mediante el hallazgo de la invención o el uso de la marca. Pues bien, en este terreno ya había sentado BARTOLO el juego de la prioridad: “qui primo coepit habere illud signum, ille debet esse in perpetua possessione...; melior est conditio occupantis”.

Claro es que ocupándonos aquí del derecho registral de la propiedad industrial lo que nos interesa es el juego de la prioridad en el acceso al registro. Y por descontado que hay que empezar por dar por reproducido todo lo que la doctrina hipotecarista enseña sobre el principio de prioridad; concretamente sobre los efectos materiales y formales que del mismo se predicen.

ROUBIER hace para las patentes en derecho galo esta aplicación concreta: entre dos inventores igualmente originales, la patente será concedida no al primer inventor, sino al que primero lo haya solicitado. La razón es clara: la utilidad de las invenciones está sobre todo en su divulgación y utilización práctica. Por eso nuestro autor habla de que la demanda de patente tiene un efecto semiatributivo.

Por nuestra parte preferimos no hablar de valor atributivo alguno, La prioridad en la inscripción no prejuzga la imposibilidad de que luego el primer usuario extrarregistral pueda obtener la anulación del asiento y la inscripción de su derecho. Si el titular registral es amparado en definitiva, será por el juego de los restantes principios cuales los de legitimación y fe pública. Por tanto, hasta entonces demoramos entrar en el problema.

B) En los artículos 25 del Reglamento de 1903 y 27 de 1924, hallamos ya una referencia de algún interés para el principio que examinamos. Se establecía que la duración de la patente se contaba desde la expedición de la misma, pero los efectos legales arrancaban desde la presentación de la solicitud.

La regulación del principio es ya bastante más clara en el vigente estatuto. Se halla en el segundo párrafo del artículo 12. He lo aquí: La prioridad de los derechos de dichas modalidades comenzará a contarse desde la fecha de presentación, teniendo en cuenta para su cómputo el día, la hora y minutos en que se efectuó el depósito.

Una manifestación concreta en cuanto a las marcas la tenemos en el artículo 132; cuando dos o más soliciten el registro de una de ellas, el derecho de prioridad corresponderá al que en primer término haya presentado su solicitud.

## 2) *Casos de prioridad especial o reservada.*

Así los llamamos para huir de mencionar excepciones al principio que se analiza. En primer lugar, prioridad reservada es la existente en virtud de los convenios internacionales para protección de la propiedad industrial. Una referencia a esa prioridad especial se contiene precisamente en el párrafo 2 del artículo 132 del estatuto acabado de ver. Y es significativo que en el mismo artículo donde se sienta el principio se regule la modalidad especial. En segundo lugar, a la protección temporal de prioridad por razón de exposiciones se refiere el artículo 255 del estatuto; el plazo es de un año.

Otros supuestos de prioridad reservada se estudian en la obra tantas veces citada de ROUBIER: a). El sistema francés de aplazamiento de la concesión de la patente; suele hacerse durante un año, en el que no se da a la publicidad el invento y así puede mejorarlo libremente su autor; b) El sistema inglés de la especificación provisional que se reputa bastante para adquirir el rango de la invención perfecta; c) El sistema canadiense del Caveat: se describe al registro una invención que no está aún en condición de uso; si se presenta otra patente sobre ella en el plazo de tres meses se da oportunidad al que obtuvo el caveat de que la suya acabada sea preferida.

## VII. PRINCIPIO DE TRACTO

### 1) *Formulación y exigencia.*

Base de todo registro de bienes y de su correcta marcha lo constituye el tracto sucesivo. Y así no puede extrañar que el artículo 84 del Reglamento de 1924 lo exigiera en la forma rigurosa que ya se ha examinado: la preexistencia registral del derecho transmitido tenía que acreditarse en el propio documento de cesión.

En el vigente estatuto, la alusión al tracto sucesivo se halla inequívocamente en los artículos 41 y 42. Según el primero cuando se hayan de inscribir transferencias de derechos de propiedad industrial habrá que cerciorarse por el examen de los libros registros y de los respectivos expedientes de estos extremos: que el objeto del derecho tenía toda su validez legal en la fecha del documento acreditativo y en la de la inscripción. El artículo 42 remacha que se accederá o no a la transferencia con arreglo a los datos del registro.

La exigencia es, pues, doble; la propiedad del cedente debe ser clara y diáfana al otorgarse el documento de transmisión, ya que si entonces no era dueño nada podría ceder; pero a su vez, ese dominio debe subsistir al presentarse la transferencia, pues si antes inscribió otro

cesionario ya no figurará como titular registral el cedente y el comprador que se atrasó tendrá en su contra el principio de prioridad.

Aparte de ello, las exigencias del artículo 41 están plenamente justificadas si se piensa que las modalidades de la propiedad industrial se caracterizan por su temporalidad y son proclives a incurrir en caducidad. Y estas circunstancias deben ser muy examinadas con ocasión de las transferencias.

## 2) *Tracto abreviado.*

No lo contempla el párrafo 2 del artículo 39 del estatuto, modificado por el Decreto de 28 de diciembre de 1947. Mas bien se trata de una rogación abreviada, pero las inscripciones se practican con normalidad y devengo de los oportunos derechos.

Tracto comprimido es el admitido en el segundo párrafo del artículo 33 del vigente texto legal: "cuando sean varias las transmisiones, sólo se inscribirá la última, sin perjuicio de hacer constar las transmisiones intermedias". Desde luego, el supuesto está dictado para cesiones ocurridas en el extranjero.

## VIII. PRINCIPIO DE ROGACIÓN

### 1) *Actuación rogada.*

Tal carácter tiene la del Registro administrativo. El procedimiento se inicia a requerimientos del particular. Así, para las transferencias, el artículo 39 del estatuto exige que se soliciten mediante instancia. Igualmente de solicitud se habla en los expedientes bien de patentes (art. 100), o bien de marcas (art. 144).

Excepción al principio no puede reputarse siquiera la del penúltimo párrafo del artículo 115 del estatuto. La nulidad de patentes que afectan al orden público o buenas costumbres sí que la demanda por sí la Administración, pero el registro obrará en consonancia con el acuerdo de los tribunales.

### 2) *Personas legitimadas.*

La enumeración la hace el artículo 275 del estatuto, al que sin más nos remitimos. La especialidad radica en el número 3: los agentes de la propiedad industrial. Estos canalizan de hecho la casi totalidad de la documentación relacionada con el registro. A ello coopera la Orden ministerial de 22 de octubre de 1958 exigiendo que el lugar de presentación de documentos al Registro sea el determinado en el estatuto y no los más numerosos que permitía la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

## IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

1) *Formulación y recursos.*

La formulación más clara del principio de legalidad o calificación la tiene el estatuto de la propiedad industrial en su artículo 42, que se ocupa de las transferencias. Según el mismo, el jefe del Registro de la propiedad industrial concederá, suspenderá o denegará la inscripción de la transferencia con arreglo a la documentación presentada y datos del Registro.

En la última parte señala el artículo los elementos a tener en cuenta para la calificación. Esos mismos elementos, o sea los libros registros y el expediente respectivo, son los que cita el artículo 41.

El recurso contra la calificación negativa lo indicaba el apartado c) del artículo 91 del Reglamento de 1924. Hoy, dicho recurso lo establece el artículo 42 del estatuto al decir que contra la resolución denegatoria podrán los interesados recurrir en alzada ante el señor ministro en el plazo de treinta días.

2) *Especialidad en materia de propiedad industrial.*

El principio de legalidad tiene su peculiaridad en esta propiedad especial. En el registro inmobiliario las faltas que impidan la inscripción serán normalmente o del título o documento o bien del negocio jurídico que en él se contiene. En cambio, la base real que es la finca muy rara vez podrá decirse que ofrezca falta o ilegalidad alguna.

En cambio, las distintas manifestaciones de la propiedad industrial pueden recaer sobre objetos o realidades contrarios a la ley. El carácter inmaterial de esos derechos y la circunstancia de ser no una obra natural, sino humana, explican esa posibilidad y entonces surgirá la necesidad de calificar la legalidad y viabilidad del derecho en sí. Ello nos lleva al problema del previo examen o no previo examen con relación a las modalidades de la propiedad industrial.

El examen administrativo de las marcas que pretenden tener acceso al Registro está previsto en el artículo 150 del estatuto. El principio de no previo examen en materia de patentes, modelos, dibujos y películas aparece reflejado en los artículos 61, 166, 176, 183 y 223. Pero toda esta materia por fuerza ha de remitirse a las obras que estudian el aspecto sustantivo de la propiedad industrial.

Concretamente con relación a las patentes de invención el problema del previo examen es el nervio de la obra que sobre concesión y nulidad de dichas patentes, escribió M. Díaz Velasco. De forma insuperable examina los extremos sometidos al examen de la administración y los que escapan al mismo; y luego analiza la repercusión que ese distinto trato tiene en el momento de la nulidad de las patentes.

Aquí no resta sino dar por reproducidos y admitidos íntegramente los resultados de su trabajo. Es muy certera la crítica que hace en esta materia del vigente estatuto. Así cuando, con relación a la falta

de examen de la novedad de las invenciones, señala la contradicción entre el artículo 61 y el párrafo 6.º del artículo 48. Es también de gran interés la crítica que se hace al estatuto por haber regulado en dos lugares distintos y con diverso criterio el procedimiento del examen administrativo de las patentes.

## X. INMATRICULACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### 1) *Acceso al Registro de dicha propiedad.*

El expediente a través del cual tiene entrada en el registro administrativo lo regula el estatuto con minuciosidad. Especialmente para las invenciones y las marcas de fábrica. Las otras modalidades, modelos, dibujos y películas tienen una normativa más sumaria. Sin embargo, el estudio detenido de esos procedimientos inmatriculadores queda para las obras generales sobre la materia.

### 2) *Concordancia con la realidad.*

El Registro trata de lograr que el contenido que se inscribe en sus libros y asientos responda a la documentación presentada en cada caso por los interesados. Ahora bien, el que ésta responda exactamente a la realidad no siempre está a su alcance.

El carácter inmaterial de la propiedad industrial hace difícil el lograr tal correlación. Así, en las invenciones cuando se renuncia al previo examen la consecuencia la prescribe el artículo 1.º del estatuto: a la cabeza del certificado se imprimirá "patente sin garantía del Gobierno en cuanto a la novedad, conveniencia, utilidad e importancia del objeto sobre que recae".

En cambio, en otras modalidades de la propiedad industrial esa adecuación a la realidad es más fácil constatarla. De ahí las prevenciones que, para la debida identificación de los nombres comerciales colectivos, contiene el estatuto en sus artículos 202 y en la letra A) del 201. Análoga prevención para los rótulos de establecimientos que indiquen explotación se halla en el artículo 210 de dicho cuerpo legal.

## XI. LA PUBLICIDAD FORMAL

### 1) *Principio general.*

El Registro de la propiedad industrial es una oficina pública en las dos acepciones de la palabra. El artículo 339 del estatuto afirma que el archivo de dicho registro es público y estará abierto durante las horas de oficina.

Esa publicidad formal se consigue, además, mediante los vehículos o instrumentos que a continuación diremos.

2) *Manifestación y expedición de copias.*

En materia de marcas, su rebusca puede autorizarse personalmente al interesado en casos excepcionales. Así lo contempla el artículo 321. En general, la búsqueda la harán los examinadores. El artículo 334 permite que se saquen copias de las memorias de patentes y descripciones de marcas.

La expedición de copias autorizadas por el secretario del Registro está prevista en los artículos 334 y 336 del vigente texto legal.

3) *Certificaciones.*

La expedición de certificaciones venía regulada en el artículo 119 de la Ley de 1902. El artículo 86 del Reglamento de 1924 contiene análoga referencia, añadiendo que no se expedirán certificaciones negativas.

Hoy la regulación se halla en los artículos 331 y 333 del estatuto. Según ellos, las certificaciones de los documentos existentes en el archivo y de los asientos de los libros registros se expedirán por el secretario del Registro con el visto bueno del jefe del mismo y harán fe en juicio.

4) *El Boletín oficial del ramo.*

El hecho de que el Registro de la propiedad industrial sea único y radicante en Madrid, impone otro medio con el que hacer más amplio y cómodo el círculo de su publicidad. A este fin conspira el Boletín oficial de la propiedad industrial. Se creó en 1886 y lo regulaba la Ley de 1902.

Los artículos 4 del Reglamento de 1903 y de 1924 proclamaban el efecto de publicidad del Boletín al decir que anunciados en él los registros, no se podría alegar ante los tribunales desconocimiento de su existencia. El artículo 327 del estatuto insiste en esos principios y añade que las notificaciones y publicaciones que se hagan en dicho Boletín harán fe en juicio.

## XII. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN

1) *Formulación general.*A) *Salvaguarda de los asientos registrales.*

Están éstos en principio bajo la custodia de los Tribunales, y no podrán anularse sino en los casos fijados en las leyes. Este principio, si bien no expresamente, hay que entenderlo vigente en nuestro régimen. Quizás el no mencionarse es porque en esta materia esa salvaguarda de los asientos corresponde muchas veces a la propia Administración, por el matiz público que la propiedad industrial tiene. In-

cluso en algún momento esa competencia de la Administración resulta exclusiva.

Hoy la tutela que los Tribunales ejercen sobre la propiedad registrada merece el respeto de la Administración. Aun en un caso tan saliente como el de una patente que afecte al orden público sólo puede la Administración deducir la oportuna demanda ante los Tribunales ordinarios.

B) Presunción de exactitud del Registro.

La misma puede colegirse fácilmente de determinados preceptos del estatuto que ya se han examinado. Si de las certificaciones de los asientos y de las publicaciones en el Boletín se dice que harán fe en juicio es precisamente porque los asientos registrales de que son vehículo gozan de esa, misma fehaciencia y presunción de verdad.

