

LIBRO III

Las cosas

PRIMERA PARTE

LA CASA O HACIENDA COMERCIAL

CAPITULO PRIMERO

Caracteres jurídicos de la casa o hacienda comercial

Sumario.—839. Objeto de este estudio.—840. Elementos que componen la casa o hacienda comercial.—El *aviamiento*.—841. La casa comercial no es una persona jurídica.—842. No es tampoco una *universitas juris*, sino *facti*.—843. Consecuencias que de ello se derivan para el pago de las deudas.—844. Referencia.

839. En este libro, en que se expone la doctrina de las cosas que forman objeto del comercio, no se trata de la casa comercial como de la habitual residencia del comerciante, lo que tiene importancia especial para la aplicación de las reglas procesales (1). Aquí se trata de la casa comercial como objeto de comercio; y es un objeto importante y característico, que merece ser tomado en consideración antes que cualquier otro, porque es capaz de imprimir al negocio jurídico que de él dispone, como a la compra y al arrendamiento, el carácter de acto objetivo de comercio (núm. 56); porque es capaz de atribuir a su titular, o de quitar a quien la vende después de haberla explotado, el carácter de comerciante, y porque su adquisición o su establecimiento es de tal importancia, que excede de las facultades de cualquier administrador legal o judicial (núm. 126).

840. La casa o hacienda comercial constituye un organismo

(1) Véase mi nota a la sentencia de la Casación de Roma de 16 de Febrero de 1907, en la *Rivista di Diritto commerciale* 1907, 11, 96.

económico determinado principalmente por su función técnica; comercial o industrial, terrestre o marítima, y toma nombres diversos según el objeto a que se dedique: es una tienda, un taller, un banco, una agencia.

Los bienes variadísimos que componen la casa comercial pueden reunirse en dos grupos: el activo y el pasivo.

Forman parte del *activo*: a), las *cosas corporales*, como las materias primas y los productos de la industria, las máquinas, los utensilios, el numerario, los registros, los títulos de crédito y los inmuebles destinados al comercio; b), los *derechos*, entre los cuales figuran, principalmente, el uso exclusivo de la firma, de una o varias marcas de fábrica, de patentes industriales, los derechos de autor, los derechos a la derivación de aguas, los derechos de servidumbre, los derechos a la prestación de cosas o de obras, el derecho de excluir a éste o a aquel competidor del ejercicio del mismo comercio (cláusulas de competencia), los créditos mercantiles con las respectivas garantías, reales y personales, y, por último, la clientela; c), el *aviamiento*, es decir, la expectativa de ganancias futuras, fundada en los dos grupos anteriores de cosas y de derechos, y, especialmente, en el surtido de mercancías, en el nombre, en el rótulo o emblema del establecimiento, en la posición local, que sirve de reclamo a los antiguos y a los nuevos clientes, en la habilidad de los dependientes, en las prácticas tradicionales de facilidad, de crédito, de pequeños servicios.

Este tercer elemento no tiene vida propia y autónoma, porque no se puede concebir el aviamiento sino en conexión con una casa comercial materialmente constituida; no obstante, es el elemento *esencial* de la misma. Sin la adquisición, la venta, la donación o la constitución en dote del aviamiento no puede considerarse adquirida, vendida, donada o constituida en dote la casa comercial; la adquisición del aviamiento es necesaria para dar al adquirente de la casa comercial el título de sucesor, de continuador de la hacienda; la adquisición de las mercancías, de la maquinaria, de los créditos o aun de todos estos elementos, juntamente, no bastaría para hacer del adquirente el sucesor, el continuador del propietario anterior. El valor de este *aviamiento* es esencialmente variable: se halla en continuo movimiento de crecimiento o de contracción, según las crisis generales del mercado o particulares del comerciante. Su valor se forma por regla general, poco a poco, dedicando una parte de las utilidades a los gastos de propaganda y de publicidad, concediendo facilidades a la clientela, dando gratificaciones a los dependientes; su valor se acumula lentamente, casi diría imponde-

rablemente, y su existencia económica se manifiesta y se determina en efectivo con seguridad sólo cuando se cede la casa comercial, dando al aviamiento un precio más o menos importante (1). A veces, después de haber alcanzado una gran importancia, decae y desaparece, cuando, por las crisis industriales y comerciales, o por las desdichadas vicisitudes de la casa comercial, el comerciante se vé obligado a destruirlo, mediante una total liquidación.

El *pasivo* de la hacienda está constituido por las deudas que tienen una causa comercial. Para determinar su importe, conviene reducirlas a su valor presente en el tiempo y en el lugar en el cual se hace el inventario de las mismas. Su importe, en un ejercicio normal, debe ser inferior al importe del activo; la diferencia constituye el patrimonio neto del comerciante.

El conjunto de los bienes destinados al comercio constituye, por regla general, una masa materialmente distinta de los bienes que se aplican a las necesidades de la familia. La distinción es todavía más evidente cuando el comerciante ejerce el comercio por medio de un factor. Esta distinción no carece de influencia sobre la actividad profesional y familiar del comerciante, pero el ordenamiento legal no la toma en consideración.

841. La vida aparentemente autónoma de este organismo económico sugirió a algún jurisconsulto la idea de considerar la casa comercial misma como un sujeto de derechos, provisto de una firma, de un patrimonio, de un domicilio propio y de dependientes sometidos a sus órdenes. ENDEMANN escribe, de manera terminante: «La casa comercial tiene una función propia que no depende del capricho del principal. A ella, no al principal, los dependientes consagran sus fuerzas; aquél no es más que el primero de sus empleados. Es la empresa y no el comercian-

(1) Por eso la jurisprudencia está de acuerdo en gravar el precio del aviamiento como una renta con el impuesto sobre la riqueza mobiliaria: Apelación Turín, 19 de Diciembre de 1910 (*Giurisprudenza italiana*, 1911, 220); Casación Roma, 20 de Mayo de 1910, (*Foro*, 1,189); *Id.*, 21 de Enero de 1908; (*Montore*, 349); *Id.*, 22 de Abril de 1908 (*Foro*, 805); *Id.*, 2 de Diciembre de 1907 (*Foro*, 1,498); *Id.*, 19 de Junio de 1903 (*Temí ven.*, 480); *Id.*, 2 de Abril de 1903 (*Temí ven.*, 376); Apelación Turín, 29 de Febrero de 1904 (*Giurisprudenza tor.*, 524); Casación Roma, 23 de Mayo de 1918 (*Foro*, 1919, 1, 453), con nota de G. FINOCCHIARO. Se discute, sin embargo, si este impuesto debe gravar al cedente o sólo al cesionario en el acto en el cual éste amortiza, mediante las utilidades anuales, el precio pagado por el aviamiento: véase Tribunal Turín, 23 de Abril de 1905, confirmada por el de Apelación Turín, 28 de Octubre de 1905, y por el de Casación de Roma, 23 de Julio de 1906, en la *Rivista di Diritto comm.*, 1905, 11, 561; 1906, 11, 73; 1907, 11, 24, todas con nota de TOESCA DI CASTELLAZZO.

te, quien inspira confianza a los clientes, debiendo reconocérsele capacidad de obligarse y de adquirir derechos. Nace, crece y muere en virtud de vicisitudes propias; no es exacto decir que las deudas pasan del titular al sucesor, porque la hacienda no cambia, tiene deudas propias y las conserva: cambia solamente el primero de sus empleados» (1). Son frases de naturaleza económica, que, penetrando en la contextura del derecho, obscurcen sus más sencillos y sólidos conceptos. Cuando se considera que la casa comercial depende enteramente de su dueño, que no tiene ninguna defensa contra él, quien puede disponer de la misma a su voluntad, liquidándola, vendiéndola, dándola en prenda, en dote o en arrendamiento, se comprende lo fantástico de la autonomía imaginada por ENDEMANN. Verdaderamente, *difficile est satiram non scribere!* En nuestro sistema legislativo, como en el sistema alemán, la casa comercial no se reconoce como persona jurídica (art. 2.º, Código civil) distinta del comerciante que la explota: *Taberna sine tabernario esse non potest* (*Select. Rot. Florent*, decis. 65, núm. 20). Ni los usos ni los intereses mercantiles invocan esta abstracción, puesto que los comerciantes suelen dirigirse, para todos los negocios de la casa comercial, a quien aparece como propietario de la misma; a él miran, a su rectitud, a su solvencia, al conceder crédito. Es cierto que la explotación de una casa de comercio está sometida a las leyes de la economía general; pero esto no basta a substraerla a la inmediata voluntad del propietario, que la rige y puede disponer de ella a su manera.

842. La casa de comercio no puede tampoco considerarse

(1) ENDEMANN, *Deutsches Handelsrecht*, 3.ª edición, 1876, párrafos 15 y 17; MOMMSEN, en el *Archivio di Busch*, XXXII, 210: «La casa comercial es quien adquiere el crédito y lo sostiene (*selbständiger Träger des Kredits*); «el principal no es más que el primer dependiente de la casa comercial (*der erste Diener des Geschäfts*)». Recientemente la misma doctrina fué reproducida en Francia por VALERY, *Annales*, 1902, núms. 14 y siguientes: *le commerçant est à l'égard de ses créanciers comme un gérant, préposé à l'administration d'un patrimoine avec les pouvoirs les plus étendus. etc.* Esta doctrina fué vivamente combatida y puesta fuera de combate en Alemania: véase LABAND, en la *Zeitschrift de GOLDSCHMIDT*, VIII, pág. 647; REGELSBERGER, *id.*, XIV, págs. 12 y siguientes; ANSCHUTZ und v. VOLDENDORFF; *Comm.*, 11, pág. 12, nota 18; BEHREND, § 37, nota 6; LEHMANN: *Lehrbuch*, § 24, núms. 3 y siguientes; y, en Francia: véase GOMBEAUX: *La notion juridique des fonds de commerce*, París, 1902; BOUTAUD-CHABROL: *Le fonds de commerce*, París, 1905, págs. 68 y siguientes; THALLER, 3ª edición, núm. 86. Existen otras doctrinas intermedias, que, sin alcanzar esta elevación de la casa comercial a persona jurídica, le atribuyen una individualidad patrimonial destinada al ejercicio del comercio; véase la exposición de estas doctrinas en COMBRAUX, págs. 13 y siguientes, y en FADDA y BENSA, notas a WINDSCHEID, vol. 1, parte 11, páginas 490 y siguientes.

como una universalidad jurídica (*universitas juris*). Es tal, en mi opinión, aquel conjunto de cosas y de derechos, reunidos *por obra de la ley* para un común destino de explotación y de garantía. Esta *universitas juris* consta de activo y de pasivo, se halla provista de una administración separada y todos los elementos que la componen están sujetos a reglas comunes, por ejemplo, a la precaución del inventario, a soportar y a garantizar los gastos causados para constituirla y para administrarla. Los bienes que la componen, destinados por su diversa función, a tomar más tarde direcciones distintas, son reunidos, temporalmente, por la ley en un haz, por razón de su fin y de las expectativas que confiaron en su garantía. Así ocurre con el patrimonio del difunto, con el de las sociedades mercantiles, con el del quebrado, con las haciendas autónomas del Crédito territorial, constituidas por los Bancos de emisión, pues en todos estos casos la ley concede a los interesados medios eficaces para impedir que aquel conjunto se disperse sin satisfacer los derechos que en el mismo confiaron (1). Así, por ejemplo, el patrimonio de una sociedad mercantil, precisamente porque constituye una *universitas juris*, no puede ser reducido (art. 101) ni liquidado (artículo 201), si, previamente, no fueron satisfechos los acreedores; y sus deudas le persiguen aun cuando pase, por vía de fusión, a otra Sociedad (art. 196).

Pero la casa comercial, conjunto de mercancías y de derechos, no es considerada por la ley como un organismo autónomo. Si la ley alude a la universalidad de cosas (art. 424, del Código de Comercio), entre las cuales puede incluirse también la casa de comercio, es sólo para reconocer a los contratantes la facultad de fijar su contenido. La casa comercial es una mera universalidad de hecho, constituida por la voluntad del comerciante, que es el único dueño de su suerte y puede enajenarla o donarla, bien en su totalidad, o bien dividiéndola en cuantas partes le plazca (2). La ley no mantiene reunidos en una masa aquellos

(1) A este concepto de la *universitas juris* se acercan BIANCHI: *Diritto civ.*; vol. IX, parte 1, núm. 6; FILOMUSI-GUELFI: *Diritti reali*, Roma, 1902, pág. 13; AUBRY ET RAU, VI, § 574, núm. 5 y siguientes; II, § 162, pág. 3; CHERONI, *Istituz.*, I, § 45; ARNDTS-SERAPINI, § 48, nota 6. Véase un nuevo concepto de la *universitas juris* en FADDA y BENZA, en las notas a la traducción de WINDSCHEID, vol. I, 2.ª parte, págs. 433 y siguientes, seguido por FERRARA: *Giurispr. ital.*, 1902, IV, 273. Sobre las haciendas autónomas del Crédito territorial, véase la ley 28 de Abril de 1910 (texto refundido), sobre los Institutos de emisión, arts. 76, 77 y 90; y la sentencia de la Casación de Roma, (5 de Mayo de 1892; *Giurisprudenza italiana*, 564), y las demás allí citadas.

(2) Que la casa de comercio es una mera *universitas facti* es opinión dominante en la doctrina y en la jurisprudencia: Casación Roma, 22 de Diciembre de

bienes, aunque estén naturalmente unidos en un solo organismo económico, sino que los abandona a la libre voluntad del comerciante, que puede disponer de ellos a su antojo, hasta que las apremiantes razones de la quiebra no determinan al legislador a privarlo de aquel poder, reuniéndolos en una masa cerrada, para garantía de sus acreedores. Mal se podría fundar en aquella unidad económica la unidad jurídica, porque ésta no es posible sin una ley que la reconozca. Si la unidad de un organismo económico bastase para imprimirle el carácter de universalidad jurídica, debería reconocerse también este carácter a las empresas agrícolas, que, en la práctica *absentista* de nuestros propietarios, presentan un carácter de autonomía mayor que aquel que se observa en las haciendas mercantiles. Si la casa de comercio formase una universalidad de derecho, es decir, un todo jurídico reconocido por la ley por respeto a su función económica, sería preciso deducir de ello que los acreedores comerciales tienen sobre sus bienes un derecho de preferencia, respecto a los acreedores civiles; que éstos no pueden ejercitar sus créditos más que sobre los bienes sobrantes después del pago a los acreedores mercantiles; que no pueden oponer en compensación sus créditos civiles a los créditos mercantiles del comerciante, y que, en el caso de quiebra, se forman tantas masas como casas de comercio. Pero todas estas consecuencias inadmisibles destruyen la premisa de la que derivan, porque la ley reconoce en el patrimonio del comerciante, cualquiera que sea su procedencia, una sola masa, garantía común de sus acreedores (art. 1.949 del Código civil); obligándole a incluir en un único inventario todos sus bie-

1877 (*Giurisprudenza italiana*, 1878, 13); Casación Roma, 24 de Noviembre de 1882 (*Foro*, 1906); Casación de Roma, 11 de Septiembre de 1901 (*Foro*, 1.002, 933): «Es opinión bastante más sólida y difundida la de que las *universitates juris* creadas por la ley y plasmadas en entidades orgánicas comprenden pocas instituciones determinadas, entre las cuales, la *hereditas* y la *dos*; y que cualquier otro agregado de cosas deba incluirse entre las universalidades de hecho, entre las cuales figura la casa de comercio»; Apelación de Génova, 6 de Mayo de 1904 (*Temi Genova*, 336); NAVARRINI: *L'azienda comm.*, págs. 9 y siguientes; SCIALOJA: *Foro it.*, 1883, 710; COVIELLO: *Della successione nei debiti a titolo particolare*, *Archivio giuridico*, 1, VII, 1896, págs. 176 y siguientes; PAGANI, núm. 208; VENZI, en nota a las *Istituzioni di diritto civile* de PACIFICI-MAZZONI, vol. II, págs. 297 y siguientes, Florencia, 1904; N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*, Milán, 1910, pág. 259; LAURENT, VI, núms. 419 y 420; LYON-CAEN et RENAULT, núms. 240 y 242; LEBRE, *Traité des fonds de commerce*, págs. 1 y siguientes; THALLER, 2.^a edición, núm. 86; GOMBEAUX, op. cit., págs. 105 y siguientes; BOTAUD-CHABROL, *Traité des fonds de commerce*, París, 1905, págs. 76 y siguientes; BEHREND, § 37, notas 6, 13 y la abundante doctrina allí citada; LEHMANN: *Lehrbuch*, § 24, núm. 3. La consideraran como universalidad de derecho: CALAMANDREI: *Teoria dell'azienda commerciale*, Turín, 1891, núms. 39-41; FADDA y BENZA, loc. cit., pág. 441; MARCHIERI: *Trattato di diritto commerciale*, 3.^a edición, 1, núm. 137.

nes (art. 22) a fin de que sea más fácil a los acreedores, cualquiera que sea el título del respectivo crédito, hacer efectivo sobre ellos su derecho. En vano se citan reglas de derecho romano para demostrar que la tienda debiera considerarse como una *universitas juris*. Es cierto que, entonces, los bienes de cada tienda se mantenían separados de los bienes de las demás tiendas pertenecientes al mismo dueño, y los bienes de cada una de ellas, contribuían a la extinción de las propias deudas (1). Pero, a tiempos distintos, distinto derecho. Aquellas normas se relacionan y se explican con el régimen de la familia romana, en que el padre, asignando a los hijos o a los esclavos un peculio para la explotación del negocio, constituía a favor de los acreedores un derecho especial de garantía sobre aquellos bienes. Aquel derecho continuó, aunque con viva oposición, también durante la Edad Media, por la autoridad de los textos romanos (2), lo cual se explica fácilmente si se piensa en la falta de comunicaciones y de información, en la carencia de sistema ordenado de publicidad comercial e inmobiliaria, en las divisiones materiales y políticas entre ciudad y ciudad, entre corporación y corporación, que hacían difícil remontarse del establecimiento al principal y formarse, con el conocimiento de sus diferentes haciendas mercantiles, agrícolas e industriales un concepto único de su valor patrimonial. Pero el mundo ha cambiado: los negocios por los cuales el comerciante recurre al crédito se concluyen, en gran parte, por carta de una a otra plaza; por consiguiente, quien contrata con él, trata con su firma y no con una de sus tiendas, confía en su firma y, por tanto, en todo su patrimonio, y no en el de su tienda. La exactitud y la facilidad de las informaciones en una esfera vastísima, ha llegado a ser una costumbre tan constante del comercio moderno, especialmente por obra de los bancos y de sus comisiones de descuento, que la solvencia del comer-

(1) D. tit. de *tributoria actione*, 14, 4; MAYNZ: *Cours de droit romain*, 3.ª edición, 11, § 308, núm. 5; ARNDTS-SERAFINI, § 247.