Claro es que esa exactitud se predica de aquellos extremos que la Administración ha constatado y averdado; no de esos otros sobre cuya falta de garantía ella es la primera en advertir a todos de manera clara.

2) *Presunción de titularidad.*

A) Introducción doctrinal.

Roubier, el autor francés que tan frecuentemente vamos citando, expone así esa presunción fruto del principio de legitimación: "El Registro crea una presunción de propiedad a favor del que inscribe. No se trata más que de una presunción; es decir, que debe ceder ante la prueba en contrario. La inscripción es ineficaz contra derechos anteriores de otras personas sobre la marca." Con la salvedad del juego del principio de fe pública, las anteriores manifestaciones son válidas para el ordenamiento patrio.

El citado autor halla esa presunción de titularidad también en los dibujos. El que los registra se presume que es su creador, en tanto no haya prueba en contrario. Y concluye: "del hecho del registro deriva una presunción de propiedad que tiene el interés de hacer pasar la carga de la prueba al adversario".

B) Presunción de titularidad en las marcas.

Ya la Ley de 1902 establecía este efecto de la legitimación con claridad. Según su artículo 30, el certificado título de haber inscrito en el Registro la marca constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad de la misma. El mismo principio consagra hoy día el artículo 14 del estatuto, "el certificado de concesión de registro de una marca constituye una presunción *iuris tantum* de propiedad".

Tratándose de ese artículo, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1963 dice que la ley establece, a partir de la concesión, una presunción de propiedad a favor del titular de la marca registrada. Otros extremos de fundamental interés contiene esa trascendental sentencia, pero se examinarán en otros lugares de este trabajo.

La legitimación como propietario del titular de una marca inscrita

sigue surtiendo otros efectos que la Ley detalla. Es fundamental el artículo 123 del estatuto, donde se aprecia cómo esa legitimación no sólo juega para impedir lesiones positivas del derecho del titular, sino también para perseguir al que suprime la marca del productor sin su expreso consentimiento.

Esa presunción de titularidad que la legitimación produce tiene un campo de aplicación vasto y no se detiene en los propios límites de la ley o estatuto de la propiedad industrial. En ningún lado puede apreciarse ello con mayor claridad que en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1954. El actor tenía registrada con prelación la marca O. M. Con posterioridad otra sociedad inscribió en el Registro Mercantil su nombre comercial con el anagrama O. M. que coincidía con la marca del actor. Prosperó la demanda y se dijo que reconocer al actor el derecho a la marca y no cancelar el nombre comercial de la demandada del Registro Mercantil era una contradicción y daba lugar a un fallo inocuo. En cambio, con esa cancelación se impedía que la demandada siguiera ostentando la denominación debatida.

Esta sentencia vuelve a poner también sobre el tapete el problema de las relaciones entre el Registro de la propiedad industrial y el Mercantil; y, por cierto, dando una solución unitaria, única de plena justicia.

C) En materia de nombre comercial.

Las consecuencias de la legitimación del titular inscrito vienen dadas para esta forma de propiedad en el artículo 199 del estatuto, que es más conciso que el correlativo de las marcas.

Y en realidad es correcta la concisión si se tiene en cuenta el contenido del artículo 207 de aquel cuerpo legal. Según el mismo, el poseedor de un nombre comercial registrado tiene los mismos derechos reconocidos que el concesionario de una marca.

D) En materia de patentes.

La presunción de titularidad de la invención tiene una aplicación mucho más difícil que aquella de las marcas. El sistema de falta de previo examen en las patentes es causa de ello. La concesión del privilegio al inventor no garantiza a éste la novedad de su invento; así lo establece el artículo 110 del estatuto, entre otros. A su vez, el requisito de propia invención tampoco es examinado ni garantizado administrativamente; para cuestiones de titularidad del invento el Registro se declara incompetente en el artículo 67 del estatuto; a su vez, el artículo 115 autoriza que se pida la nulidad de la patente a los Tribunales cuando falte el requisito de propia invención. Para todos estos extremos nos volvemos a remitir a la obra de Díaz Velasco ya citada.

Pudiera pensarse que alguna relación tiene con la presunción de titularidad de la invención el artículo 59 del estatuto. "Se reputará propia la invención, aunque la patente no la solicite el mismo inventor, sino su causahabiente." Pero en realidad esa presunción no se concede a la inscripción ya practicada, sino al invento que aún no ha tenido

acceso al Registro. El artículo lo que hace es decir que las transmisiones anteriores extrarregistrales pueden hacerse por cualquier medio legal sin que sea preciso presentar justificación de la transmisión.

Sólo se exige que en la petición se haga constar esa previa transmisión. Y aun este requisito, añadido por el estatuto, no se hallaba en la legislación anterior.

Como se ve, la finalidad del artículo es facilitar la inscripción de invenciones y no robustecer las ya inscritas. O sea que el precepto más roza los principios del tracto y de inmatriculación que el de legitimación.

### 3) *Presunción de posesión a favor del titular.*

#### A) *Doctrina francesa.*

No se proclama en este derecho claramente que la inscripción de la marca presuponga el uso y posesión de la misma. El efecto del registro no es, pues, presumir el uso, sino más bien hacerlo innecesario. Es el principio clásico de este ordenamiento de que la inscripción hace a la marca independiente del uso.

Según Roubier, el registro permite reivindicar una propiedad exclusiva de la marca. Pero este efecto no casa bien con el carácter declarativo de la inscripción, sino que corresponde más bien a un registro atributivo. Por eso el efecto se atenúa: esa reivindicación sólo opera cuando no hay un uso anterior de la marca por una tercera persona. M. Laborde explica esa atenuación diciendo que la mera inscripción de la marca no usada es un mero animus, a falta del corpus que es la utilización pública de la misma.

Aunque este sistema galo no es aplicable a nuestro derecho, del que discrepa en buena medida, hemos creído de interés no prescindir de él por ser ejemplar.

Precisamente nuestro sistema patrio de presunción de posesión, que es el que a continuación se expone, tampoco era exactamente cual se venía proclamando reiteradamente hasta hace muy poco tiempo. Sólo una muy reciente jurisprudencia ha apuntado el buen camino.

#### B) *Proclamación legal en nuestro derecho.*

El artículo 30 de la Ley de 1902, después de sentar la presunción de titularidad, añadía: “el dominio de la marca prescribirá a los tres años de posesión no interrumpida con buena fe y justo título”. Como se advierte, después de presumir una propiedad se echaba mano del instituto de la usucapción.

Una jurisprudencia muy reiterada venía repitiendo el precepto y hablando de esa prescripción de tres años. Citamos ad exemplum la sentencia de 6 de abril de 1945, “aunque es cierto que el artículo 14 del estatuto da al que inscribe una presunción de posesión, que se convierte en propiedad si pasan tres años sin que se haya producido perturbación en la misma”.

Como se ve, esto era aceptar para nuestro derecho el sistema de atribución diferida de que habla la doctrina extranjera. Pero la rea-

lidad es que ni la Ley de 1902 ni el estatuto tenían presunción de posesión; y es más, este último tampoco habla de prescripción como hacía aquélla.

En realidad lo que el artículo 14 de nuestro texto legal vigente dice es esto: "El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título." Se elude la palabra prescripción y se usa la de consolidación, no muy técnica, pero poco comprometida.

C) Proclamación de la correcta doctrina.

Ha sido la reciente sentencia de 26 de septiembre de 1963 la que ha desbrozado definitivamente la redacción y sentido del artículo 14 del estatuto. Veamos sus propias palabras: "en él no se dice que el dominio de la marca se adquiere por prescripción, sino que se empieza por sentar que el certificado de concesión del registro de una marca constituye una presunción iuris tantum de propiedad". "Cumpliéndose los requisitos del estatuto a los tres años, esa presunción se convierte en iuris et de iure." Y concluye magistralmente: "por tanto, no cabe hablar de una prescripción adquisitiva totalmente innecesaria desde el momento en que la ley establece a partir de la concesión una presunción de propiedad a favor del titular de la marca registrada".

Por tanto, queda recusada toda aquella jurisprudencia que hablaba de presunción de posesión que a los tres años se convertía en dominio. Con todo, de la sentencia citada se puede extraer tanto jugo que todavía volveremos sobre ella para examinarla con más atención.

D) Verdadera afirmación de la presunción posesoria.

No tiene esta presunción una expresión concreta y específica en el estatuto. Sin embargo, puede entenderse incluida en la propia presunción de propiedad con que empieza el artículo 14 del mismo. Si el titular inscrito de la marca se presume propietario, como la posesión es una de las facultades del dominio, también quedará abarcada en la presunción amplia de titularidad. De todos modos, quizás no hubiera estado de más una proclamación más clara de la presunción posesoria.

Claro es que esta presunción cuando adquiere valor es cuando afecta al ius possessionis y si para llevarla a efecto se establece algún procedimiento rápido de efectuación posesoria. Como, a diferencia del registro inmobiliario, ese proceso de realización de la posesión no existe en la ley de propiedad industrial, la proclamación de la presunción posesoria se echa menos en falta en esta legislación.

#### 4) *La posesión y el Registro.*

A) Ideas previas.

No vamos a tratar aquí de las especialidades que la posesión presenta cuando se aplica a las formas de la propiedad industrial. Ni mucho menos indagar si tal figura se acerca a la cuasiposesión de derechos del ordenamiento romano. Nos basta con afirmar que tal posesión tiene cabida dentro de los anchos marcos con que nuestro

derecho dibuja tal instituto. Y mucho más clara es su admisión y tratamiento si se admite que los derechos industriales de invención y marca constituyen propiedades, si bien especiales.

Si oscura es la posesión de la propiedad industrial, esa oscuridad subirá de grado cuando se ponga en relación con el registro administrativo correspondiente. Es clásico decir que posesión y registro se mueven en dos mundos distintos, constituyen dos modos diversos de publicidad y su relación es ocasionada a múltiples problemas.

Estos se acentúan en la materia que estudiamos por una circunstancia sobre la que llamamos la atención. Lo haremos con palabras de ROUBIER: la naturaleza de las cosas se opone a un acercamiento demasiado estrecho de la propiedad industrial hacia la de las cosas corporales; el carácter exclusivo de esta última se explica por la naturaleza misma de estas cosas corporales, que no pueden pertenecer a dos personas al mismo tiempo. En cambio, en las cosas incorporales su explotación o uso por un gran número de personas a la vez es perfectamente posible.

Urge, pues, calificar esta especialidad de la propiedad industrial. Ante un disfrute simultáneo de la misma por varias personas cabe admitir que en efecto sobre un mismo objeto coexisten varios dominios. Incluso cabría argumentar que en otras propiedades existe la solidaridad. Sin embargo, esta idea de varios propietarios simultáneos sobre una misma cosa no casa bien con nuestro genio jurídico y daría lugar a problemas de difícil tratamiento y solución de cara a nuestro ordenamiento.

Otra solución es la de atribuir el dominio al primero en la invención o en el uso. Ese sería el propietario. Los posteriores usuarios serían sólo poseedores. Y aquí sí que sería obligado admitir la coexistencia. Frente a lo que ocurre en las cosas corporales, donde la posesión como hecho sólo puede corresponder a uno, en la propiedad industrial es admisible la simultaneidad de varias posesiones sobre una misma cosa. Por eso anticipábamos que las relaciones posesión-Registro eran especialmente escabrosas en este tipo de propiedad que se contempla.

B) La posesión de las marcas y el Registro.

El Registro administrativo de la propiedad industrial está creado para dar publicidad a las titularidades definitivas. La posesión como hecho queda al margen. Toda la regulación legal contempla al propietario o a quien de él traiga causa o poder. Aunque hay que decir que la presunción de propiedad propia del poseedor a título de dueño reduce bastante las distancias; y más si se considera que este tipo de propiedad se asimila a la de los bienes muebles. Por cierto, que una proclamación legal de tal asimilación se contenía en el artículo 30 de la Ley de 1902.

Otro efecto de la posesión es su protección interdictal, pero de él trataremos más adelante. Finalmente, la posesión da pie a la usucapión, problema este de las relaciones entre usucapión y registro que

se abordará en su momento oportuno. Basta, pues, aquí con la remisión.

De usucapación habla la sentencia de 23 de marzo de 1945. La carencia de posesión de la marca durante los tres años siguientes al registro puede impedir la consolidación de la propiedad que podría reclamar un tercero. Más adelante se volverá sobre este punto y sobre la muy reciente jurisprudencia que lo explica con más justeza.

C) El Registro de la patente y su explotación o posesión posterior.

El Registro inmobiliario en términos generales se desentiende de la posesión posterior o uso de los bienes inscritos. No así el industrial. Tratándose de inventos, cuya utilidad debe revertir a la sociedad y cuyo monopolio encierra algo de privilegio, la ley impone su puesta en práctica sancionando el incumplimiento con la caducidad de la patente.

El régimen legal se contiene en los artículos 83 y siguientes del vigente estatuto. Su estudio queda para las obras sustantivas sobre la materia. Basta aquí con constatar la especialidad. Por cierto que esa caducidad viene a ser un modo de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad.

##### 5) *La cancelación y la vida del derecho.*

###### A) Principio General.

A una inscripción declarativa se corresponde una cancelación de análoga naturaleza. Ni el registro crea el derecho, ni la eliminación de éste de la vida tabular supone la extinción de dicho derecho.

Claro es que siempre la cancelación producirá los efectos consiguientes al principio de legitimación, fundamentalmente privando de esas presunciones legitimadoras al titular que ve su derecho excluido del Registro. Incluso tal cancelación puede llevar consigo los efectos más reforzados propios del principio de fe pública cuando opere frente a un tercero con los requisitos legales para ser protegido. Pero en definitiva nada de esto es peculiar en la materia que estudiamos.