(2) STRACCHA, *De decoctoribus*, últ. párs., §§ 20 y siguientes. Este parte de la hipótesis de un comerciante que tenga varias casas, en Roma, en Florencia, en Ancona, y dice que cada acreedor debe dirigirse, con preferencia, sobre los bienes de la casa de comercio en que ha confiado, *quia unusquisque creditor magis mercem quam mercatori credit*, y se apoya en los textos romanos relativos a la *actio tributoria de peculio*, arriba citada. Pero STRACCHA no oculta la gravedad de las objeciones de RAPHAEL CUMANUS (muerto en 1425), el cual decía que el texto relativo a los esclavos *ad liberos homines trahendum non esse... aes alienum universitas facultates imminuere... magis videatur credi personae*. No obstante, la opinión de STRACCHA era seguida todavía como dominante, por FIERLI: *Delle Società chimate in accomandita*, Florencia, 1803, II parte, págs. 55, 62 y siguientes. Este declara, sin embargo, que, una vez vendida la casa de comercio, los acreedores de la misma no pueden pedir su separación contra el comprador: *Id.*, pág. 64.

ciente se mide, generalmente, por el total valor económico de su patrimonio, no sobre el muy engañoso de su tienda y de sus almacenes, hallándose enteramente de acuerdo con la convicción general la ley, que considera el patrimonio total del comerciante como una sola garantía común para todos sus acreedores. La doctrina que separa los bienes destinados al ejercicio del comercio de sus demás bienes, no sólo está condenada por la ley vigente, sino que debe considerarse, más bien, como un residuo de otros regímenes económicos, que como una intuición de necesidades actuales.

En conclusión: *l casa de comercio no tiene en nuestras leyes una autonomía jurídica, ni como sujeto ni como objeto de derecho. Su existencia y su contenido dependen de la voluntad del propietario, y se debe atender a esta voluntad para determinar cuáles son los elementos que la componen, cuando es objeto de negocios jurídicos.*

843. La doctrina anterior es decisiva para resolver la cuestión de si el comprador de una casa de comercio responde de las deudas de la misma, aun cuando haya convenido con el propietario adquirir sólo el activo. Yo sostengo que, en tal hipótesis, los acreedores no pueden hacer valer ningún derecho contra el comprador de la casa de comercio, porque el contrato de compraventa, que debiera constituir el título del derecho de aquéllos, no habla a su favor (1), exceptuando el ejercicio de la acción revocatoria, en los casos que proceda.

(1) En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina predominantes entre nosotros: Apelación Milán, 15 de Diciembre de 1897 (*Monitore*, 1898, 652); Apelación de Génova, 6 de Marzo de 1904 (*Temí gen.*, 336), en donde se reproducen literalmente las consideraciones del texto, sin citarlo (la Magistratura italiana no reconoce generalmente la propiedad literaria); NAVARRINI: libr. cit., núms. 16 y siguientes; PICCINELLI, en el *Dir. comm.*, IV, págs. 495 y siguientes; SRAFFA, *Studi di diritto comm.*, Florencia, 1907, págs. 83 y siguientes; VIDARI, 4.ª edición, I, núms. 377 y 378; en Francia: AUBRY et RAU, II, § 236, nota 5; LAURENT, VI, núm. 419; LYON-CAEN et RENAULT, *Traité*, III, núm. 245 bis; Apelación Lyon, 31 de Octubre de 1889 (*Annales*, 1889, 57); Tribunal Burdeos, 2 de Febrero de 1904 (*Annales*, 1905, II, 44); WAHL, en nota a la sentencia del Tribunal de Apelación de París, 26 de Febrero de 1895 (*Sirey*, 1897, 2, 89); THALLER, 2.ª edición, núms. 86 y siguientes; GOMBEAUX, págs. 108 y siguientes, 234 y siguientes. En contra: CALAMANDREI, núms. 116 y siguientes; Apelación Florencia, 14 de Marzo de 1908 (*Foro Rep.*, pág. 119); Apelación Milán, 25 de Julio de 1887 (*Monit.*, 789); Casación Turín, 18 de Julio de 1899 (*Monitore*, 1900, 290). También en Alemania se admitía casi unánimemente que la adquisición de la casa de comercio no transmite al comprador la obligación de pagar sus deudas, salvo pacto en contrario o que el comprador asuma la obligación de pagarlas por medio de circulares o avisos al público. Véase actas de la Comisión de Nuremberg, en VENTURI: *Commento all'articolo 23*; REGELSBERGER: *Zeitschrift*, XIV, pág. 1 y siguientes;

Una doctrina, que estimo poco jurídica, atribuye al comprador de la casa de comercio la obligación de pagar las deudas de la misma, aunque los contratantes hubiesen pactado que el comprador no respondiese de las deudas, como si las deudas estuviesen cosidas con doble hilo al activo de la empresa. Se justifica esta opinión diciendo que la casa de comercio es una universalidad indivisible de cosas y de derechos, por virtud de la cual quien se hace cargo de ella no puede eximirse de pagar sus deudas, y se buscan argumentos de analogía en la obligación impuesta al comprador de una herencia de pagar las deudas; en la obligación del nuevo socio de responder al igual que los demás de todas las obligaciones contraídas por la sociedad antes de su admisión (1); y en la obligación de la Sociedad constituida por la fusión de otras sociedades, de satisfacer las obligaciones de las mismas (2). Por último, se dice que, si no fuera así, el vendedor quebrantaría las justas y legítimas esperanzas de los acreedores, que tuvieron en cuenta la garantía de todo su patrimonio; y, finalmente, que el comprador se enriquecería injustamente si, al adquirir los créditos, no soportarse al mismo tiempo el peso de las deudas, que constituyen su contrapartida.

Son, todos, malos argumentos. La ley no ha reconocido, de ningún modo, la casa de comercio, como un conjunto indivisible de deudas y de créditos (núm. 842); sino que deja a los contratantes en libertad de determinar libérrimamente en cada caso cuál ha de ser su contenido: a su voluntad hay que atender para decidir si en la venta van comprendidas también o no, las deudas; si aquella voluntad las ha excluido de la transmisión, falta la razón para comprenderlas en la hacienda vendida. Es inaplicable el argumento de la obligación del comprador de una herencia, de pagar sus deudas porque la herencia constituye una universalidad, reconocida por la ley como un conjunto de bienes,

EHRENBERG, *Id.*, XVIII, 25 y siguientes; SIMON, *Id.*, XXIV, pág. 91; BERREND, § 37; *Apend. III*; ADLER, en el *Archiv für bürgerliches Recht*, vol. 111 (1889), págs. 1 y siguientes; RIESSER: *Zur revision des Handelsg.*, pág. 33 y el voto del XV Congreso jurídico allí citado. En este sentido aparece el § 25 al 3.º, del vigente Cód. de Comercio de 1900; véase STAUB, *Komm.*, 8.ª ed. (1906), § 22, nota 29; § 25, nota 22 y siguientes. Por el contrario, se admitía generalmente en Alemania, y así lo dispone ahora el § 25 del Código de 1900, que quien continúa juntamente la firma y la casa de comercio ajena, debe responder de las deudas mercantiles del vendedor; pero como en nuestro sistema legislativo no es admisible la venta de una firma (núms. 164 y 166), es inoportuna la frecuente apelación a la doctrina alemana en apoyo de la opinión contraria a la acogida en el texto.

(1) Código de Comercio, art. 78. Casación Turín, 19 de Julio de 1899 (*Monitore*, 1900, 180); LADENBURG, *Zeitschrift*, XXX (1884), páginas 96-97, combatido por ADLER, *Archiv für bürgerliches Recht*, 3.º vol., págs. 29 y siguientes.

(2) Código de Comercio, art. 195; LANDENBURG, *Zeitschrift*, loc. cit., pág. 95

destinados a servir de garantía a todos los acreedores del difunto (1). Ni vale tampoco el otro argumento de analogía, obtenido de la fusión de dos sociedades mercantiles, porque, en esta hipótesis, la sociedad que se funde cesa de existir y, por lo tanto, de responder de sus deudas, mientras que el deudor primitivo, vendedor de la casa de comercio, conserva un patrimonio y continúa respondiendo de las obligaciones propias. Peor todavía se razona cuando se pretende argumentar con la responsabilidad del nuevo socio por las deudas anteriores al momento de su admisión. En esta hipótesis, el organismo social no cambia en su esencia y continúa su gestión con un socio más; por consiguiente, es lógico que éste se sujete a la ley de la institución en la cual entra y a la medida de la responsabilidad que la misma establece para todas las deudas sociales. Pero, en la hipótesis que aquí se discute, la casa de comercio no se continúa por la misma persona jurídica, condición esencial para la aplicación de la ley: en este supuesto, una persona nueva sustituye a la anterior, que se retira de la explotación de la casa de comercio; y disposiciones excepcionales, determinadas por el régimen de las sociedades, por las exigencias de su unidad administrativa, no pueden extenderse por analogía.

Por último, con el sistema que combatimos, se vendría a imponer al comprador una deuda que no ha aceptado y se daría a los acreedores mercantiles, autorizados para dirigirse contra los compradores de la casa de comercio, un trato de favor con relación a los acreedores civiles, que deberían satisfacerse con el patrimonio de su deudor: diferencia de garantías, que infringiría aquella ley de igualdad entre acreedores civiles y mercantiles, que es punto fundamental de nuestro sistema jurídico (2).

Falta examinar si, por costumbre, el comprador de una casa de comercio está obligado a pagar sus deudas, porque el uso podría citarse, si realmente existiere, como una ley contra aquél. Pero la existencia de esta costumbre no fué advertida por nadie y no me parece que pueda formarse. Un uso semejante obligaría al comprador a responder ilimitadamente por las deudas del vendedor, aun por las que no conoce, que no figuran en sus balances o que le fueron ocultadas artificiosamente; y si se piensa en la extensión dada por la ley (art. 4.º) al concepto de las obligaciones mercantiles, se reconocerá imposible la formación de un uso que expondría al comprador de una casa de comercio a

(1) Código civil, art. 1.545; *Qui in jus alterius succedit eodem jure uti debet* (FRAMM, 177, *Dig. De R. I.*); CUTURI, *Della vendita*, núm. 231; PACIFICI-MAZZONI, *Della vendita*, 11, núm. 226; LAURENT, XXIV, núm. 579.

(2) Código civil, art. 1.949; Código de Comercio, arts. 758 y siguientes.

una responsabilidad sin límite. El mismo uso establecido en Francia, especialmente en París, según el cual, el comprador se libera de toda responsabilidad si tiene el precio de la casa de comercio a disposición de los acreedores durante diez días, desde que dió noticia al público de su adquisición (1), demuestra que se perturbaría profundamente la buena fe, considerándolo responsable sin medida y sin límite de tiempo, de las deudas comerciales del vendedor.

844. La casa de comercio, bien sea una tienda, un Banco, una agencia de negocios, etc., puede ser vendida (2), arrendada, dada en prenda (3), en usufructo, en legado, en dote, ser

(1) Véase sobre este uso, ya atestiguado por varias sentencias: LYON-CAEN et RENAULT: *Traité*, lll, núms. 251 y siguientes; BOISTEL, *Précis*, núm. 432; THALLER, 3.ª edición, núm. 90; Apelación de Lyon, 31 de Octubre de 1889; *Annales*, 1890, 47.—Sin embargo, observan GOMBEAUX, pág. 241; THALLER, loc. cit., núm. 89, y BOUTAUD-CHABROL, núms. 57, 108 y siguientes, que, generalmente, se excluyen de la cesión las deudas y los créditos. La reciente ley francesa de 17 de Marzo de 1909 sobre la venta y sobre la prenda de las casas de comercio, dictada para tutelar los derechos de los acreedores del vendedor, somete la venta de la hacienda a una amplia publicidad (arts. 3 y siguientes) y concede derecho a los acreedores para oponerse al pago del precio dentro de los diez días siguientes a la publicación de los anuncios; el comprador, no puede efectuar el pago antes de que haya transcurrido este término, sin oposición. Los acreedores que se opongan pueden solicitar el depósito del precio en la Caja de Depósitos y Préstamos pudiendo también, en los casos de venta convencional, ofrecer el aumento del sexto, en la forma prevista por la ley (arts. 3, 6 y 23). La condición del adquirente sería distinta, si hubiese comunicado al público que se hace cargo del activo y del pasivo de la casa de comercio; en tal caso, las limitaciones en su adquisición no serían eficaces frente a los acreedores: véase Tribunal Supremo del Imperio alemán 1.º de Marzo de 1897; ENTSCH, 38, núm. 45; *Annales*, 1900, 212 y los autores citados en la nota 7.

(2) Sobre la venta de la casa de comercio, véase en Francia, la ley de 17 de Marzo de 1900, que, si bien no regula completamente este contrato, dicta normas importantes para tutela del vendedor y de sus acreedores (arts. 1-6, 13 y siguientes).

(3) La prenda de la casa de comercio se rigió en Francia, hasta 1909, por la ley de 1.º de Marzo de 1893, que tendía a facilitarla. Se hallaba concebida en los siguientes términos: *L'art. 2.075 du Cod. civ. est ainsi completé: Tout nantissement d'un fonds de commerce devra, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre public tenu au greffe du trib. de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.* Véase sobre esta ley: BELLUM, *Du nantissement des fonds de commerce*, París, 1901; MAGNIN, *Annales*, 1899, 384, 469, 1900, págs. 28 y siguientes; BOUTAUD, *Traité génér. des fonds de commerce*, París, 1905; GOMBEAUX, pág. 260; THALLER, *Traité élémentaire*, 3.ª edición, núm. 1.092. Esta innovación, por virtud de la cual la prenda de la casa comercial se constituye válidamente, aunque la misma quede en poder del deudor, fué acogida con profunda hostilidad por el comercio francés: a) porque disminuye la confianza general en los comerciantes; b) porque priva al deudor, que dió en prenda su casa de comercio, de todo crédito y lo hace esclavo de aquel que la surtió de mercancías o de dinero, el cual, sin peligro de concurrencia, oprime con precios y con intereses usurarios; c), porque, en caso

objeto de un mandato, o de una comisión; cada una de estas relaciones jurídicas merece la atención del jurisconsulto y tiene una literatura jurídica propia. Pero, puesto que la casa de comercio, según la doctrina que he aceptado, no tiene caracteres jurídicos peculiares, ni como sujeto ni como objeto de derechos, prefiero, naturalmente, tratar de dichas relaciones al estudiar los negocios jurídicos respectivos y, en especial, los contratos, porque es la voluntad de los contratantes la que determina el contenido y la suerte de la casa de comercio. Así se evita el inconveniente de tratar, anticipadamente y en fragmentos, relaciones contractuales que tienen lugar más oportuno en la doctrina de los diferentes contratos.

d: quiebra, hace desastrosa la situación de la masa, y d) porque puede facilitar la colusión del deudor con un acreedor simulado, para defraudar a la masa: véase *Bulletin de la Société d'études législatives*, año II (1903), núm. 4.—La aplicación de la ley de 1898 dió lugar a múltiples cuestiones sobre la forma, las condiciones de valdez y los efectos de la prenda, originando contradicciones de la jurisprudencia, que hacían prácticamente inútil el beneficio esperado de la ley. Por eso, después de numerosos proyectos (véase *Annales*, 1905, págs. 239-241; 1906, pág. 381) se ha intentado poner remedio a las lagunas y a las imperfecciones de la ley de 1898 con la ley de 17 de Marzo de 1909, ya citada. Según ella, la casa de comercio puede darse en prenda, pero sin derecho por parte del acreedor para hacérsela adjudicar en pago; los elementos susceptibles de prenda se determina taxativamente por la ley (arts. 8, y 9). El privilegio del acreedor se subordina a la inscripción del documento constitutivo de la prenda (escritura pública o documento privado legalizado) en un registro destinado al efecto en la Escribanía del Tribunal, dentro de los quince días siguientes a la fecha del documento. La fecha de la inscripción determina el grado del privilegio (arts. 10-12).

CAPITULO II

El rótulo o emblema del establecimiento

Sumario.—845. Indicaciones históricas.—846. Valor económico del rótulo o emblema del establecimiento.—847. Como puede estar constituido.—848. Disciplina jurídica del mismo.—849. Derechos del arrendatario del inmueble destinado al ejercicio del comercio.—850. El rótulo o emblema del establecimiento es propiedad del dueño de la hacienda comercial.—851. Y sigue la suerte de la misma.—852. Aunque sea nominativo.—853. La tutela de la ley tiene límites territoriales.—854. Abandono del rótulo.—855. Tutela del rótulo o emblema contra las usurpaciones.

845. El rótulo o emblema del establecimiento mercantil no tuvo en la literatura jurídica, hasta nuestros días, un lugar propio, sino que fué estudiado conjuntamente con otros signos comerciales (1), en especial con las marcas, con las cuales tiene, en gran parte, una disciplina común. Pero en la legislación estatutaria, que se desenvolvió más cerca de la actividad mercantil y sintió pronto la necesidad de reprimir sus abusos, no faltan las normas especiales para la defensa del rótulo, especialmente de los hospedajes. Aquella legislación reconoció al primero que adoptó un rótulo para distinguir su establecimiento mercantil, el derecho exclusivo a usarlo; y no se observa, generalmente, que esta protección (2) estuviera subordinada a ninguna formalidad

(1) BARTOLUS, *Consilia, quaestiones et tractatus, Tractatus de insignis et armis*; BALDO, en las leyes: 1, *Cod. quae res ven. non poss.*, IV, 40; 1, *Cód. pro socio*, IV, 37; 1, *Cód. ut nem lic. sine tud. auct.*, II, 16 (17); PETRUS DE UBALDIS, *Tract. de duob. frat.*, II, núms. 68-78; LUCAS DE PENNA, en la 1.ª, 3, *Cod. de fabric.*, pág. 381, XI, 9; GIBALINO, *De negotiat.*, lib. 1, c. 5, especialmente, art. 3, núm. 19; FIERLI, *Le più celebri teoriche*, 3.ª parte; Teórica di BARTOLO, *In leg. stigm. Cod.*, etcétera. Esta literatura, que queda, casi siempre, en el punto de partida, fué, en su mayor parte, examinada por DIETZEL, *Das Handels-zeichen, und die Firma*, en los *Jahrb. d. gemeinem Deutschen Rechts*, vol. IV, pág. 153.

(2) *Stat. antiqua mercatorum Placent* (s. XIII), impreso en Parma, 1860, núm. 496: *Item quod aliquis albergator non haberat ante hospicium signum consimile ad signum alterius albergatoris. Et si habuerit consules nuxit teneantur removeri facere.* Conforme *Stat. Irea*, libr. III, *De Maleficiis*, Rubr. *De signis hospicio- rum*, *Monum. Hist. patriae, Leges* 11 (1838), col. 1.085 y siguientes: *Item statuerunt et*

de registro, porque el rótulo con su publicidad, en su limitada esfera de acción, se da a conocer a todos, defendiéndose, por consiguiente, de las usurpaciones involuntarias, sin necesidad de aquel procedimiento específico de publicidad impuesto para las marcas, destinadas a realizar una función distintiva de las mercancías en un mercado mucho más extenso (1). Se prohibía usar el mismo rótulo o un rótulo parecido al que otro había adoptado, para indicar el ejercicio de la misma clase de comercio, en los mismos lugares, y la prohibición se extendía a toda la ciudad cuando ello era necesario para impedir que la clientela tomase una casa de comercio por otra (2). Estaba igualmente prohibido al socio y al dependiente usar el rótulo o emblema de la sociedad o del establecimiento del cual había salido: la confiscación del rótulo y la multa eran las penas del usurpador (3). Si no se encuen-

ordinaverunt quod aliquis albergator, maris vel femina, non possit teneri nec poni facere nec tenere ante suum hospicium aliquod signum simile in aliquo vel habens aliquam similitudinem ad aliud signum quo habeat in Yporegia aliquis hospitator; et qui contrafecerit compellatur incontinenti illud auferre nec ibi reponi ulterius permittatur. Según el *Brève degli Albergatori di Siena* (1355) no se podía tener sobre el hospedaje *più di un'insegna... né tenere insegna che si somigliasse a quella di nessuno degli altri sottoposti o iscritti nell'Arte*; en la *Rivista di diritto comm.*, 1903, 1, 329. El derecho exclusivo sobre el rótulo, a favor del primero que lo adoptó, era reconocido, de común acuerdo, también por la jurisprudencia: véase las decisiones del Parlamento de París, 25 de Febrero de 1609, 20 de Marzo de 1612, 12 de Agosto de 1648, recordadas por BAUCHER: *Institutions commerciales*, París, 1801, pág. 36; por MERLIN: *Repert.*, voz *Enseigne*; por KOHLER, *libr. cit.*, pág. 92; por DIETZEL, *lib. cit.*, págs. 294, y 295; con aquellas decisiones se prohibió usar en lugares próximos o en la misma calle un rótulo o emblema igual.