###### B) Cancelación de las marcas caducadas.

La marca concedida e inscrita puede caducar, entre otras causas, bien por transcurso de un plazo legal de vida, sin prórroga oportuna, bien por falta de pago de las cuotas quinquenales. La marca hasta entonces existente tabularmente es eliminada de oficio de los libros registrales. Y la pregunta es ¿qué repercusión tiene esto en la realidad?

La respuesta la da el artículo 160 del estatuto que por su interés vamos a reproducir, si bien alterando el orden de sus párrafos: "Dentro del plazo de tres años desde que se publique la caducidad de una marca, el propietario de la misma conservará los derechos que le concede el Código civil, pero no podrá ejercitar ante el Registro los nacidos de este estatuto". Y ahora viene el efecto más radical: "pasados esos tres años se presumirá que el concesionario de la marca

ha renunciado a su dominio y posesión y quedará de dominio público. Contra esta presunción no se admitirá prueba alguna”.

En este caso pues, la cancelación por caducidad, una vez pasados tres años, afecta a la vida del derecho que se presume deja de existir, sin admitirse prueba en contrario. Y ello prescindiendo de que aparezca la figura del tercero protegido frente al asiento cancelado. Como se ve en esta propiedad, la inscripción afecta más de lleno al derecho registrado. Ya volveremos sobre esta especialidad.

#### 6) *Consecuencias procesales de la legitimación.*

##### A) *Posición procesal privilegiada.*

Dentro del pleito el hecho del registro atribuye una cómoda postura defensiva. Así lo expone la sentencia de 24 de noviembre de 1947: si el actor pretende haber adquirido el nombre comercial le correspondía acreditar su adquisición. Al no haberlo hecho, tanto por no demostrar su uso exclusivo como su título de adquisición, es necesario atenerse al Registro del nombre a favor del demandado. Lo mismo se expresa en la sentencia de 23 de marzo de 1945: en virtud de la protección del registro, el demandante será quien tenga que probar los defectos sustanciales de la concesión de la marca.

Proteger los pronunciamientos registrales implica también defender lo actuado por la Administración dentro de su competencia, concretamente denegando inscripciones de marcas por semejanza con otras otras inscritas. La sentencia de 4 de mayo de 1945 revocó otra de la Audiencia que había prescindido de los pronunciamientos administrativos. “Hay que atenerse a la declaración de la Administración hasta que ésta se revoque por los procedimientos adecuados. Admitir que una marca pueda vivir fuera del Registro frente a la protegida por éste, sería negar la protección legal al titular registral porque los Tribunales revisaban anómalamente lo hecho por la Administración”.

##### B) *Ejercicio de acciones.*

Queda facilitado por la inscripción de la marca o del derecho. En la esfera penal basta con reproducir lo que Mascareñas expone en su obra “los delitos contra la propiedad industrial”. En la falsificación de marcas, la ley especial pena la de las registradas, y el Código Penal castiga la de todas las marcas. El delito es el mismo. Ahora bien, tratándose de marca registrada bastará demostrar la realidad de la acción que la Ley tipifica; en cambio, si la marca no está inscrita habrá que demostrar además la propiedad de la marca por el uso y la culpabilidad.

Respecto al ejercicio de acciones a favor del titular inscrito, nos remitimos por ahora a la última parte de este trabajo que estará especialmente destinada a la faceta procesal.

¿Es preciso demandar la nulidad de la inscripción cuando se pide en juicio la nulidad de la marca o de la invención? ¿Se da en nuestra propiedad esta exigencia procesal de la legitimación? No cabe res-

ponder tajantemente por la afirmativa por cuanto falta en el estatuto un precepto análogo al del artículo 38 de la ley hipotecaria. Más bien ocurre lo contrario: que se pide la nulidad del registro y se da por entendido que se ha solicitado la del derecho inscrito. Así, el artículo 270 del Estatuto habla de los juicios sobre nulidad de registro y añade que en el escrito inicial se anunciará el propósito de impugnar la concesión. Sin embargo, la realidad es que a lo largo del estatuto cuando se habla de nulidad o caducidad es aludiendo a la de la marca o invención.

C) Defensa del titular inscrito.

Del artículo 273 del estatuto se desprende que no procede embargo contra la propiedad de aquél en tanto no se haya anulado su derecho. Únicamente al titular tabular, si es posterior en el tiempo, se le puede exigir que constituya caución para garantizar la acción del titular inscrito con anterioridad.

Tampoco prevé especialmente la ley una tercería registral para exonerar de ejecución el bien inscrito a nombre de quien no sea el deudor. Sin embargo, del artículo 31 del estatuto pudiera deducirse, quizás sin mucho esfuerzo, una conclusión análoga.

### XIII. PRINCIPIO DE FE PÚBLICA

1) *Su existencia.*

A) Dificultad de admitirlo en las invenciones.

Supongamos, dice ROUBIER, que el verdadero inventor es privado de él por un usurpador que logra patentarlo, y que después cede a tercero tal patente; pues bien, añade, aunque la patente se haya cedido regularmente a una persona de buena fe no será obstáculo a la reivindicación del verdadero inventor. La persona cesionaria puede sólo dirigirse contra su cedente. Otra solución haría fácil la expoliación del verdadero inventor cediendo enseguida a tercero.

En nuestro derecho podría llegarse a solución parecida teniendo en cuenta que la patente no garantiza la propia invención del que la obtuvo, punto que en todo momento puede ser discutido ante los Tribunales. Además faltan, tratándose de las invenciones, preceptos cuales los relativos a las marcas que ahora veremos. Sin embargo, existe el sistema de inoponibilidad a tercero del artículo 31 del estatuto; claro, que ello por sí sólo no implica el mantenimiento de la adquisición del tercero.

B) La fe pública en materia de marcas.

Ese mantenimiento del adquirente parece dibujarse en el artículo 30 de la Ley de 1902. Una vez inscrita la marca, el dominio de ella prescribirá a los tres años de posesión no interrumpida con buena fe y justo título. Es fácil ver cómo la fe pública aparece cubierta con una capa o vestido de usucapión.

El principio que indagamos aparece más claro en el artículo 14 del

vigente estatuto. "El dominio de la marca se consolida a los tres años de efectuado su registro y de su explotación no interrumpida o de su quieta posesión con buena fe y justo título". La frase consolidación del dominio ya está más cerca del mantenimiento del tercero en que la fe pública consiste.

C) Nuestra interpretación.

El sistema español en materia de marcas lo califica algún autor extranjero de atribución diferida de dominio. Sin negar propiamente tal afirmación, trataremos de exponer el juego de la fe pública en nuestro sistema, que desde luego es algo más complejo. Tal exposición se hará, sobre la base del propio artículo 14 del estatuto, analizando los requisitos que establece para que se produzca el mantenimiento en la adquisición.

Ahora bien, esa contemplación nos dará aún sólo una idea aproximada de la fe pública. Cuando en otros parágrafos se estudie la prescripción y el registro y el concepto de tercero, será cuando se tengan todos los materiales para que la construcción resulte más elaborada y asimilable.

2) *Requisitos para el juego de la fe pública.*

A) Que el titular inscriba su derecho.

Es este requisito obvio y que no exige comentario. Máxime en una propiedad cual la industrial que según el artículo 7 del estatuto sólo queda reconocida tras su inscripción en el Registro administrativo.

B) No es preciso que se adquiera de otro titular inscrito.

Aquí radica la enorme diferencia entre el registro inmobiliario y el administrativo que estudiamos. En este último puede gozar de la fe pública el inmatriculante. Este punto, sin embargo, sobre el que conviene llamar poderosamente la atención, se desarrollará al tratar del tercero en otro parágrafo.

Si al hablar de la cancelación de marcas por caducidad veíamos cómo la pérdida del derecho surgía para el titular aún sin haber tercero, no podrá extrañarnos que a la inversa ese titular llegue a verificar una adquisición plena del derecho aun sin ser tercero. Más adelante, como se anunció, se habrá de ver el fundamento de esta realidad.

C) Necesidad de la buena fe.

Lo preceptúa el artículo 14 del estatuto tantas veces citado. Ahora bien, esa buena fe es amplia: en el inmatriculante será de tipo posesorio o estático, en el tercer adquirente será una buena fe de tráfico o en la titularidad de su transmitente.

Un supuesto de mala fe posesoria fue el resuelto por la sentencia de 22 de mayo de 1915. Se trataba de la marca de un producto farmacéutico y tras sentar una posible usucapión por la posesión continuada de buena fe y justo título de tres años, se negaba la adquisición al faltar la buena fe, ya que el titular inscrito era el mismo far-

macéutico que fabricaba el producto por cuenta del dueño de la marca.

El requisito de la buena fe es apreciado en otras sentencias. Así la de 29 de febrero de 1932, que absuelve al demandado que había prescrito la marca. Se decía: no puede combatirse esa prescripción porque la existencia de la buena fe y de la posesión continuada son apreciaciones de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador. También absuelve al demandado la sentencia de 3 de enero de 1936 por haber prescrito la marca. La resolución decía: no se ha probado su falta de posesión ni su mala fe. Y es que, en definitiva la buena fe es supuesto que se presume.

D) Justo título.

Es éste requisito para el juego de la fe pública que exige el artículo 14 del estatuto. El registro inmobiliario no lo pide expresamente, aunque la ley hipotecaria establezca que la inscripción no convalida los actos y contratos nulos.

Por descontado que ese justo título no es la mera inscripción. Esta sí que puede operar como título, pero es a efectos de la usucapación. Así se deduce de la sentencia de 29 de febrero de 1932. Se apreció que el demandado había prescrito la marca. Y se añadía: en cuanto al justo título es forzoso reconocerlo porque la inscripción constituye una presunción de propiedad que no se ha destruido en tiempo hábil.

Nada vamos a decir aquí respecto a lo que el justo título sea. Para ello cabe remitirse a la doctrina elaborada por los civilistas en torno a la usucapación y además a la sustentada sobre el artículo 464 del Código civil.

Si debe hacerse constar cómo en el registro industrial juega el principio de convalidación, general en nuestro derecho. Es muy interesante el efecto de la sentencia de 23 de octubre de 1954, que anuló la marca del demandado (por ser genérica) a pesar de haber transcurrido los tres años del artículo 14 del estatuto. Se decía así: "faltó en su transcurso la cualidad de justo al título ostentado, porque al haber sido otorgado en contra de lo prescrito en la Ley, se hallaba afectado de nulidad radical, conforme al artículo 4 del Código civil, sin que por tanto pudiera alegarse como elemento útil en la prescripción. En efecto, el artículo 1.953 del Código civil previene que el título para la prescripción ha de ser verdadero y válido y por la cualidad de nulo con que éste había nacido carecía notoriamente de la necesaria e indispensable validez. Por ello no pudo entrar en juego en ningún momento la excepción de prescripción aducida".

Resulta empero no muy ajustado que se exija este requisito del título para el juego de la fe pública, siendo así que el mismo es característico de la usucapación. Quizás haya influido en la exigencia el hecho de que para la actuación de la fe pública registral se requiera el transcurso de tres años. Al señalarse este plazo, que normalmente es de usucapación, la ley introduce un requisito cual el justo título característico del instituto prescriptorio.

Más acertado sería darle otro carácter al requisito que tratamos. En vez de la exigencia positiva del justo título se haría una definición negativa: la fe pública no actuaría cuando la nulidad dimanase de causas constantes en el mismo registro. Con esta elaboración podría haberse llegado a la misma solución en la sentencia de 1954, aunque con técnica quizás más ajustada.

Con ello, el requisito del justo título queda enormemente facilitado. Cuando la fe pública ha de jugar a favor del inmatriculante la misma posesión de buena fe engloba al título (con base en el art. 464 del Código). A su vez, si aparece un tercer adquirente la creencia o buena fe de que adquiere del verdadero propietario servirá también de justo título (vale también el art. del Código acabado de citar). Sobre estos extremos volveremos además al hablar del tercero.

E) Transcurso de los tres años.

Este requisito venía exigido por el artículo 30 de la Ley de 1902 y ha pasado al artículo 14 del estatuto vigente que pide esos tres años para que se consolide el dominio de la marca inscrita. Más arriba se ha criticado la redacción del precepto y cómo éste parece aludir a una usucapión que en realidad no existe propiamente.

Una reiteradísima jurisprudencia insiste en este requisito de los tres años. La s. de 19 de abril de 1913 dice que el propósito del legislador de 1902 es dejar a salvo los derechos de tercero que dentro de tres años acudiese a reclamar su prioridad en el legítimo uso de tales marcas y demostrar su posesión o dominio.

La de 22 de mayo de 1915 sienta que durante ese plazo puede reclamar la propiedad de la marca, para su uso exclusivo, el tercero que justifique su dominio o posesión. Igual otra sentencia de 14 de marzo de 1924, pero referida al nombre comercial; de éstos también trata la de 5 de mayo de 1930. Según ésta, durante los tres años la inscripción no tiene fuerza para enervar cualquier otro título civil que corresponda al que no inscribió.

Lo mismo proclama la sentencia de 25 de febrero de 1941. En igual sentido, la de 23 de marzo de 1945. Y la de 17 de diciembre de 1956 proclama: Si el certificado de concesión no lleva tres años de vida registral, la protección del Registro puede ser desvirtuada mediante prueba que justifique la adquisición por un tercero del distintivo registrado mediante su uso o quieta posesión anterior con buena fe y justo título.

De los modelos se ocupa la sentencia de 3 de marzo de 1933. Se anota que el certificado de modelo se otorga sin perjuicio de tercero. Al no haber pasado tres años, el titular registral no había consolidado el dominio a su favor. Hay que decir que se le achacaba al modelo la falta de novedad. Más adelante volveremos sobre esta sentencia.