(1) Sin embargo, bastante más tarde, en el Estatuto del Consulado del noble gremio de la seda, Roma, 1754, cap. XI, *Delle insegne*, libro 3.º, se reconoce a *chi avrà messo in uso un'insegna il diritto incontestabile che altri non si serva di insegna consimile*, pero, a condición de *che colui che è stato il primo a servirsene venga ad assegnarla al Consolato esprimendo il nome e cognome del padrone e sito della bottega, e pagando paoli cinque; detta assegna dovrà farsi qualunquevolta si muti sito di bottega*: v. el texto citado totalmente por FRANCHI: *La protezione del nome comm.*, Mantua, 1886, p. 33.

(2) Véanse las notas 2 y 5.

(3) *Stat. mercant. Siena* (ined. R. Arch. di Stato de Siene), a. 1472, c. 41, rubr. *Che il segnale altrui non si ponga per lo compagno o vero fattore poichè sarà partito. Nessuna persona, la quale sarà stata per fattore di alcuna compagnia o vero singulare persona, et sarà partito da tale compagnia o vero persona, ardisca o vero presuma fare o far fare, ponere o vero poner fare, directamente o vero per oblieto, in tutto o vero in parte, il segnale di tale compagnia o vero singulare persona cui fattore fusse stato. Et chi contrafacesse sia punito per gli officiali in XXV libro di denari per ciascheduna volta et debba rilassare tale segnale. Et quel medesimo si faccia del compagno o vero compagni se tale segnale sarà stato, innanzi al cominciamento della compagnia segnale proprio del compagno o vero compagni dal quale o vero quali sarà partito et per esso o vero essi innanzi al cominciamento di tale compagnia usato.* La misma solución que fué aceptada, más tarde por STRACCHA: *De mercat.*, pars. 11, núm. 98: *Si in coeunda societate uní ex sociis signum acceptum est*

tran normas frecuentes sobre los rótulos, débese, quizá, a la circunstancia de que, a menudo, se habrá usado con aquel objeto, como se hace hoy día, el mismo signo o el mismo nombre que se emplea para distinguir los productos de la industria, por lo cual la protección de las marcas se habrá extendido implícitamente a los rótulos o emblemas (1).

Estos rótulos potestativos, objeto de propiedad privada, no se deben confundir con las insignias de la *señoría* o del gremio, que, en algunas ciudades era obligatorio colocar sobre las tiendas y sobre los talleres para facilitar la vigilancia pública de su actividad (2). Estas insignias constituían una propiedad del gremio, tutelada celosamente contra los que la adoptaban sin

propter suam forsam fidem, dignitatem, se famam, ea finita seu divisa apud illum signum remanet, cuius erat antequam societas coita esset.

(1) He aquí un ejemplo interesante, tomado del Archivo Oficial de Siena por ALESSANDRO LISINI, *Alcune osservazioni intorno alle tessere mercantili* (Period. di Numism. e Sfragistica, a. VI, fascículo VI).

Spettabili vero salutem, ecc.

Preghovi vi piaccia volermi fare fare un'insegna da ostaria et fatela fare di buon legname stacionato, et fate sia longha uno braccio et terzo, come meglio starà et uno braccio largha: et dipoi fatela disegnare di uno Santo Antonio con due armicelle, una la balzana e l'altra l'arme del Cardinale di Siena, et da piedi la mia, cioè l'arme de'RUFFALDI, col marchio di bottega che stà chosi:



at fate spenda mancho si può; et fate sia fatta che lagia per la festa, acciò la possa attachare et fatella a questo garbo.



et faleci mettere i ferri secondo la segna per atacare.

Al di 15 luglio 1490.

PAVOLO D'ANTONIUCGIO
vostro in S. Quirico.

(2) No faltan tampoco en los Estatutos civiles, normas de policía sobre el uso de los rótulos o emblemas destinados a dar a conocer los hospedajes: Véase Stat. 1.º de Marzo de 1462, Archivo Oficial de Bolonia, *Sez. del Comune, Ufficio delle Bollette e delle Presentazioni dei Forestieri, Statuti*, fasc. único, s.XV, c. 2 r.: *Et quod qui vellet hospitari et hospicium forensium retinere teneatur habere insignia, publica apparentia secundum modum et consuetudinem hospitum, dummodo dicti hospites diversa insegna teneant.* Otras normas tienen por objeto impedir la ocupación excesiva de las calles. Véase, por ejemplo, stat. del pueblo de Bolonia (ined.: Archivo Oficial) a. 1389, carta 367, vuelto, rubr. *De tabernariis seu vinum vendentibus ad minutum*; stat. Brixiae, a. 1313, lib. II, rubr. 268, en *Mon. Hist. Patriae*, XVI, 2, col. 1.720.

pertenecer a él; pero desaparecieron cuando concluyó el monopolio de las Corporaciones (1).

846. El rótulo o emblema es el signo, formado por palabras o por dibujos, con el cual se distingue el establecimiento mercantil. En un principio, recibe su crédito del negociante que la posee; después, alejándose de aquellas relaciones personales, uniéndose a los lugares, a las costumbres del establecimiento y de sus empleados, se ofrece a la convicción común como el signo de un organismo económico casi distinto del propietario. El rótulo constituye un derecho patrimonial, cuyo valor económico es, frecuentemente, muy grande, porque al amparo del mismo se va acumulando, algunas veces, a través de varias generaciones, el crédito de un trabajo honrado; puede, incluso, adquirir un valor económico mayor que la firma, porque ésta varía, generalmente, a cada cambio de propiedad, en tanto que el rótulo, al transmitirse con el establecimiento, perpetúa su reputación una vez adquirida.

847. El rótulo o emblema de una casa de comercio puede estar constituido por una palabra o por un signo caprichoso, pero no por un vocablo genérico que, por uso común, sirva para indicar o para definir el ramo del comercio que en ella se cultiva, como serían las indicaciones siguientes: fábrica, cervecería, hotel, farmacia. Ni se puede adquirir el uso exclusivo de estas indicaciones genéricas, traduciéndolas en lengua extranjera, por ejemplo, traduciendo hotel por *Grand-Hotel*, o cervecería por *Bierhaus*; de otro modo, el que las emplease primeramente, se colocaría en situación privilegiada respecto a los dedicados a la misma industria, y, en especial, respecto a aquellos que buscan su clientela entre los extranjeros (2).

(1) Léese, en las adiciones al Statuto del gremio de Barberos y Peluqueros de Bolonia, a. 1797, §§ 11 y 12, la obligación de tener colocada la insignia del gremio sobre el establecimiento. Fué especialmente en el siglo pasado, cuando la resistencia contra el opresor monopolio de las corporaciones, se hizo más intensa, cuando éstas tuvieron que defender más a menudo sus privilegios y sus insignias contra los trabajadores libres. He encontrado en el Archivo Oficial de Bolonia (*Assunteria d'Arti, Miscellanea*) muchas causas promovidas contra los que ejercían un oficio en su casa, sin poner en ella la insignia del mismo.

(2) Casación Roma, 31 de Diciembre de 1896 (*Giurisprudenza Ital.*, 1897, 309 (consideró suficientemente característico el rótulo *Pequeña Bolsa*); Casación Florencia, 21 de Enero de 1891 (*Tem. ven.*, 250), y la nota de COTTARELLI; Casación Nápoles, 23 de Junio de 1888 (*Giurisprudenza Ital.*, 1889, 1, 48); Apelación Génova, 2 de Noviembre de 1892 (*Il Giurista*, 1893, 35); Apelación Florencia, 4 de Junio de 1867 (*Giurisprudenza Torino*, 609); Tribunal com. de Génova, 29 de Julio de 1885 (*Giurisprudenza comm.*, 1885, 11, 196); Trib. Alejandría, 1.º de Junio de 1906 (*Giurisprudenza Tor.*, 774); Trib. Génova, 1.º de Junio de 1904

Tampoco se puede adoptar por rótulo el nombre de otra persona, a menos que éste haya llegado a ser, en virtud de una metamorfosis, nada extraordinaria, el nombre de la mercancía (1); ni un signo ni una palabra susceptibles de engañar la buena fe del público sobre la procedencia y sobre la calidad de las mercancías, o capaces de transgredir el orden público (2).

848. El que primero adopta un rótulo se convierte en propietario legítimo del mismo y tiene derecho a usarlo perpetuamente. El título de su adquisición radica en la ocupación, la cual no perjudica el interés de nadie, porque, en el caudal inagotable de las representaciones caprichosas y de las palabras combinadas hay un signo para todos. Para adoptar un rótulo no es preciso ser comerciante ni obtener ningún permiso; una empresa agrícola, un Monte de Piedad pueden también utilizarla. El uso del rótulo es potestativo (3), salvo para algunas industrias, sujetas a la vigilancia de la policía, como los hoteles y los cafés (4). El certificado con que la autoridad de Orden público o el recaudador de impuestos reconocen la existencia de un rótulo no le otorga la legitimidad que le falta; pero puede, ciertamente, servir, aun en las relaciones de derecho privado, como el registro de una marca, para probar el momento de la ocupación y, por consiguiente, para decidir, entre dos contendientes, cuál tiene derecho a usarla (5).

(*Tem Gen.*, 1904, 383); Casación Turín, 7 de Diciembre de 1905 (*Filangieri*, 1906, 458); AMAR, *Dei nomi e dei marchi di fabbrica*, núm. 286; MARGHERI: *Traffato*, 3.ª edición, vol. 1, núm. 198. Conforme la jurisprudencia extranjera citada por POULLIET, 6.ª edición, París, 1912, núms. 1.377 y siguientes, y por KOHLER, página 179.

(1) Justamente, la Casación de Roma, 15 de Diciembre de 1884 (*Foro*, 11, 265), afirmó que el revendedor de mercancías no puede adoptar como rótulo el nombre del fabricante, proveedor suyo (SINGER), V, núm. 872; y la Casación de Turín 22 de Septiembre de 1916 (*Foro*, Rep. voz *Ditta*, núm. 7), que no puede adoptar tampoco el utilizado por el fabricante, proveedor suyo, como marca. (*Al Faro*.)

(2) La ley de 30 de Junio de 1912, prohíbe adoptar como rótulo el emblema de la Cruz Roja y las denominaciones de «Cruz Roja» o de «Cruz de Ginebra», bajo la amenaza de sanciones penales y de la confiscación del rótulo. La prohibición alcanza también a los rótulos ya usados antes de la vigencia de la ley, salvo el derecho de aquel que las empleaba desde un año antes, por la menos, a continuar utilizándolas hasta el 1.º de Enero de 1915.

(3) El rótulo es objeto de un impuesto especial, pero nadie, por esto, está obligado a adoptarlo: ley Municipal y Provincial de 19 de Febrero de 1889, art. 147, núm. 3.º (texto refundido de 21 de Mayo de 1908, art. 180, núm. 3.º).

(4) Véase Regl. ejecut. de la ley de S. P., de 8 de Noviembre de 1889, art. 47, y aleg. E.

(5) Trib. Com. de Génova, 29 de Julio de 1885 (*Gturispr. comm.*, 1885, 11, 196); Casación Turín, 14 de Diciembre de 1886 (*Annali*, 1887, 307).

849. El arrendatario, que tiene el derecho de establecer una casa de comercio, en el inmueble tomado en arriendo, tiene también derecho a colocar en él un rótulo para diferenciarla de las demás, sin que el propietario pueda quejarse de ello, porque es la existencia de la empresa y no el rótulo de la misma, lo que puede desacreditar el inmueble, y el establecimiento del negocio obtuvo su aprobación. Pero el lugar o la medida del rótulo no se dejan al afán de notoriedad del inquilino: siendo su objeto indicar el sitio en que radica la casa comercial, debe ponerse sobre la superficie de la fachada correspondiente a la misma, no más allá de las paredes limitadas por el pavimento y por el techo (1). Si la casa alquilada o adquirida se halla en un patio interior, el comerciante podrá poner el rótulo sobre la puerta exterior, bajo el pórtico, en la escalera o en el corredor común; el Juez encontrará en los usos, en la importancia y en la naturaleza de la industria, las razones para conciliar el derecho de todos (2).

850. El rótulo o emblema es el accesorio de la casa de comercio, cuya clientela conserva y acrecienta, siguiendo la suerte de aquélla. El propietario de la casa comercial puede llevarlo consigo, cuando deja el local en que lo ha acreditado; puede suprimirlo o modificarlo como le plazca. El propietario del inmueble no puede reivindicarlo como cosa suya, aun cuando hubiese sido fijado en él sólidamente, porque el rótulo, mientras subsiste, tiene la misión específica de señalar la hacienda comercial, no el inmueble. Ni puede tampoco reivindicarlo en el caso de que lo haya colocado el arrendatario en lugar del que existía anteriormente en el edificio; podrá obtener, en su caso, el resarcimiento del daño sufrido por la supresión indebida, pero no apropiarse el rótulo ajeno (3). Por el contrario, el propietario que dió en arrendamiento o en usufructo su hacienda comercial, puede obligar al arrendatario o al usufructuario a conservar el mismo rótulo, porque, haciendo abandono de él, perdería toda notoriedad y podría

(1) Apelación Génova, 31 de Diciembre de 1885 (*Eco Giurispr.*, 1886, 30); Apelación Génova, 29 de Mayo de 1877 (*Eco Giurisprudenza*, 1877, 85); Apelación Niza, 23 de Mayo de 1854 (*Giurisprudenza ital.*, 11, 453); Conforme la jurisprudencia francesa, véase *POUILLET: Marques de fabrique*, 6.ª edición, núm. 1.448 y siguientes.

(2) Conforme la jurisprudencia francesa, véase *POUILLET*, núms. 1.451 y siguientes.

(3) Casación Nápoles, 31 de Diciembre de 1904 (*Diritto e Giurisprudenza*, 1905, 803); Casación de Roma, 15 de Diciembre de 1884 (*Foro*, 1885, 11, 265); Apelación Venecia, 17 de Enero de 1884 (*Tem. ven.*, 132); Casación Francia, 21 de Diciembre de 1853 (*Dalloz*, 1854, 1, 5), y la abundante jurisprudencia citada por *POUILLET*, 6.ª edición, núms. 1.397 y siguientes.

ser adoptado por otro comerciante (1). Puede también el propietario prohibir al arrendatario y al usufructuario que la utilicen, al mismo tiempo, para indicar otro establecimiento, aunque sea sucursal del suyo: si pudieren hacerlo, el propietario correría el riesgo de recobrar, al fin del arriendo o del usufructo, un rótulo despojado de sus clientes. Por último, tiene también derecho a recuperarlo al término de la concesión, aunque el arrendatario haya acrecentado su crédito por una acertada explotación; y tiene derecho a recobrarlo, aun en caso de que el rótulo haya sido adoptado por iniciativa del arrendatario, si el mismo debe su crédito a las cualidades del inmueble (2).

851. El rótulo, que es el nombre de la casa de comercio, la sigue en sus cambios de propiedad, como la señal de llamada para sus clientes; más aún, cuando la hacienda comercial cambia de local o de dueño, es el único signo que muestra su continuidad a los ojos del público. Se convierte en propiedad del que adquiere la hacienda, cualquiera que sea el título de su adquisición, un contrato, una subasta, un testamento, aunque no se haya hecho mención del rótulo, porque el que compra la cosa adquiere implícitamente el derecho de llamarla por el nombre con el cual es conocida. De aquí la prohibición al vendedor de usarla, de cederla a otro y de llamarse sucesor o continuador de la casa comercial vendida (3).

852. El rótulo nominativo puede también cederse, puesto

(1) Es esta una consecuencia de la obligación, generalmente reconocida al arrendatario de una hacienda comercial, por ejemplo, de un hotel, de continuar la explotación hasta el término del contrato, a fin de que no se pierda el aviamiento (art. 1.583, núm. 1.º del Código civil); PACIFICI-MAZZONI: *Delle locaz.*, IV edic., núm. 113; AUBRY et RAU, IV, § 367, nota 2.ª; LAURENT, XXV, núm. 361. Con razón, la Corte de Venecia, en 12 de Octubre de 1900 (*Temi veneta*, 536), distingue el arrendatario de una hacienda comercial, que debe mantener intacto el rótulo, como elemento integrante de la misma, del arrendatario de un local, que puede colocar en él el rótulo que le plazca.

(2) Así, si el arrendatario de un fundo acreditó un manantial de agua medicinal que allí brotaba, bajo su nombre, no puede usar éste, una vez concluida la ocupación, para designar aguas de otra fuente: véase Apelación de Venecia, 21 de Mayo de 1891 (*Temi ven.*, 516). Análogamente, KOHLER, pág. 114; POUILLET, núms. 772, 773; Apelación de Burdeos, 20 de Marzo de 1888 (*Monitore*, 1889, 808).

(3) En este sentido, toda la jurisprudencia italiana y extranjera: véase Apelación Milán, 30 de Agosto de 1902 (*Monitore*, 422); Casación Turín, 22 de Marzo de 1921 (*Monitore*, 751). POUILLET, núms. 1.401 y siguientes; KOHLER, págs. 230 y 233. Según la ley francesa, de 17 de Marzo de 1909, sobre la venta y la prenda del fondo de comercio, el rótulo se incluye, aun en caso de silencio del contrato, entre los elementos de la casa de comercio, sobre los cuales pesa el privilegio del acreedor pignoraticio (art. 9.º) y el del vendedor de la casa comercial (art. 1.º).

que el nombre que en él aparece no se considera como el signo de la persona, sino como el signo de la casa de comercio. Sin embargo, no se puede estimarlo comprendido en la cesión de la hacienda, caso de silencio de los contratantes, porque, a través del nombre escrito en el rótulo el público se remonta fácilmente a la persona del comerciante y esto puede ser para él motivo de descrédito y de equívocos lamentables, y, además, porque perdería el derecho a usar su nombre como rótulo del mismo comercio, lo cual constituye una renuncia de tal importancia, que no puede presumirse (1). Podrá conciliarse el interés que tiene el adquirente en conservar el *aviamiento* de la hacienda comercial con la protección del vendedor, reconociendo al primero el derecho a indicar en el rótulo que continúa la casa comercial del segundo.