Expuesta la exigencia del plazo y la jurisprudencia que la aplica, resta el indagar la naturaleza del requisito. A nuestro entender, el transcurso de los tres años más que requisito es condicionamiento o restricción. En definitiva es un plazo de suspensión para el juego de la fe pública análogo al que el derecho registral inmobiliario es-

tablece para las inmatriculaciones por título público o para las adquisiciones derivadas de herencia. Sino que aquí el plazo de suspensión que se ha fijado es siempre el mismo de los tres años. Más adelante, al tratar del tercero, hablaremos más detenidamente de este punto.

### 3) *Naturaleza de la adquisición que provoca la fe pública.*

Cuando juega este principio a favor de un tercer adquirente de la marca, se provoca una típica adquisición a *non domino*. Nada se ha de decir sobre la naturaleza y circunstancias de ella, pues basta con remitirse a las conclusiones que para ese supuesto establece la doctrina hipotecarista con relación a los inmuebles. La adquisición es legal y basada en la confianza que inspira la apariencia tabular.

Cuando la adquisición opera a favor del inmatriculante de la marca, cabría hablar más bien de creación a *non domino*. Con más motivo en este caso la adquisición será de tipo originario.

Pero en uno y otro caso cabe proclamar que la adquisición es directa y no de rebote. O sea, que la propiedad no nace porque se extingue la acción reivindicatoria del vero domino, sino a la inversa. Por eso no es del todo desafortunada la expresión del artículo 14 del estatuto de que la propiedad se consolida. En definitiva, se trata de un mantenimiento en la adquisición análogo al que opera en el registro de la propiedad inmueble. Todavía en el párrafo siguiente, al tratar sobre la prescripción y el registro, volveremos sobre este punto.

## XIV. LA PRESCRIPCIÓN Y EL REGISTRO

### 1) *Usucapión a favor del Registro.*

#### A) *Doctrina tradicional.*

Una forma de usucapión tabular parecía ser contemplada en el artículo 30 de la Ley de 1902 para las marcas de fábrica. Y la misma opinión, aunque ya más forzosamente, se ha derivado del artículo 14 del vigente estatuto. El plazo, en uno y otro caso, era de tres años.

La sentencia de 29 de febrero de 1932 proclama que la Ley de 1902 estableció en su artículo 30 una prescripción de tres años. La de 3 de enero de 1936 sienta que el demandado había prescrito la marca por el transcurso del aludido plazo. Igualmente, la de 4 de mayo de 1945 señala que el actor había consolidado la prescripción de la marca por los tres años.

Doctrina semejante, pero aplicada a los nombres comerciales, es la contenida en las sentencias de 14 de marzo de 1924 y 5 de mayo de 1930. La solución es idéntica, puesto que el régimen jurídico de aquellos nombres se remite al establecido legalmente para las marcas.

B) Restricción en cuanto a las invenciones.

La sentencia de 3 de marzo de 1933 daba a entender que también en los modelos la propiedad se consolidaba a los tres años. Pero la doctrina varía en la fundamental sentencia de 24 de diciembre de 1940. Decía así: los modelos de utilidad no son propiamente bienes muebles. Esa denominación, consignada en el artículo 30 de la Ley de 1902, ha desaparecido del artículo 14 del vigente estatuto, en homenaje a una dirección científica que tras vacilaciones ha conferido al derecho de autor un rango especial agrupándolo en la categoría de los derechos sobre bienes inmateriales. En el caso debatido no se pudo adquirir el dominio del modelo por usucapión porque el Registro de la propiedad industrial amparaba realmente un derecho no susceptible de apropiación, como lo era un modelo carente de novedad.

Análogamente ocurre en las invenciones. Anota Fuentes Carsí, en su obra sobre la propiedad industrial, que las patentes no pueden beneficiarse de la usucapión, ya que son atacables durante todo el lapso de vida legal.

C) Doctrina correcta en cuanto a las marcas.

Ya hemos criticado la interpretación jurisprudencial que quería ver un caso de usucapión en los artículos 30 de la Ley y 14 del estatuto. La reacción la supone la sentencia de 24 de septiembre de 1963: no cabe hablar de prescripción cuando la Ley presupone que existe la propiedad desde un principio. Pero esta sentencia la transcribiremos más adelante.

Descontado lo anterior, tampoco cabe hablar de usucapión tabular como si la adquisición se operara exclusivamente por la eficacia registral sin ayuda alguna. La usucapión puede ayudar a rectificar un asiento inexacto, pero siempre con la colaboración de otros elementos.

La inscripción puede servir de título a una posterior adquisición. Recordemos cómo la sentencia de 29 de febrero de 1932 sentaba que el justo título había que reconocerlo porque la inscripción suponía una presunción de propiedad.

2) *Prescripción extintiva a favor del titular registral.*

A) Bases legales.

Los artículos segundos de los reglamentos de 1903 y 1924 contenía un precepto que hoy recoge el artículo 9 del vigente estatuto. "La prescripción de acciones, en cuanto no estuviese regulada por este estatuto, se regirá por lo determinado en el Código civil." Y muy parca es, por cierto, la normación del estatuto.

El artículo 14 del mismo establece un plazo de tres años. Ya hemos visto cómo no es correcto concebirlo como de usucapión. Ahora bien, ¿puede considerarse tal plazo como de prescripción de las acciones de los terceros frente al titular tabular?

B) La sentencia de 26 de septiembre de 1963.

Empieza diciendo que la prescripción (arts. 609 y 1.930 del Có-

digo civil) es un medio de adquirir la propiedad de la marca y con las condiciones requeridas por la ley; por ello no cabe hablar de usucapión o prescripción adquisitiva cuando la ley tiene ya por adquirida la propiedad y lo que establece es la prescripción de las acciones que puedan corresponder a terceros para alegar la existencia de vicios capaces de anular la adquisición, y por ello en tal caso las cuestiones referentes al plazo y condiciones de la reclamación han de regularse por el capítulo III y no por el II del título XVIII del libro cuarto del Código civil.

Veamos cómo la sentencia termina su ceñido razonamiento. Así ha de entenderse que ocurre con el precepto del párrafo 1 del artículo 14 del estatuto, en el que no se dice que el dominio de la marca se adquiere por prescripción, sino que se empieza por sentar que el certificado de concesión del Registro de una marca constituye una presunción iuris tantum de propiedad y se añade que el dominio se consolida a los tres años, o sea que una vez transcurridos éstos el titular queda inmunizado de las acciones impugnatorias que los terceros puedan deducir, transformándose la presunción iuris tantum en la de iuris et de iure. Por ello, si se habla de prescripción habrá que referirse a la de aquellas acciones de impugnación que quedan invalidadas por ministerio de la ley (prescripción extintiva) y no a una prescripción adquisitiva, totalmente innecesaria desde el momento en que la ley establece a partir de la concesión una presunción de propiedad a favor del titular de la marca registrada.

### C) Nuestra interpretación.

La sentencia que tan por extenso hemos transcrito supone un avance considerable en la interpretación del artículo 14 del estatuto. Sólo resta dar un paso adelante y proclamar que ese plazo de tres años es un mero lapso de suspensión de la fe pública, transcurrido el cual se consuma la adquisición a non domino o la creación a non domino, según los casos.

Induce a confusión el que dicho término coincida con el normal de usucapión de las cosas muebles, pero nada impide que se hubiera fijado plazo distinto. O aún pudo determinarse plazo distinto según se tratara de tercero o del propio inmatriculante. Por lo que hace a la prescripción extintiva, la confusión es más difícil porque el plazo de ésta es de seis años en nuestro Código.

En conclusión lo que el artículo 14 sienta es una adquisición que se opera tras un plazo de suspensión. La prescripción extintiva de las acciones de los terceros es consecuencia de aquella adquisición y no viceversa. Lo mismo ocurre en el Registro inmobiliario.

### 3) *Prescripción extintiva en contra del Registro.*

Al no establecerse nada especial habrá que estar a lo que al respecto disponga la legislación civil. Se debe recordar que en el derecho hipotecario esta clase de prescripción afecta al titular registral.

#### 4) *Usucapión en contra del Registro.*

##### A) Referencia al derecho francés.

He aquí lo que expone Roubier cuando se trata de marca no registrada. La idea de usucapión debe rechazarse entonces porque la marca puede usarse por diferentes personas al mismo tiempo. La Corte de París admitió empero la usucapión de una marca nominal. Añade aquel autor que la prescripción adquisitiva no puede fundar derechos frente a la prioridad de uso porque las dos posesiones co-existen paralelamente.

Frente a la marca registrada no cabe decididamente la usucapión. El uso posterior al registro no se tiene en cuenta: la posesión posterior de otro es ineficaz. Y es que no existe para el propietario de la marca la obligación de usarla (principio de que el registro hace a la marca independiente del uso).

Con todo, en la doctrina gala abundan las críticas contra las precedentes soluciones. Así Pouillet y Couhin.

##### B) Jurisprudencia patria.

La sentencia de 14 de mayo de 1924 sentaba la siguiente doctrina: el actor, propietario por prescripción de un determinado nombre social, puede reivindicarlo. No es obstáculo el certificado —título expedido a favor del demandado—, porque éste no lo había poseído tres años conforme exige la ley.

Análogo criterio contiene la sentencia de 17 de diciembre de 1956. El actor había comenzado el uso de las marcas discutidas más de tres años antes de la demanda; por tanto, durante el tiempo necesario para adquirir la propiedad por prescripción. Por ello, siendo tal uso anterior a la inscripción del demandado, ha quedado enervada la presunción *iuris tantum* del artículo 14.

En la sentencia de 6 de mayo de 1955 se afirmaba que el actor y su causante habían tenido la posesión quieta y pacífica de un signo parecido que induce a confusión, manteniéndola durante el tiempo mayor al necesario para adquirir por el uso extrarregistral la propiedad del título en litigio. Expresamente se desecha la tesis de que la prescripción sólo puede invocarla el titular registral.

Ahora bien, la usucapión no se da cuando el titular registral sea tercero protegido. Es lo que razona la sentencia de 4 de mayo de 1945. El demandado que no inscribió (porque la Administración le denegara el registro) obtuvo de la Audiencia sentencia permitiéndole el uso de la marca que se decía habría ganado por prescripción. El Supremo casó la sentencia por infracción del artículo 14 del estatuto: el actor o titular registral había consolidado la propiedad de la marca por el paso de los tres años.

##### C) Revisión crítica.

Las sentencias que hemos citado en el apartado anterior no contemplan propiamente casos de usucapión contra tábulas. Son simplemente supuestos en que se enfrentan dos pretendidas titularidades y en los que triunfa la no inscrita por el hecho de ser anterior en el

uso. Según expusimos en otro párrafo, el único propietario era el extrarregistral. El titular tabular sólo podría considerarse como poseedor cuyo derecho cede ante el dueño. Ello, claro está, siempre que no entre en juego la fe pública.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que no pueda darse en nuestro derecho la usucapición contra tábulas. No existe la dificultad de admisión que en derecho francés. Desde luego es más rara que tratándose de otros bienes, porque el contacto posesorio que se da en las marcas es más sutil. Además, ambas posesiones podrían ser compatibles en muchos supuestos. Sin embargo, en algún supuesto concreto en que se dieran todas las circunstancias la usucapición se consumiría contra el titular registral si éste no impedía la posesión contraria.

Cabe preguntarse si el titular tabular será perjudicado cuando conozca la posesión contraria o lo será aún cuando tuviera posibilidades de conocerla. Creemos que es preferible la primera solución porque la segunda, que es la vigente en derecho hipotecario, viene a ser una excepción a lo general.

## XV. DOBLE INMATRICULACIÓN

Tras haber examinado la usucapición y el registro, que viene a poner en tensión el juego de la fe pública, abordamos el problema de la doble inmatriculación, que supone también una no pequeña dificultad para la aplicación de aquel principio.

Un interesante supuesto fue el resuelto por la sentencia de 6 de abril de 1945. Al inscribirse la segunda marca, ya la primera (que se intabuló antes) había consolidado el dominio. No había precepto que de forma expresa determinara la prelación para tal supuesto. Sin embargo, todas las normas en materia análoga dan superior derecho al poseedor más antiguo; así, el artículo 445 del Código civil y Ley Hipotecaria. Por ello se dio la prioridad a la inscripción más antigua.

Más clara era la solución cuando uno solo de los oponentes había consolidado su adquisición por la fe pública. En el caso de la sentencia de 1 de mayo de 1947 ambas marcas se habían inscrito. El actor la registró antes en España y además la consolidó por los tres años. En cambio, el demandado no había realizado tal consolidación. Alega la sentencia que por el poder excluyente de la propiedad la segunda marca no debió entrar en el registro sin ser protegida. Si se inscribió, ahora debe ser invalidada por los Tribunales. El fallo, sin embargo, corrobora su argumentación diciendo que es aplicable el principio "prior tempore".

Para otros supuestos de doble inmatriculación que pudieran pensarse, creemos serían aplicables los mismos principios ya establecidos en ese caso por el derecho hipotecario.

## XVI. LA FE PÚBLICA Y EL CONCEPTO DE TERCERO

### 1) *Formulación negativa de la fe pública.*

Según ella, lo no inscrito en el Registro de la propiedad industrial no perjudica a tercero. A falta de una proclamación general de tal principio, cual ocurre en la Ley Hipotecaria, podría valer la más concreta que contiene el artículo 31 del estatuto para las cesiones y transmisiones.

Lo no inscrito en el Registro tampoco perjudica al inmatriculante cuando éste sea protegido. Esta posibilidad de protección ya la hemos apuntado varias veces hasta aquí y se desarrollará en este mismo parágrafo.

### 2) *El tercero ante el Registro de la Propiedad Industrial.*

#### A) El tercero totalmente extraño.

Supuesta la inscripción de una invención o marca llamaremos tercero extraño a quien ninguna relación tiene ni con el negocio jurídico que dio lugar a la registración ni con la patente o marca inscrita.

Es dicho concepto más bien negativo y por exclusión; quedará, pues, aclarado después de examinar las otras formas o modalidades de tercero.

#### B) El tercero interesado.

En el registro francés se dice que son terceros todas las personas interesadas en criticar la transmisión de la marca; fuera, naturalmente, de las partes contratantes y sus sucesores a título universal. Toda persona que tenga interés puede prevalerse del incumplimiento de la publicidad en la transferencia.

Pero cuando hemos hablado del tercero interesado no nos referíamos precisamente a ese interés genérico que se acaba de describir. Ahondaremos más en nuestro derecho.

La Ley de 1902 decía en su artículo 104 que la acción para pedir la nulidad de una patente no podría ejercitarse sino a instancia de parte interesada.

Es el artículo 102 el que aclara: Se considerará parte interesada para los efectos de esta ley, todo fabricante o comerciante que se dedique en España a la fabricación o comercio de un objeto igual o similar al de la patente o título de propiedad industrial o comercial sobre que verse su reclamación; así como el que... acredite mediante requerimiento por acta notarial que el dueño de la patente ha rehusado concederle permiso de explotación de la misma previo el pago de la remuneración fijada...

El vigente estatuto contiene en su artículo 12 la prevención de que las modalidades en él reguladas se concederán sin perjuicio de tercero. Pero luego omite una definición de lo que el tercero sea.

Será la jurisprudencia la que nos diga cuál sea este tercero interesado. La sentencia de 4 de diciembre de 1959 dice lo siguiente: el

perjudicado por la concesión de la patente de invención tiene acción, según el artículo 115 del estatuto, para pedir la nulidad de ella. Pero como dicho cuerpo legal no da un concepto de tal carácter de perjudicado, hay que buscar ese concepto jurídico de perjudicado, como título único que aquí esgrime, en otras disposiciones legales sobre esta materia. Y únicamente la da el artículo 102 de la Ley de 16 de mayo de 1902, que en este punto sigue vigente en virtud de la norma transitoria 6.<sup>a</sup> del estatuto, ya que se refiere a un punto que éste no determina.

La afirmación anterior podía parecer un tanto tajante. La resurrección de aquella Ley de 1902, un poco discutible. He aquí cómo aborda el Supremo el problema en posterior sentencia de 18 de junio de 1960. El artículo 115 del estatuto no da una acción popular de nulidad de patente, pero tampoco exige para entablarla un perjuicio real y efectivo. Y luego define el que hemos llamado tercero interesado o perjudicado: "basta con la estimación de algún daño o menoscabo, presente o futuramente previsible en el orden normal de las circunstancias de las cosas". Y luego viene la aplicación al caso: esa calidad se da en el actor al ejercer la industria de cerrajería, en la cual pueden utilizarse sin duda los productos resultantes de las patentes en sus variadas aplicaciones prácticas.

C) El tercero protegido.

Esta figura tiene ya íntimo contacto con el respectivo asiento del registro. Es, pues, un tercero registral. Será protegido siempre que reúna los requisitos que se estudiarán a continuación. A este tercero es al que desde ahora dedicamos nuestra atención

### 3) *Puede ser tercero el inmatriculante.*

A) Afirmación que se propone.

Al hablar de los efectos de la cancelación de las inscripciones de patentes dijimos que la fe pública jugaba en contra del inmatriculante aun sin existir terceros. Por tanto, ahora que tratamos de la fe pública en materia de marcas no podrá extrañar que la misma opere a favor del titular registral que abre folio.

En efecto, el artículo 14 del estatuto establece que el dominio de la marca se consolida a los tres años de la inscripción; y no distingue para dar ese beneficio entre que el titular sea el inmatriculante o un tercer adquirente. De toda la jurisprudencia citada hasta aquí también puede desprenderse esa conclusión.

La defensa del titular registral que abre folio queda apuntada, aunque como objeción, en la sentencia de 23 de octubre de 1954. En el caso en ella debatido se anuló la marca del demandado, aunque habían pasado tres años, porque la misma era genérica. La acción ejercitada fue la de nulidad. Pero he aquí los pronunciamientos que vienen a cuento: "ello aparte de que la acción que en este litigio se ha ejercitado no es la reivindicatoria de la propiedad de la marca concedida a los demandados, en cuyo caso quizás hubiera podido ope-

nerse con eficacia por aquéllos el dominio de su marca consolidado por los tres años del artículo 14 del estatuto”.

O sea que frente a la mera acción reivindicatoria del verdadero primer propietario el demandado hubiera podido oponer con éxito el artículo 14 aun siendo el inmatriculante. La sentencia transcrita no es totalmente decisiva, pero apunta de forma clara esa salida. Veamos ahora qué fundamento pueda tener esa solución.

B) Justificación de esta especialidad.

Las marcas y demás signos distintivos tienen con frecuencia una duración no excesivamente dilatada. Muchas veces se crean para atraer el público, y por ello sufren fácilmente los embates del tiempo. De ahí que durante su vida requieran una enérgica protección del registro administrativo que refuerce su feble consistencia.

Es más, en el registro inmobiliario el tráfico es lo normal y cotidiano. En cambio, en las marcas registradas muchas de ellas lo son a favor de cualquier sociedad y probablemente no experimentan transmisión alguna o muy contadas. Con ese dato, el negar los efectos de la fe pública al inmatriculante sería privar de eficacia total a un porcentaje muy amplio de las marcas.

Además, y en el último término, el Registro de la propiedad Industrial está configurado en beneficio de los terceros. Pero no bastaría para ello considerar tercero a los terceros adquirentes. El tercero beneficiario de la fe pública industrial es mucho más amplio. Por ello, el no garantizar debidamente los derechos del inmatriculante sería inferir un grave perjuicio a esos terceros que se trataba de proteger. La confianza que inspira una marca registrada que lleva varios años sin contradicción no puede quedar al azar de cualquier eventualidad.

Dicho en otras palabras, el beneficiario del Registro industrial es el público en general, y ello demanda una amplia seguridad al distintivo registrado. El que el inmatriculante goce de la fe pública es una consecuencia obligada.

B. DE CHASSENEUZ, citado por ROUBIER, pone de relieve el interés general que comportan las marcas. Según él, en dicha materia el interés de los consumidores tiene al menos valor igual al de los productores (los titulares registrales). Pudo, pues, decir que *ideo interesse tant publicum quam privatum considerandum est*.

Por ello no puede extrañar que, en Francia, un Edicto de 1564 penase como monederos falsos a los convictos de haber falsificado las marcas de telas preciosas. Tanto jugaba el crédito público en estos signos distintivos que se equiparaba al que merecía la moneda. La protección penal, que siempre ha tenido la propiedad industrial, prueba esto mismo de forma clara.

C) Requisitos del inmatriculante para ser protegido.

En este punto nos remitimos a lo que se expuso al tratar del principio de fe pública. Para el requisito del plazo de tiempo la remisión se amplía a lo que diremos en el apartado que sigue.

4) *Formulación positiva de la fe pública.*

## A) Adquisición a "non domino".

Cuando la fe pública opera en favor de un tercer adquirente, éste es mantenido en su adquisición aunque falle el derecho del transmitente. No utiliza el estatuto esta terminología. Pero un valor análogo puede tener la consolidación del dominio de que habla el artículo 14. Sobre la naturaleza de tal adquisición damos por reproducido lo expuesto al abordar en general el principio de fe pública.

Sí que indicamos someramente los requisitos que debe reunir el tercer adquirente para poder gozar de la protección legal.

## B) Requisitos de inscripción y de adquirir de titular inscrito.

El tercer adquirente en sentido estricto debe reunir ambas circunstancias. La segunda se dispensa, en cambio, al inmatriculante, según se dijo más arriba.

## C) Requisitos de la buena fe y justo título.

La exigencia de buena fe en la propiedad industrial vino proclamada en el artículo 30 de la Ley de 1902 y hoy la cita el artículo 14 del estatuto. En todo caso está en línea, con lo que prescribe el derecho hipotecario.

El justo título es el negocio traslativo sobre el que operará luego la fe pública. Fundamentalmente ésta, mediante la adquisición legal o a *non domino*, sanará la falta de titularidad del *tradens*. Por las razones que se apuntaron al hablar del principio de fe pública, este requisito debe entenderse de modo lato y generoso.

## D) ¿Se requiere la onerosidad?

El derecho registral inmobiliario consagra tal exigencia. No es que la onerosidad sea sustancial para la protección del tercero, pues puede darse ésta sin aquel requisito; pero hoy día el sistema español proclama aquella necesidad. Con ello se hace eco del principio de que en igualdad de circunstancias debe ser preferido quien sufre un perjuicio a quien sólo deja de percibir un beneficio o favor. Y el principio tiene, desde luego, arraigo entre nosotros.

Ahora bien, ¿cabe trasladar sin más aquel requisito de la onerosidad al Registro de la Propiedad Industrial? En el inmobiliario se dice del adquirente a título lucrativo que no gozará de más protección que la que tuviera su causante. Si este último era el inmatriculante, su sucesor a título gratuito prácticamente queda desprovisto de protección.

Pero no ocurre así en nuestro caso. El primer titular registral puede gozar de la fe pública con los requisitos necesarios. Por tanto, mal puede negarse el mismo beneficio a quien adquiere de él, aunque sea lucrativamente. Además cabe una argumentación legal. La Ley de 1902 y el estatuto no contenían la exigencia de onerosidad para la protección del tercero, a diferencia del derecho hipotecario ordinario, y tal silencio sólo cabe interpretarlo como una dispensa del requisito aludido.

E) El transcurso del plazo legal.

a) Adquisición por el tercero pasados tres años de la inscripción.

Este supuesto no ofrece duda alguna. Dándose los demás requisitos, el adquirente será mantenido en su propiedad aunque derivara de un *non domino*. El verdadero propietario habría dejado de serlo y no podría combatir al tercero.

b) Adquisición por el tercero antes de los tres años.

Tiene a su vez tres subcasos.

En primer lugar, que luego de su adquisición dicho tercero tenga otros tres años inscrito su derecho. En este supuesto, una vez que eso ocurra, su situación será inatacable.

En segundo término, que el tercero adquiera antes de ese plazo, pero luego uniendo su inscripción a la del causante complete ese término. Será también protegido porque como titular tabular puede unir la vida de su inscripción con las de aquellos de quienes trae causa.

Y queda el caso más dudoso. Que adquiera al año, por ejemplo, de la inmatriculación y luego él tenga inscrito su derecho otro año, pero sin sumar el plazo trienal. Aquí cabe primero entender que la exigencia de esos tres años es para el primer inscribiente, pero que el tercero es protegido en cuanto adquiere. O cabe mantener que la exigencia de los tres años es absoluta para que opere la fe pública, pues durante ese plazo está suspendida la eficacia de dicho principio. Nos inclinamos por esta segunda solución; primeramente porque la ley sólo habla de propiedad consolidada después del paso de tres años, y sobre todo porque lo contrario facilitaría las usurpaciones con sólo realizar una enajenación inmediata de la marca inscrita.

c) Inmatriculante que consuma los tres años.

Es protegido también, según tuvimos ocasión de exponer en otro apartado de este mismo párrafo. La acción reivindicatoria del verdadero dueño no prosperaría después de cumplido dicho plazo. Nos remitimos a la sentencia de 23 de octubre de 1954 de capital importancia.

## XVII. PROTECCIÓN PROCESAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

No se va a estudiar en este momento la dificultad que plantea a la doctrina tal protección. FUENTES CARSI, en su obra sobre el proceso especial de nulidad, dedica el capítulo III a tratar del problema de la jurisdicción en la propiedad industrial. A él nos remitimos.

Pero es claro que dicha propiedad, al igual que otras especiales, como pudieran ser la de aguas o la de minas, ofrecen complejos problemas procesales. Y el primero es el de la jurisdicción competente. La duda la provoca el carácter híbrido de las patentes y marcas, a caballo entre lo civil y lo administrativo, y las proclamaciones no siempre tajantes de la legislación.

Contribuye a aumentar la dificultad el hecho de que la protección

penal de dicha propiedad y la competencia ilícita aparezcan reguladas no en el estatuto, sino en la Ley de 1902, que en esta parte sigue vigente.

Finalmente, la protección civil se complica por el hecho de que el estatuto no se limita a remitirse a las leyes de enjuiciar, sino que crea un proceso especial para los casos de nulidad de registro.

De forma muy somera aludiremos a continuación a la protección de la propiedad industrial mediante el recurso contencioso administrativo, después abordaremos con igual concisión la protección penal y civil de las modalidades industriales, finalmente trataremos con alguna mayor dedicación del proceso especial de nulidad de registro que con tanta brillantez examinó FUENTES CARSI.

## XVIII. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS

### 1) *Textos legales que los admiten.*

La Ley de 1902 establecía el recurso contencioso para las patentes en el artículo 66 y para las marcas en el 86. Los artículos 14 del Reglamento de 1902 y del de 1924 hacían referencia a aquellos dos artículos de la Ley. Hoy día, el estatuto sustituye dichos preceptos de la ley de 1902 por sus artículos 108 y 155. Pero además añade otro artículo, el 15, que establece de forma genérica la admisión del recurso contencioso.

El recurso administrativo extraordinario de revisión estaba previsto en los artículos 14 de los dos Reglamentos existentes en la materia. Hoy lo regula el artículo 16 del estatuto.

Finalmente, el artículo 28 del Reglamento de 1903 y el 30 de 1924 establecían la incompetencia de la Administración en los casos de concesión de patentes. Hoy, el artículo 67 del estatuto contiene la misma prevención.

### 2) *El recurso de revisión.*

El contemplado por el estatuto se da para los supuestos de notorio error de hecho acreditado con prueba documental. Y cabe preguntarse si dicho recurso es compatible con el más amplio y del mismo nombre que regula la Ley de Procedimiento Administrativo.