853. El uso exclusivo del rótulo se limita a los lugares a donde se extiende su fuerza de atracción. En tanto que la marca tiene derecho a una protección nacional e incluso internacional, porque las mercancías circulan a través de todos los mercados, el rótulo, como signo distintivo de un fondo de comercio estable, no puede ser protegido más que en los lugares en que cumple su función, solicitando la atención del público. El derecho al uso exclusivo del rótulo se extenderá, respecto a las empresas que se dedican al mismo comercio, a toda la ciudad, cuando aquél pueda reclutar su clientela en todos los barrios. Pero aquellos comerciantes más modestos, como los hosteleros, que tienen una clientela circunscrita a una calle o a un barrio, no pueden, por carencia de interés, obligar al que adoptó el mismo rótulo en una calle alejada a dejar de usarlo. Es cuestión de hecho el determinar el campo dentro del cual el rótulo tiene derecho a dominar exclusivamente.

El propietario de una casa de comercio no puede impedir que otro utilice su rótulo en ciudad distinta, y, si en ésta abriese una sucursal, le está prohibido usar el mismo rótulo, que en aquella ciudad no es ya suyo, desde que fué adoptado por otro (2). Los

(1) Apelación Venecia, 17 de Enero de 1884 (*Tem. ven.*, 132); Apelación Milán, 26 de Mayo de 1881 (*Monitore*, 604). Contra COTTARELLI, *L'insegna del negozio*, Milán, 1889 (*Separata del Filangieri*, XIV), págs. 30 y siguientes, según el cual debe incluirse en la cesión el rótulo nominativo. La jurisprudencia predominante en Francia, sostiene, en el sentido del texto, que el sucesor puede conservar el rótulo nominativo de su antecesor, con tal que en él indique tal cualidad: Véase PUILLET, núms. 1.066 y siguientes.

(2) En este sentido: Apelación Milán, 24 de Junio de 1869 (*Monitore*, 714), y toda la jurisprudencia francesa: véase PUILLET, núms. 1.390, 1.391 y Apelación Orleans, 12 de Febrero de 1891 (*Dalloz*, 11, 371); Casación francesa, 20 y 21 de Fe-

que creen que la tutela del rótulo deba extenderse a medida que se extiende el renombre de la casa de comercio, acaso fuera de la ciudad y por todo el Estado (1), exageran la función del rótulo hasta confundirlo con la firma y con las denominaciones sociales. El rótulo se dirige solamente a aquellos que frecuentan o pueden frecuentar el establecimiento mercantil, procura impedir que confundan una tienda o un hotel con otro, y trata de propagar su fama entre ellos. Pero es el nombre de la empresa, bien sea explotada por un comerciante o por una sociedad mercantil, el que sirve para atraer la atención de los clientes lejanos, para la correspondencia y para estipular los negocios; si para este objeto se utiliza el rótulo, se altera su función. Por otra parte, se comprende que el nombre de una sociedad obtenga una protección nacional, toda vez, que, mediante registros públicos y periódicos oficiales alcanza publicidad nacional; pero el rótulo que, a lo sumo, figura en los registros locales de los impuestos y de la policía, no puede disfrutar de una protección que vaya más allá de la ciudad: le falta aquella publicidad, que podría valer como intimación a los ciudadanos de todo el Estado para no usarlo y justificar el uso exclusivo del rótulo y las sanciones penales que castigan su usurpación. Podrá castigarse a aquel que, en competencia desleal, adopta el rótulo de una casa renombrada de otra ciudad, agregándole palabras, que puedan inducir a considerarla como sucursal de la misma (2); pero no se le podrá castigar por usurpación de rótulo.

854. Cuando el rótulo ha concluido su misión, vuelve a entrar en el dominio público. El comerciante que lo abandona para sustituirlo por otro, o que se retira del comercio, no puede impedir su uso al primero que lo ocupe; y, si éste, aprovechándose de los recuerdos favorables unidos a aquel rótulo, hace fortuna más rápidamente, no puede aquel reclamar ninguna indemnización, puesto que el rótulo no era ya suyo cuando fué adop-

brero de 1888 (*Dalloz*, 1, 315) y las demás allí citadas; Casación francesa, 19 de Diciembre de 1898 (*Dalloz*, 1899, 319).

(1) *POUILLET*, núm. 1.389, y con él, por las mismas razones, *COTTARELLI*, págs. 21 y siguientes. Las limitaciones de que se habla en el texto, no se aplican, naturalmente, al rótulo nominativo, cuya exclusiva propiedad se protege, sin limitaciones territoriales: conforme Apelación, Venecia, 3 de Septiembre de 1908 (*Giurisprudenza italiana*, 772).

(2) Así, fué condenado por competencia desleal y no por usurpación de rótulo un negociante de Blois, que, después de haber rotulado su negocio *La belle Jardinière*, tomando este título de uno de París, que practicaba igual comercio, colocó frente al mismo un gran escaparate con el rótulo en grandes caracteres: *A la belle Jardinière, succursale* y, en caracteres diminutos: *l'entrée des magasins est en face*: véase Apelación de Orleans, 12 de Febrero de 1891 (*Dalloz*, 11, 371).

tado por el otro. El propietario del rótulo no puede reanudar su uso afirmando, y aun probando, que no fué nunca su intención renunciar a él, porque tal intención no sirve para conservar la clientela a la casa de comercio y, por tanto, para mantener el rótulo en su función. Si pudiese hacerlo, atraería a su negocio la clientela que había perdido y fué adquirida por otro (1). Pero la interrupción notoriamente temporal e involuntaria en el tráfico, por ejemplo, a causa de una quiebra, de reparaciones o de una crisis política, no hace perder el derecho al rótulo: la clientela no puede considerarse como perdida porque, resignándose ante una necesidad transitoria, vaya a otros establecimientos hasta que se verifique la reapertura del primero (2).

855. El propietario del rótulo se halla protegido, tanto contra la usurpación como contra la imitación, que le acechan en el goce de su clientela. Puede invocar esta protección, aun antes de que le hayan inferido un daño y aunque no consiga probar que los dos rótulos fueron efectivamente confundidos por sus clientes; basta la posibilidad de la confusión para que su derecho aparezca perturbado, y, por consiguiente, infringido. Por varios medios puede restablecer su derecho violado, pidiendo al Juez civil la supresión del rótulo rival y el resarcimiento del daño o promoviendo la acción penal contra el que, de modo fraudulento, le usurpó su rótulo, reproduciéndolo exactamente o imitándolo; y puede invocar esta tutela penal, aunque no haya registrado el rótulo o no haya intimado al público para no usarlo: en efecto, el rótulo se defiende por sí solo, con su notoriedad y con su publicidad natural en el campo limitado de la ciudad o de la calle en que tiene su esfera de acción (3).

(1) Casación Turín, 14 de Diciembre de 1886 (*Annali*, 1887, 123). Conforme la jurisprudencia francesa en *POUILLET*, núms. 1.386 y siguientes, 1.416.

(2) Apelación Génova, 2 de Noviembre de 1892 (*Il Giurista*, 1893, 35) (interrupción de cuatro años por reparaciones).

(3) Ley de 30 de Agosto de 1868, arts. 5.º, 12, núm. 3.º Que las penas establecidas por esta ley son aplicables a la usurpación fraudulenta del rótulo, se deduce de la *Relazione CAVOUR* a la ley de 12 de Marzo de 1885. *Atti del Parlamento Subalp.*, Ses. 1853-1855; Florencia, 1869, *Docum.*, pág. 1.487, y de toda nuestra jurisprudencia: Apelación Cagliari, 7 de Mayo de 1906 (*Monitore*, 750); Apelación Roma, 2 de Julio de 1898 (*Temi rom.*, 315); Casación Florencia, 22 de Enero de 1891 (*Monitore*, 462); Apelación Venecia, 21 de Mayo de 1891 (*Temi ven.*, 516); Apelación Génova, 23 de Mayo de 1891 (*Monitore*, 741); Casación Turín, 22 de Octubre de 1890 (*Id.*, 961); Apelación Florencia, 24 de Abril de 1890 (*Monitore*, 1.012); Casación Roma, 15 de Diciembre de 1884; (*Id.*, 1885, 81); Apelación Venecia, 17 de Enero de 1884 (*Temi ven.*, 132); Apelación Milán, 16 de Mayo de 1881 (*Foro*, 750); Apelación Génova, 25 de Noviembre de 1924 (*T. G.*, 1925, 373); Casación Reino, 6 de Febrero de 1924 (*Monitore*, 1924, 362).

Cuando, de la semejanza entre dos rótulos, pueda derivarse la confusión de dos *aviamientos*, el Juez condenará al propietario del rótulo más reciente a dejar de usarlo; teniendo por guía de su libérrima apreciación, el principio de que nadie debe abusar de la libertad de escoger un rótulo en el caudal inagotable de los signos para desviar la clientela del establecimiento a donde quiere acudir. El rótulo que puede confundirse con otro no responde a su finalidad, que es la de diferenciar y no confundir y, por lo tanto, debe ser suprimido, como una causa de perturbación jurídica.

CAPITULO III

Las marcas de fábrica (1)

§ 68 bis.—INDICACIONES HISTORICAS Y DE LEGISLACION

Sumario.—856. Indicaciones históricas.—857. Indicaciones sobre la legislación vigente.