Nos inclinamos por la afirmativa. Bien es verdad que los procedimientos en materia de propiedad industrial son especiales a los efectos de la Ley de 1958. Pero ello no impide que en materia de recursos la unificación se produzca. Por tanto, ambos regímenes no se excluyen, sino que se complementan. En lo previsto en el estatuto regirá el mismo; para los otros supuestos, la Ley de Procedimiento. Y es claro que al regir ésta a ella habrá que acudir para determinar los órganos competentes para conocer, causas de apertura, plazos y demás extremos.

3) *Incompetencia de la Administración en los recursos contra la concesión de patentes.*

La Administración no es competente para conocer de las reclamaciones que se entablen contra aquella concesión. He aquí el artículo 67 del estatuto. "El Registro de la Propiedad Industrial es incompetente para conocer de las reclamaciones que puedan presentarse contra las concesiones de patentes. Las que en este sentido se presentaren serán rechazadas de plano, dejando a salvo el derecho del peticionario para acudir a los Tribunales a los cuales corresponda".

El artículo transcrito plantea extraordinarias dudas. Sobre todo al ponerlo en relación con el artículo 115 del mismo estatuto en la parte que citaremos. Son nulas las patentes: 5.º Cuando por error se haya concedido sin tener en cuenta las prohibiciones contenidas en el presente estatuto. 6.º Cuando no se hubiere cumplido con los requisitos que se fijan en el presente estatuto antes de ser concedido el registro. La acción para pedir la nulidad de una patente deberá ejercitarse ante los Tribunales por quienes se estimen perjudicados. En el caso 6.º corresponde a la Administración acordar la nulidad.

M. DÍAZ VELASCO, al estudiar la nulidad de las patentes expone que en aquel artículo 67 lo que se prohíbe es el recurso contencioso contra la concesión del registro e interpuesto por tercero perjudicado. Según él lo razonable sería que tal recurso existiera, pero la Ley no lo autoriza. El artículo 67 debería declarar la incompetencia de la Administración, pero sólo cuando la reclamación contra la concesión se fundase en la falta de requisitos no sometidos a previo examen.

Según el autor citado, el remedio que da el estatuto a la indefensión del tercero es peor que la enfermedad. Sobre todo critica el número 6.º del artículo 115, según el cual, la Administración, firme ya el acto de concesión y en cualquier momento de la vida de la patente, puede anular ésta por inobservancia de requisitos de forma.

Sin embargo, entendemos que cabe otra solución. Esa anulación administrativa no cabe en cualquier tiempo, sino en los plazos normales del recurso. Y el que éste cabe no puede negarse, so pena de dejar sin contenido el caso 6.º del artículo 115. Entonces, el artículo 67 habría que adicionarlo diciendo que la Administración es incompetente, salvo en el caso 6.º del artículo 115. Así podrían armonizarse los dos preceptos y tener su campo de aplicación distinto y correspondiente.

Por lo que hace a los extremos, que no son objeto de examen administrativo (la utilidad y novedad), es claro que la Administración rechazaría cualquier recurso contra la concesión y que éste se entablaría ante los Tribunales ordinarios.

Y quedan finalmente aquellos requisitos de fondo que son examinados por el Registro (patentabilidad, unidad de objeto). Es indudable que su falta da origen a posible anulación ante los Tribunales ordinarios. Pero, ¿cabe reclamar la concesión ante la Administración?

El artículo 67 parece impedirlo. Otra cosa sería si se redactara como proponía DÍAZ VELASCO.

Nos atrevemos a romper una lanza en pro del recurso administrativo y contencioso en tales supuestos. Para ello habría que darle al caso 6.º del artículo 115 una interpretación amplia: la falta de requisitos legales no sólo se referiría a los defectos de forma, sino que abarcaría a los de fondo (patentabilidad, etc.). Desde luego, no es absurdo mantener que la palabra "requisitos" engloba a los de las dos clases.

Entonces, el caso 5.º del artículo 115 vendría a estar subsumido en el 6.º, sólo que en el primero, además del recurso administrativo cabría también el judicial durante toda la vida de la patente. El artículo 67 habría que entenderlo entonces cual proponía DÍAZ VELASCO. Veamos la posible defensa que esta construcción pueda tener. Por descontado que la protección de los terceros sería mucho más eficaz con ella.

El autor citado trae a colación, al estudiar el artículo 67 del estatuto y sus antecedentes, dos sentencias. La de 26 de diciembre de 1872 y la de 30 de diciembre de 1924. Ambas proclaman la incompetencia de la Administración para entender de reclamación contra la concesión de patentes. Pero es de advertir que en los dos casos se alegaba la falta de novedad que no es examinada por el Registro.

El dar una interpretación amplia al caso 6.º del artículo 115 y el restringir la proclamación del 67, lleva a que los requisitos de fondo de la patente puedan ventilarse primero ante la Administración, con eventual recurso contencioso, y luego ante los Tribunales ordinarios. Parece que el supuesto es inadmisibile; sin embargo, en materia de marcas se da constantemente. Buena prueba y mejor defensa de lo que decimos la proporciona la Sentencia de 26 de septiembre de 1963 "La sentencia de 4 de febrero de 1954 no se opone a la competencia de los Tribunales en materia de nulidad de marcas. Dicho fallo de 1954 proclamaba la inatacabilidad ante la jurisdicción ordinaria del incumplimiento de los requisitos registrales previos a la concesión no combatidos en vía contenciosa; pero ello en realidad no merma el ejercicio de la acción civil para pedir la nulidad (núm. 1 del art. 124 del estatuto), limitando la cuestión de la semejanza de marcas a una apreciación apriorística a ventilar en el reducido término establecido para recurrir en vía contenciosa, siendo así que la acción impugnatoria no es pública, sino que sólo se concede al perjudicado y muchas veces los efectos lesivos de la concesión no se concretan debidamente hasta pasado cierto plazo, siendo justo, por tanto, respetar el plazo más holgado durante el que la acción civil es viable".

Y si el cauce contencioso no excluye al civil, fácil será concluir que para la concesión de patentes con infracción de cualquier requisito del estatuto el recurso de los Tribunales ordinarios no debe impedir el conocimiento de la Administración que suele ser más rápido y enérgico. La doctrina de la compatibilidad de recursos no puede exponerse más acertadamente que en la sentencia transcrita.

## XIX. PROTECCIÓN PENAL

### 1) *Usurpación de la propiedad industrial.*

Hoy día, dicha materia viene regulada no en el estatuto, sino en los artículos correlativos de la Ley de 1902. Para esos extremos, objeto de alguna incertidumbre, nos remitimos a la obra sobre Propiedad Industrial, de C. E. MASCAREÑAS. De este mismo autor es el trabajo "los delitos contra la propiedad industrial", donde se hallará ampliamente desarrollada su problemática.

### 2) *Represión de la competencia ilícita.*

Para situar la acción tendente a ella acudiremos a la exposición de ROUBIER: La acción de concurrencia desleal, dice éste, es en cierto modo supletoria de la acción de contrafección. 1.º Se da en ciertos supuestos en que el derecho privativo no reúne todos los requisitos para ser protegido (marca no registrada, invención impantentada). 2.º Se da en determinadas formas de propiedad industrial que difícilmente dan lugar a un derecho privativo (así el nombre comercial, porque pueden existir diferentes personas con el mismo).

El artículo 131 de la Ley de 1902, vigente hoy en lugar del estatuto, define la competencia ilícita como toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley.

Parece de ese texto que sólo halla protección el que tenga inscrito su derecho en el Registro administrativo. Sin embargo, el artículo 1 del Reglamento de la materia de 1924 establece que la falsa indicación de procedencia y la competencia ilícita pueden perseguirse sin necesidad de llenar previamente formalidades administrativas de ninguna clase. (Lo contrario de lo que ocurre con la acción de defraudación.) El artículo 4 del Estatuto actual recoge la sustancia de aquel precepto reglamentario.

Aunque el tenor de estos últimos preceptos parece claro, no ha faltado polémica en la doctrina sobre si el sujeto pasivo del delito de competencia ilícita necesita tener inscrito su derecho para poder accionar. Nos remitimos al libro de MASCAREÑAS sobre delitos contra esta propiedad especial. Jurisprudencialmente puede citarse la sentencia de 28 de septiembre de 1931: "Corroboran los razonamientos expuestos la Ley de 1902 y su reglamento, por cuanto el artículo 138 de aquélla se halla en perfecta concordancia con el 436 del Código penal de Marruecos, y porque en todo caso la falsa indicación de procedencia y la competencia ilícita pueden perseguirse sin necesidad de llenar previamente formalidades administrativas (art. 1. del referido reglamento de la materia)".

## XX. PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1) *Competencia de la jurisdicción ordinaria.*A) *Delimitación general.*

Para ello nos remitimos de nuevo a la obra de F. Carsi sobre el proceso en materia de propiedad industrial. Allí establece la línea histórica de tal atribución a los Tribunales y los criterios delimitadores para los casos mixtos. Simplemente recogemos algunas precisiones. 1.º El Real Decreto de 17 de febrero de 1928 supuso una regresión a la jurisdicción administrativa. Por cierto, una extensa crítica de esa disposición se hallará en la tantas veces citada obra de Díaz Velasco. 2.º Por excepción en los modelos y dibujos la competencia general estuvo atribuida a la Administración hasta fecha reciente (Decreto de 26 de diciembre de 1947). 3.º A veces el mismo estatuto autoriza la doble impugnación del Registro por vía contenciosa o civil, a elección del interesado (caso de los modelos de utilidad).

B) *Normas legales en la materia.*

El Reglamento de 1903 dedicaba dos artículos de interés. Según el 44, el Registro de la Propiedad Industrial no podrá mezclarse nunca en las cuestiones de posesión y dominio que se susciten con motivo del registro de las marcas, dibujos y modelos. Expedido el título al primer solicitante se deja a salvo el derecho de los opositores a demostrar su mejor derecho ante los Tribunales (teniendo en cuenta el artículo 30 de la Ley).

El artículo 45 hacía la salvedad de que se suspendería la resolución del expediente si antes de dictarse se recibiere en el Registro exhorto de algún Juzgado o Tribunal poniendo en su conocimiento haberse entablado litis sobre la propiedad o posesión de la marca, dibujo o modelo.

Los dos artículos anteriores pasaron a ser el 50 del Reglamento de 1924, con alguna supresión y adición a cambio.

A su vez la materia la regula el estatuto en su artículo 13. "Las cuestiones de propiedad y dominio serán de conocimiento de los Tribunales de Justicia. Si antes de extenderse el certificado de Registro se recibiese en el Registro exhorto de cualquier tribunal de haberse entablado una acción reivindicatoria, se suspenderá la resolución del expediente hasta que recaiga el fallo definitivo."

De este precepto del estatuto conviene destacar dos extremos: 1.º La competencia de los Tribunales se ciñe exclusivamente a los casos relativos a la propiedad; no se habla de posesión como antes. 2.º Las acciones que pueden originar la suspensión de la concesión son las relativas al dominio, y concretamente sólo la reivindicatoria.

C) *Posibilidad de juicio de árbitros.*

Sobre la admisión de tal modalidad en nuestra materia hay que dar por reproducidas las conclusiones de F. Carsi en su obra tantas veces aludida. Bien es verdad que el matiz administrativo y de orden público que tiene tal propiedad será siempre no pequeña dificultad

para la franca viabilidad del proceso arbitral. Piénsese que en la propiedad industrial el delimitar las competencias civiles y administrativas ofrece muchas veces dificultades de peso.

2) *Manifestaciones de la competencia de los Tribunales.*

A) *Legislación anterior.*

Dejamos a un lado los supuestos de nulidad de registro porque los mismos serán tratados especialmente en el párrafo siguiente.

La Ley de 1902 preveía la competencia de los Tribunales ordinarios para determinados supuestos de caducidad. Así los casos 4 y 6 del artículo 109 y el supuesto 2 del artículo 112. El Reglamento de 1924 recogió esos preceptos en su artículo 59.

También el Reglamento de 1903 estableció la actuación de los Tribunales para supuestos de concesión superponiéndose a otra anterior, pero de distinta modalidad; así en sus artículos 38 y 58. El Reglamento de 1924 recogió esas normas en sus artículos 69 y 80.

B) *Vigente estatuto.*

La competencia de la jurisdicción ordinaria viene establecida concretamente para las patentes en los artículos 115 y 117; para las marcas, en los 158 y 163; los 180 y 181, en materia de modelos; para otras modalidades de la propiedad industrial están los artículos 194, 218, 232 y 264.

3) *Procedimiento judicial establecido.*

A) *En la Ley de 1902.*

Su artículo 145 declaraba competentes a los Tribunales ordinarios que lo fueran por razón de la materia. El procedimiento se acomodaría a lo dispuesto en las leyes de enjuiciar, disponía el 148. Además, la Ley de 1902 daba ciertas normas sobre competencia territorial y legitimación. El artículo 149 hacía entrar como parte al Ministerio Público en los juicios de nulidad y caducidad. Sobre la publicación de las sentencias que acordaron aquéllas daba prevenciones el artículo 151.

B) *En el estatuto vigente.*

En él, su artículo 267 declara competentes a los Tribunales ordinarios para conocer de las materias de la propiedad industrial. Para determinar la competencia de dichos jueces y tribunales se estará en general a lo dispuesto en las leyes de enjuiciar.

Pero la prescripción más interesante es la del artículo 268 que declara competentes a las Audiencias Territoriales para los juicios de nulidad de las patentes y marcas. El procedimiento para dichos juicios se articula en los 270 y siguientes del estatuto. Para esta materia hay que remitirse a la obra tantas veces citada de FUENTES CARSI. También más adelante trataremos de este proceso especial.

4) *Acciones civiles que protegen la propiedad industrial.*

## A) Principio general.

Puede ser ilustrativo el panorama del derecho francés tal cual lo expone ROUBIER. Según la teoría tradicional, sólo existe la acción de concurrencia desleal y la acción de *contrefaçon*; esta última ejercitada por vía civil o penal, pero siendo la misma acción. De ésta es subsidiaria la de concurrencia, según se expuso más arriba.

Sin embargo, la Sala de lo Civil de la Corte de Casación ha dicho: "La propiedad de la marca registrada confiere a su titular un derecho de reivindicación contra todos los usurpadores bajo cualquier modo y de cualquier manera que sea". Según eso, todo atentado al derecho privativo podría ser objeto de una acción civil, con independencia de los textos legales concretos.

Aquí habría un principio susceptible de hacer progresar la sanción de los derechos privativos más allá de los supuestos previstos en la ley especial. Ahora resta por ver si estas orientaciones tienen aplicación en derecho patrio. A ello cabe contestar que, salvo en la vía penal donde debe partirse de una idea restrictiva, las acciones protectoras de nuestra propiedad especial pueden jugar con toda amplitud y libertad. De ello tratamos en los siguientes párrafos.

## B) La defensa interdictal.

Por la afirmativa se inclina el clásico tratado de ALVAREZ DEL MANZANO, BONILLA y MIÑANA sobre Derecho mercantil. En las páginas 238 y siguientes del tomo IV, dedicado al nombre comercial, rechazan las posibles dificultades que se presentan para la admisión de los interdictos. Allí puede consultarse el problema.

Es significativo al efecto el tono en que se produce la sentencia de 21 de marzo de 1958. "Quienes tengan inscrita una marca comercial en el Registro de la propiedad Industrial pueden hacer valer ante los Tribunales su derecho a no ser perturbado en su empleo con el uso de otra marca que pueda confundirse con ella, según los artículos 4, 7, 123 y 267 del estatuto y según la sentencia de 4 de mayo de 1945".

## C) Acción reivindicatoria.

Es la más enérgica y definitiva defensa de la propiedad industrial amenazada. El propio artículo 13 del estatuto la menciona expresamente indicando que su interposición puede ser causa de suspensión de la concesión del Registro.

Como secuela de la acción anterior es también admisible la publiciana. Esta está reconocida últimamente por el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de febrero de 1962. Precisamente cuando el que acciona es el titular extrarregistral, si no se le quiere conceptuar auténtico propietario la publiciana puede orillar bastantes dificultades.

Y es claro que la defensa de las modalidades industriales se da no sólo cuando éstas son usurpadas plenamente, sino también si el ataque es parcial. Es muy significativa la sentencia de 25 de febrero de 1941. La lesión a la marca puede ser no sólo por reproducción íntegra de sus signos, sino por la de sus elementos más característicos, con variaciones por adición o sustracción o por cambio o sustitución.

## XXI. EL JUICIO ESPECIAL DE NULIDAD DE REGISTRO

### 1) *Intervención del Abogado del Estado.*

#### A) Preceptos legales.

El artículo 149 de la Ley de 1902 regulaba aquella intervención: en concepto de parte procesal. En cambio, los artículos 75 del Reglamento de 1903 y 90 del de 1924, se limitaban a decir que el Registro de la Propiedad Industrial emitirá informe en las materias relativas a dicha propiedad cuando fuere requerido por los Tribunales.

El artículo 312 del Estatuto toca ambas facetas. A la asesoría jurídica del Registro corresponde representar a éste ante los Tribunales y emitir informes en derecho. En el vigente cuerpo legal la intervención del Abogado del Estado ya no es como parte.

#### B) Consideraciones doctrinales.

Veamos primero las reflexiones que hace la doctrina francesa por boca de ROUBIER. En aquel país, el juicio de nulidad de patente sólo produce cosa juzgada según las normas generales. Por ello, el artículo 37 de la Ley de 1844 prevee un procedimiento para obtener la nulidad absoluta de la patente mediante la intervención del Ministerio público, que es quien tiene la defensa de los intereses y del buen orden de la sociedad.

El Ministerio público puede: a) convertirse en parte en todo juicio de nulidad y pedir la nulidad absoluta de la patente; b) accionar en forma principal en los casos de invenciones farmacéuticas, invenciones inmorales, título fraudulento.

El Ministerio público debe demandar al patentado y sus causahabientes. En este caso, la nulidad de la patente será *erga omnes*. En cambio, si la acción del Ministerio Fiscal no prospera ello no impide que la nulidad la pida un tercero.

En Francia, para las marcas no hay posibilidad de dar a la nulidad efecto *erga omnes*, porque no hay previsto un procedimiento análogo al caso de las patentes.

#### C) Doctrina patria.

Los mismos problemas planteados en Francia se daban en nuestro derecho. La obra de DÍAZ DE VELASCO sobre concesión y nuli-

dad de patentes los estudia ampliamente. Cita en primer lugar la Real Orden de 1 de junio de 1886, que señaló la necesidad de intervención del Ministerio Público en los juicios de nulidad. También trae a colación la sentencia de 4 de noviembre de 1891, que declara que la intervención corresponde a los Abogados del Estado. Sobre la opinión de dicho autor en torno a estos pronunciamientos nos remitimos a lo que expone en su obra citada.

Recientemente, FUENTES CARSI ha estudiado la postura del Abogado de Estado en estos juicios de nulidad. Su parecer es más bien contrario al mantenimiento del informe de la Abogacía. También los anales de la Dirección General de lo Contencioso ha publicado un trabajo sobre la intervención procesal de la Abogacía del Estado en tales pleitos.

#### D) Nuestra postura.

En primer lugar existen los casos en que la intervención del Abogado del Estado es principal. Basta recordar que en los supuestos 2.º y 5.º del artículo 115 del Estatuto la demanda de nulidad la interpone el representante de la Administración.

En los demás supuestos, la audiencia de la Abogacía puede tener relación con la eficacia de cosa juzgada de la sentencia que recaiga. Nuestro derecho admite claramente como causa de la nulidad de los derechos registrales la sentencia firme que así lo acuerde.

Con independencia de ello, la misión de la Abogacía del Estado cabe configurarla como típica del fiscal. Unas veces la ejercerá siendo parte, otras, las más, mediante su informe en derecho. Aunque en la jurisdicción contenciosa la denominación se ha perdido, no así el cometido. El representante de la Administración unas veces defiende a ésta, otras, las menos, informa al Tribunal (caso de la suspensión de actos reclamados o de inejecución de fallos). El factor cuantitativo no debe obscurecer los dos cometidos.

Pues bien, si la Abogacía actúa como fiscal de la jurisdicción en materia administrativa, ¿por qué no ha de ocurrir lo propio en la propiedad industrial? Aquí nos limitamos a dar por reproducido lo dicho sobre el carácter administrativo del Registro que protege tal propiedad.

Algo análogo ocurre en materia de montes públicos. Aunque éstos sean de los municipios, la Ley del Ramo establece la preceptiva intervención como demandado del Abogado del Estado. E igual hubiera podido dicha Ley estatuir que la Abogacía actuara por vía de informe, cual ocurre en la propiedad industrial. En definitiva, ambas misiones entran dentro del ser fiscal en una jurisdicción. En cuanto a que actúe la Abogacía y no el Ministerio Fiscal ordinario el carácter administrativo es el que decide a favor de la primera.

2) *Acción que se ejercita en el juicio de nulidad.*

A) No tiene por base la propiedad inscrita.

En el Registro inmobiliario se establece una acción especial para la defensa de los derechos inscritos. O más bien un procedimiento especial, el del artículo 41 de la Ley. Es ello una consecuencia del principio de legitimación.

No es ello lo que ocurre en la propiedad industrial. El procedimiento o juicio especial de nulidad puede entablarlo cualquier interesado, con independencia de tener o no inscrito su derecho. Es un proceso que no está relacionado con la legitimación registral. Esto se examinará después.

B) No tiene que ser propiamente una acción de nulidad.

El juicio especial más que por la acción entablada se individualiza por el efecto perseguido. Será viable si con él se trata de conseguir la anulación de un registro, aunque la acción deducida no sea específicamente la anulatoria.

Esto tiene una confirmación práctica. No siendo precisa en nuestro derecho la *editio actionis* no habrá que especificar que se ejercita una acción de nulidad. Y si se replicase con el párrafo segundo del artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabría contraargumentar con la sentencia de 30 de octubre de 1928, según la cual, aunque en tal caso previsto se hubiera omitido la clase de acción, deberá determinarse atendiendo a la súplica del escrito de la demanda.

Contraria a nuestro sentir, parece la sentencia de 18 de marzo de 1960. Se trataba de un juicio de nulidad en el que se desestimó la demanda. El Supremo afirmaba: "lo verdaderamente discutido entre las partes no es la nulidad de la marca del demandado, sino la propiedad de ella que, por prioridad en el uso, pretende tener el recurrente. Ahora bien, esta declaración sólo puede lograrla por la vía extraordinaria de la acción reivindicatoria, mencionada en el artículo 13 del Estatuto, pero no por la de anulación del registro".

Esta sentencia será criticada más adelante. Por el momento baste consignar un detalle: la sala de instancia había proclamado evidentes diferencias entre las marcas en litigio. Y es obvio que dándose tal circunstancia nunca podría prosperar la demanda de nulidad.

C) Fundamento del juicio especial de nulidad.

Ya hemos dicho que el mismo es independiente de que el actor tenga inscrito su derecho. Igualmente su ámbito excede del de una típica acción de anulación. Pero entonces, ¿por qué existe este juicio especial?

La fundamentación es de tipo más bien pragmático. La necesidad de especialización en el órgano juzgador y la exigencia de rapidez en el procedimiento. Si se ha logrado ello, sobre todo lo segundo,

es cuestión que no admite solución pacífica en la doctrina. Buena parte de ésta se inclina por la supresión del juicio especial que tratamos.

Y sobre todo cabe preguntar ¿Es que esa exigencia de rapidez no se da en todos los juicios sobre propiedad industrial y no sólo en los de nulidad Piénsese que muchas manifestaciones de esa propiedad tienen una vida limitada, lo que exige que las dudas se resuelvan lo antes posible. En suma, el juicio especial de nulidad podría ser mirado con algún escepticismo.

### 3) *Competencia de las Audiencias Territoriales.*

#### A) Proclamaciones genéricas y especiales.

La competencia de la jurisdicción ordinaria en materia de nulidad la proclama la sentencia de 6 de marzo de 1928. Dice que una cosa es la concesión de la patente y otra la calificación jurídica que discierne si existe o no el invento, o sea, su originalidad. La declaración de nulidad de una patente de propiedad industrial entraña una cuestión de naturaleza jurídica o de índole civil, cual es su calificación, que afecta al fundamento del derecho, y al tuyo y al mío, pues de la existencia del invento depende el derecho de su autor y de ser del solicitante o de un tercero se deriva el ser aquél o no sujeto de dicho derecho.

Más concretamente la sentencia de 23 de septiembre de 1932 añade: Las cuestiones de propiedad del invento son competencia de la jurisdicción ordinaria y se refieren a la certeza de las circunstancias de propia invención, novedad y utilidad de la patente y reconocimiento de la verdadera paternidad del invento. Y concluye: Para la declaración de nulidad la Audiencia era el único Tribunal ordinario competente que podía conocer de la acción.

La sentencia de 23 de octubre de 1954 sienta igual doctrina. El actor se funda en una continuidad en la posesión y uso extrarregistral de una denominación. Y el derecho de este uso no puede tener otro carácter que el de civil. Por ello, al ser vulnerado, con la concesión otorgada a los demandados, no cabía en su defensa otra que ejercitar la acción civil ante la jurisdicción ordinaria. La sentencia de 26 de septiembre de 1963, examinada en otro lugar, contiene análoga declaración.

Muy interesante es la de 8 de febrero de 1962. El caso contemplado no afectaba al acceso de la marca al Registro (competencia de la jurisdicción contenciosa), sino a la colisión jurídica de doble inmatriculación de nombres similares. Al haberse pedido expresamente la anulación de una de dichas inscripciones (lo que en suma constituye una verdadera acción reivindicatoria) no puede ofrecer la menor duda que su conocimiento compete a la jurisdicción ordinaria.

Esta sentencia prueba, según antes mantuvimos, que la acción reivindicatoria no es totalmente incompatible con el juicio especial de

nulidad. En efecto, en el caso resuelto el fallo de instancia lo dictó la audiencia de Madrid, que declaró la nulidad de una marca por similitud con la otra.

B) Extensión de la competencia de las Audiencias.

Al tratar del principio de legitimación vimos la Sentencia de 27 de diciembre de 1954. Según ella, la nulidad de una marca debía acarrear el eliminar su nombre del Registro Mercantil, donde figuraba como nombre de una sociedad. Bien es verdad que estas peticiones se hicieron en juicio ordinario ante el Juez de Primera Instancia.

Por eso tiene más interés la sentencia de 23 de septiembre de 1932. Tras declarar la competencia de la Audiencia Territorial para anular la patente, añade: además debe tenerla también para fijar los efectos que la nulidad necesariamente produciría en el patrimonio de los demandados. De otra forma o el actor había obtenido una declaración inane o se veía forzado a promover nuevo pleito ordinario para las consecuencias de la nulidad. Por ello la Audiencia al fallar sobre todo no infringió los artículos 267 y 268 del estatuto.

El criterio es extraordinariamente lógico, pero no es unánime. La sentencia de 6 de abril de 1945 da la solución opuesta. La acción de indemnización de perjuicios presupone la previa nulidad; por ello parece natural que pueda ejercitarse a la vez. Pero los artículos 267 y 268 limitan la competencia de la Audiencia a la demanda de nulidad; por tanto no puede extenderse a los demás negocios cuyo conocimiento se atribuye a los jueces de Primera Instancia.

Esta división de competencias, que atenta a la continencia de la causa, es un grave inconveniente del juicio especial de nulidad que precisamente hallaba su fundamento en la celeridad del procedimiento.

4) *La acción puede ejercitarla el titular no inscrito.*

A) Principio general.

La acción de nulidad puede deducirla quien tenga su derecho inscrito, pero también el titular extrarregistral. Si se requiere el ser interesado. Así, según la sentencia de 26 de septiembre de 1963, la acción de impugnación no es pública, sino que sólo se concede al perjudicado.

B) Jurisprudencia que lo corrobora.

La sentencia de 19 de abril de 1913. El actor tenía sobre la marca la propiedad adquirida como autor y poseedor de ella. La Ley de 1902 quiso dejar a salvo los derechos de tercero que reclamase la prioridad en el legítimo uso de tales signos. Igual pronunciamiento hace la de 22 de mayo de 1915: la marca inscrita pue-

de reclamarla para su uso exclusivo el tercero que justifique su derecho.

La propiedad extrarregistral la reconoce la sentencia de 14 de marzo de 1924 para el nombre mercantil. La de 5 de mayo de 1930 sienta: la Ley de 1902 respeta la adquisición de las marcas por cualquier título de Derecho civil (uno es la creación), aunque no se inscriba en el Registro administrativo. El titular civil puede atacar, pues, la inscripción a favor de otro. Lo mismo sienta la sentencia de 5 de junio de 1933: acreditada la prioridad de uso el actor tiene acción para impugnar con éxito la misma marca posteriormente registrada por el demandado.

Los fallos modernos contienen la misma doctrina. Según el de 25 de febrero de 1961, el poseedor de la marca no carece de acción para defender su derecho, aunque no inscribiera su adquisición; pues su falta es en todo caso una infracción administrativa. No es plenamente acertada la expresión, pero el significado está claro. Para la sentencia de 5 de julio de 1962 el uso extrarregistral de una denominación es de carácter civil; por tanto, su vulneración por una inscripción sólo cabe rechazarla acudiendo a la jurisdicción ordinaria.

### C) Proclamaciones contrarias.

Algunos fallos parecen condenar al titular extrarregistral y no permitirle la acción de nulidad de la marca inscrita. Así el de 16 de febrero de 1963. El resultado es extraordinariamente duro, pues la acción civil de nulidad es el último remedio de aquél. Por ello conviene ver aquellas sentencias. Desde luego, en la citada existían diferencias entre las marcas en cuestión.

Más clara parece la sentencia de 18 de marzo de 1960. Se desestimó la pretensión de anular una marca. Respecto a ello, decía, han de regir ante todo las normas del artículo 124 concretamente reguladoras de la materia, en cuyo artículo detallada y taxativamente se enumeran los motivos legalmente impeditivos de la concesión de las marcas. Pues bien, en ninguno de ellos, relacionados como *numerus clausus*, se encuentra el de la prioridad en el uso, alegado como causa de anulación.

Este criterio daría al traste con una jurisprudencia reiterada enumerada en el apartado anterior, y conduciría a la indefensión del verdadero propietario. Por ello no lo estimamos prevalente. Además, en el caso debatido, la Audiencia también había proclamado evidentes diferencias entre las marcas en litigio. Y es claro que en tal supuesto no procedía la anulación de la inscrita.

### 5) *Puede accionar el carente de protección administrativa.*

Y es lógico si se tiene en cuenta que estamos ante una acción civil y que el registro administrativo no es constitutivo de la propiedad industrial.

La sentencia de 23 de octubre de 1954 contempla el caso del poseedor extrarregistral de una marca genérica. Precisa el fallo que la denominación en cuestión, por ser común a los productores de la región, es una *res nullius* y por tanto no puede atribuirse privativamente a uno sólo. El uso de esa denominación no puede tener otro carácter que el civil: su defensa ha de hacerse mediante una acción civil.

Es más, la protección civil al titular no inscrito ha de darse aunque éste haya incumplido además otras formalidades administrativas. Así lo expresa claramente la sentencia de 22 de mayo de 1951 en la que los trámites omitidos eran sanitarios. Igual ocurre en la de 5 de junio de 1933. "El no haber sometido el actor el producto farmacéutico al Registro de sanidad no obsta a la posesión de la marca con prioridad al demandado. Por ello procede anular la inscripción posterior de éste, sin que sea obstáculo a ello la definición legal de marca del artículo 131 del estatuto, ni la registración obligatoria de las marcas farmadéuticas del artículo 133 del mismo texto".

6) *La nulidad no tiene siempre motivos tasados.*

A) Sentencia que parece negarlo.

Ya la hemos recogido. Es la de 18 de marzo de 1960. Según ella, la nulidad de la marca sólo cabe en los supuestos del artículo 124 del Estatuto, en ninguno de los cuales se recoge la prioridad de uso. Continúa: "y si se pretendiese que tal prioridad pudiera determinar un posible error o confusión, con lo que entraría en el número 1.º de aquel artículo, cabe replicar que dicho error ha de ser con otros distintivos ya registrados".

Ya hicimos la crítica de esta decisión en otro lugar. Allí se decía que en realidad las marcas enfrentadas en la litis tenían evidentes diferencias.

B) Nuestra postura.

La exigencia de que la nulidad se base en las causas legales puede admitirse con un complemento: que sea cuando se haya de perjudicar a un tercero. Cabría repetir la prescripción del artículo 38 de la Ley hipotecaria: "La demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas que taxativamente expresa esta Ley cuando haya de perjudicar a tercero".

Pero más que las causas lo interesante es la condición del titular inscrito. Cuando éste sea tercero protegido, la acción de nulidad será inoperante frente al mismo. En cambio, si el titular inscrito no goza de esa protección se podrá obtener la anulación de su derecho, aun por causa diversa de las tasadas en la Ley. Sobre esto nos remitimos al número 4 de este parágrafo.

En cuanto a lo que sea tercero protegido y a las condiciones para gozar de esa protección, al estudiar dicha figura y tratar del principio de fe pública se indicó lo necesario.

7) *Plazo de ejercicio de la acción de nulidad.*

A) Caso de las patentes y modelos.

FUENTES CARSI, en la obra tantas veces citada, expone y hace suya la opinión de DÍAZ DE VELASCO. En el caso de las patentes, la acción de nulidad cabe ejercitarla mientras duren aquéllas. Ello es así porque el perjudicado sólo podrá accionar cuando tenga conocimiento de la patente indebida.

El mismo régimen ha de seguirse para los modelos de utilidad. La sentencia de 24 de diciembre de 1940 no admite la usucapión de éstos. Así el indebidamente inscrito podrá atacarse aún transcurridos los tres años.

B) Plazo para la acción de nulidad de las marcas.

En este supuesto para prosperar la pretensión anulatoria ha de ejercitarse dentro de los tres años desde la inscripción de la marca en el Registro. La jurisprudencia que proclama esta exigencia es reiteradísima. Las sentencias de 19 de abril de 1913, 22 de mayo de 1915, 14 de marzo de 1924, 29 de febrero de 1932, 25 de febrero de 1941, 23 de marzo de 1945, 6 de mayo de 1955 y 17 de diciembre de 1956. Ellas se han transcrito en la parte pertinente al tratar del principio de fe pública y ahora sólo es preciso recordarlas.

En torno al cómputo de esos tres años, punto de arranque y otros problemas concretos, ha recaído copiosa jurisprudencia que sin embargo no resulta de especial interés a nuestros efectos.

C) Precisiones sobre lo anterior.

La acción de nulidad entablada dentro de los tres años podrá prosperar contra el titular inscrito. En cambio, si se ejercita pasado ese plazo el favorecido con la inscripción, sea el inmatriculante, sea un tercer adquirente, quedará inmune frente a la nulidad; se operaría una adquisición a non domino ya aludida. Esto, por supuesto, cuando el titular registral reúna los requisitos para ser protegido por la fe pública, porque faltando ellos podrá ver anulado su derecho aunque la acción se deduzca después de tres años. Pero sobre esto y las diversas hipótesis que pueden darse se dijo lo suficiente al tratar de la fe pública y el concepto de tercero.

Entonces se trajo a colación un caso de nulidad de marca declarada después de los tres años. Es el de la sentencia de 23 de octubre de 1954: la marca fue otorgada con infracción legal por ser genérica. "Ante esa nulidad radical por contravención a la Ley, la acción (que no tiene plazo señalado en la legislación sobre propiedad industrial)

ha de regirse por los preceptos del derecho común; y según éstos y conforme a admitida jurisprudencia, al tratarse de acto no convalidable la acción puede ejercitarse sin limitación de plazo.”

El caso expuesto en el párrafo anterior (en el que falta el justo título) es una manifestación concreta de lo que se decía con carácter general en el primer párrafo de este mismo apartado. La solución hubiera sido la misma si el requisito inexistente fuera la buena fe.

D) El plazo de tres años no es de prescripción extintiva.

Lo contrario se mantiene en la sentencia de 26 de septiembre de 1963, de la que nos ocupamos al tratar de la prescripción de acciones a favor del titular inscrito. Allí mantuvimos que durante esos años está suspendido el juego de la fe pública; una vez transcurridos, opera ésta a favor del titular registral y se da una adquisición a non dominio. El que las acciones de los titulares extrarregistrales queden paralizadas es una consecuencia de aquella adquisición, y no viceversa.

La prueba la tenemos en que no operando la fe pública por falta de cualquier requisito la acción del perjudicado tiene un plazo de prescripción superior a tres años: o bien seis, que puede ser lo normal, o bien más aún si se trata de nulidad, conforme se expuso en el apartado anterior.

8) *El actor de nulidad no precisa tener una titularidad trienal.*

A) Jurisprudencia que parece contradecirlo.

Citaremos primero la sentencia de 17 de diciembre de 1956. Prosperó la acción del titular extrarregistral frente a la presunción del registro, ya que la demanda se entabló antes de tres años de la inscripción. Se decía: la protección tabular queda desvirtuada al haberse justificado la adquisición por un tercero del distintivo registrado, mediante su uso o posesión anterior fuera del Registro, pero durante el tiempo necesario para adquirir el dominio por prescripción.

Análoga declaración hace la sentencia de 6 de mayo de 1955. El actor había tenido, durante más tiempo del preciso para adquirir la propiedad, la posesión de un signo tan parecido al inscrito que inducía a confusión. El fallo desecha la tesis de que la usucapión sólo puede invocarla el titular registral.

B) Postura que prescinde de esa exigencia en el actor.

Para la sentencia de 19 de abril de 1913 basta que el titular extrarregistral con prioridad de uso acredite su posesión o dominio. La de 22 de mayo de 1915 admite que durante los tres primeros años la marca puede ser combatida por quien justifique un dominio o posesión. La de 5 de mayo de 1930 deja a salvo durante ese trienio cualquier título civil de quien no inscribió. Finalmente, la de 23 de

marzo de 1945 admite la acción de tercero fundada en su posesión o dominio.

En efecto, si la acción se entabla en los tres primeros años el titular registral que aún no es propietario, sólo será poseedor. Pues bien admitida en nuestro derecho la acción publiciana no es lógico exigir al actor una posesión de más de tres años. Bastará, al contrario, que acredite su mejor derecho, o sea una posesión más antigua.

Pero en realidad en ese supuesto el tercero con prioridad de uso de la marca, aunque fuera del Registro, es ya verdadero propietario y ningún plazo temporal requiere para poner en ejercicio su derecho. Solamente si el titular inscrito consume tres años es cuando el extrarregistral de uso anterior dejaría de ser propietario en virtud de la adquisición a non domino del primero. Fuera de este supuesto, el primero en utilizar una marca es quien debe reputarse propietario de ella y, por tanto, debe tener acción, sin más, para pedir la nulidad de los registros que de ella se concedan ulteriormente.

#### 9) *Pruebas admisibles en el juicio de nulidad.*

##### A) Planteamiento general.

En primer lugar, hay que remitir al trabajo de Fuentes Carsi donde se abordan estos problemas; particularmente la prueba pericial y de inspección judicial son objeto de tratamiento especial.

Concretamente, la sentencia de 17 de diciembre de 1956 admite que la presunción de propiedad del artículo 14 del Estatuto pueda desvirtuarse mediante documentos privados.

##### B) La prueba testifical.

La sentencia citada últimamente no admite, en cambio, la prueba de testigos. Y muestra de que ese criterio no es peculiar de nuestro más alto Tribunal la tenemos en estas palabras de Roubier con relación a Francia: Es peligroso admitir simples documentos, de fecha más o menos segura, o a fortiori testimonios siempre algo sospechosos por los que pudiera probarse el derecho anterior a la invención. Es contrario al espíritu de nuestro derecho permitir que de esta forma se creen títulos jurídicos en la materia fuera del título público que es la patente.

Este criterio ilumina la sentencia de 6 de abril de 1945. No se puede admitir que el derecho de propiedad pueda ser enervado por la prueba testifical practicada en un juicio declarativo por virtud del cual se establezca que con notable anterioridad a la fecha en que dicha propiedad fue consolidada era propietaria de la marca una tercera persona. De admitirse ello, el artículo 14 resultaría prácticamente inoperante, y con él el Registro de la Propiedad Industrial. Máxime si se tiene en cuenta que las marcas se anuncian por un plazo deter-

minado en el Boletín para que los perjudicados se opongan a su concesión dentro del expediente.

Desde luego, si el actor en aquel litigio intentó su acción una vez consolidada la marca inscrita, su pretensión debió rechazarse en todo caso en virtud de la fe pública y con independencia de la prueba con la que intentare acreditar su propiedad. Ahora bien, si la nulidad se entabla dentro de los tres años no es totalmente convincente la exclusión absoluta de la prueba testifical. Sobre todo si ninguna de las partes aporta probanza documental. Quizás la prescripción del artículo 1.248 del Código civil, sobre valor del testimonio y su admisión, bastase, sin necesidad de la negación radical de dicho mérito de prueba.