856. Indicaciones históricas.—En las más remotas épocas de la civilización, se encuentra ya un uso que consistía en señalar con el nombre o con un emblema los productos del arte y de la industria para garantizar a su autor el mérito de los mismos y para facilitar su difusión; pero no parece que aquellas marcas disfrutasen de una tutela jurídica especial; castigábase solamente al que usurpaba el nombre ajeno para ponerlo en sus trabajos,

(1) Sobre el uso antiquísimo y general de las marcas, véase KOHLER: *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1885, págs. 30 y siguientes. Acerca de su desarrollo histórico en los países alemanes y anglosajones, véase HOMEYER: *Die Haus- und Hofmarken*, Berlín, 1870; sobre la literatura medioeval italiana, véase DIETZEL, *Das Handelszeichen und die Firma*, en *los Jahrbücher des gemeinen Deutschen Rechts*, vol. IV, págs. 227-308; KOHLER: *Marke und Warenbenennung*, en la *Leipziger Zeitschrift*, 1907, fasc. 2.º y 3.º, especialmente, págs. 86 y siguientes; en la legislación estatutaria italiana, LATTES, págs. 101 y notas; FRANCHI: *La protezione del nome commerciale, dell'insegna e del marchio*, Mantua, 1886 (incompleto); GOLDSCHMIDT: *Universalgeschichte*, pág. 242; y, especialmente LASTIG: *Markenrecht und Zeichenregister*, Halle, 1890, en el cual, al estudio de los Estatutos, añadió el de los registros de las marcas y de los comerciantes, de documentos notariales y de libros mercantiles, todavía inéditos en los archivos italianos. Acerca del derecho relativo a las marcas, véanse, además de los autores citados: BOSIO: *Trattato del marchi e segni distintivi*, Turín, 1904; AMAR: *Dei nomi, del marchi, etc.*, Turín, 1893; DI FRANCO: *Trattato della concorrenza sleale* (sep. del *Digesto*), Turín, 1906; RAMELLA: *Trattato della proprietà industriale*, vol. 2.º, Roma, 1909; ESPERSON: *La proprietà industriale nei rapporti internazionali*, Turín, 1899; POUILLET: *Traité des marques de fabrique*, 6.ª edición, París, 1912; BEDARRIDE: *Commentaire des lois sur les brevets d'invention, les marques de fabrique, etc.*, París, 1885; BRAUN et CAPITAINE: *Les marques de fabrique*, Bruselas, 1908; los comentarios a la ley alemana de 12 de Mayo de 1894, de SELIGSOHN (2.ª edición, 1905), de STEPHAN (4.ª edición, 1899) y de ALLEFELD (2.ª edición, 1904); LEHMANN: *Lehrbuch*, § 33; FAIRBURN-HART: *Trade marks*, Londres, 1889.

como a un falsificador (1). En la Edad Media, la tutela de las marcas se combina con el sistema privilegiado de las corporaciones. Estas impusieron a los fabricantes el uso de una marca, y la impusieron, como señal de que la mercancía había sido examinada por los oficiales de la corporación; para evitar la competencia de las mercancías extranjeras y para obtener de ellas un tributo fiscal. Además de la marca de la corporación, el comerciante podía y, a veces, debía adoptar una marca individual, que servía también a la policía de la corporación para hallar al culpable en caso de haber sido infringidos sus reglamentos. Estas marcas se registraban en libros adecuados o en la matrícula de los comerciantes, al lado de sus nombres. El que falsificaba la marca ajena estaba obligado a indemnizar el daño, era multado y, en ocasiones, expulsado de la corporación, sufriendo la confiscación de las mercancías falsificadas (2). Pero no se trataba de una protección otorgada a las marcas para impedir que los adquirentes de la mercancía fuesen engañados respecto a su procedencia, sino una defensa concedida a las ramas más favorecidas y más importantes de la industria local (brocados de oro y de plata, paños, tapices) por la corporación, por la ciudad o por el Estado, que obtenían con ella beneficios económicos y financieros. Era el interés de los propios industriales, no el interés del consumidor, lo que inspiraba esta legislación; esto explica porqué la marca podía ser objeto de comercio y traspasarse, libremente, de uno a otro industrial, sin la hacienda, a la cual, sin embargo había dado a conocer y acreditado (3). Si el legislador se hubiese inspirado en la idea de proteger a los consumidores contra el peligro de confundir el origen de los productos, hubiera prohibido ese libre comercio de las marcas, separadas de los fondos de comercio, cuyos productos habían distinguido anteriormente.

Con las corporaciones cayó aquella parte de esta institución que dependía de su monopolio; es decir, que desapareció aquella marca uniforme y obligatoria que servía como signo de la comprobación oficial. Sobrevivió, en cambio, aquélla marca potes-

(1) FRANCHI, pág. 26; KOHLER, pág. 39; LASTIG, pág. 178.

(2) BRAUN: *Traité des marques de fabrique*, págs. 23 y siguientes; LASTIG, pág. 191; LATTES, pág. 1.016; KOHLER, págs. 44 y siguientes.

(3) Los numerosos documentos citados por LASTIG (pág. 184), prueban que la marca se podía transmitir libremente por herencia, por venta, donación, arrendamiento y como cuota social, aun temporalmente, sin la casa de comercio. Véase también, GOLDSCHMIDT: *Universalgeschichte*, pág. 242. Un ejemplo interesante, véase en el estudio de LASTIG: *Bologneser Quellen des Handelsrechts aus dem XIII-XIX Jahrhundert*, Halle, 1891, doc. 20 de Febrero de 1727, pág. 87.

tativa e individual que garantiza al fabricante el goce del crédito que supo formarse con sus productos, y se desarrolló, cada vez con más intensidad, el afán por defender al público contra el peligro de adquirir una mercancía por otra. Esta marca conquistó en el Derecho moderno una protección más general, porque no se otorgó por privilegio a algunas ramas del comercio y de la industria, sino a todas; mientras que al principio tal protección se restringía al pequeño territorio en que dominaba la corporación, el municipio o el príncipe, se fué ensanchando con la formación de los grandes Estados modernos, llegando a ser, mediante convenios internacionales, una protección recíproca de casi todos los países civilizados. En esta nueva fase legislativa, se hace cada vez más patente el interés general de esta tutela, que fomenta los progresos industriales, protege la buena fe del público contra los fraudes, haciendo, además, más rápida y económica la circulación de las mercancías. Esta observación nos explica por qué en las legislaciones más recientes, se establece la acción pública para la represión de estos delitos; porqué se han agravado las sanciones, y, por último, que se proceda, no sólo contra el que usurpa en la marca el nombre de un competidor, sino también contra el que usurpa el nombre de la ciudad o de la región, que supieron alcanzar un prestigio singular con sus industrias (1).

857. Indicaciones sobre la legislación vigente.—La legislación vigente comienza con la ley sarda, muy estimable, de 12 de Marzo de 1855, que fué propuesta y defendida ante el Parlamento por CAVOUR y por el Comisario Regio SCIALOJA (2). Anteriormente, el Código penal (art. 406) había concedido su protección solamente a las marcas aprobadas por el Estado; pero, como el espíritu de la época se había tornado hostil a todo privilegio concedido por el Estado, se fué sintiendo la necesidad de tutelar todas las marcas adoptadas libremente, si bien conteniendo los abusos de la libertad. Aquella ley fué casi íntegramente reproducida ante la Cámara italiana el 12 de Diciembre de 1865 por el Ministro TORELLI; pero no prosperó, porque la Comisión parlamentaria

(1) Código penal, art. 295; ley de 7 de Julio de 1884, art. 9.º Convenio internacional de Madrid, 14 de Abril de 1891, estipulado entre el Brasil, España, Francia, Inglaterra, Guatemala, Portugal, Suiza y Túnez, *Premier Protocole*.

(2) El proyecto de esta ley fué presentado el 6 de Mayo de 1854 (*Atti del Parlam. Subalp.*, Ses. 1853-1854, Florencia, 1869, Tip. Eredi Botta, *Docum.*, páginas 1.484 y sigs.). El honorable MICHELINI presentó dictamen a la Cámara el 21 de Diciembre de 1854 (*id.*, pág. 1.489) y ésta lo discutió en la sesión del 2 de Febrero de 1855 (*id.*, *Discussioni*, págs. 2.666 y siguientes), con el concurso del Comisario Regio SCIALOJA. El Senado no introdujo en él modificación alguna.

(Ponente: BRUNETTI) consideró inútil y vejatorio el registro de la marca y propuso limitar la tutela de la ley «sólo a las marcas caracterizadas de tal modo, que no pudieran ser reproducidas exactamente por otros, deliberada por casualidad y sin imitación» (art. 3.º) (1). Presentada nuevamente con algunas reformas en 1.º de Junio de 1867, se discutió rápidamente por la Cámara en los días 22 y 23 de Junio de 1868 y fué promulgada el 30 de Agosto del mismo año, hallándose vigente todavía (2). La ley en vigor no se extendió a la Colonia Eritrea, donde el Gobierno, valiéndose de los poderes que le había otorgado la ley de 24 de Mayo de 1903 sobre el régimen de la Colonia Eritrea, ha dictado el Real decreto de 5 de Diciembre de 1907, cuyas disposiciones reproducen substancialmente las de la ley de 30 de Agosto de 1868.

Como instrumento jurídico de las doctrinas económicas más liberales, aquellas leyes concedieron a las marcas extranjeras la protección otorgada a las marcas nacionales (3); y fué un propósito no sólo liberal, sino también ventajoso, porque los industriales italianos no adquirirían nunca decisión para despachar sus productos con nombre italiano, mientras los italianos usurpadores de las marcas extranjeras más acreditadas, pudiesen usarlas libremente. Aquel principio triunfó, porque, primera-

(1) La *Relazione TORELLI*, que reproduce, con frecuencia literalmente, la del Conde de CAVOUR, fué presentada a la Cámara el 12 de Diciembre de 1865 (*Atti Ufficiali del Parlam. Ital.*, Legisl. IX, Ses. 1, 1865-1866, pág. 160); la del diputado BRUNETTI, con su contraproyecto, el 1.º de Junio de 1866 (*id.*, pág. 2.024).

(2) El autor del dictamen sobre proyecto presentado por el Ministro DE BLASINS (*id.*, Sesión 11, 1866-1867, pág. 649) fué el diputado PANATTONI, con fecha 6 de Abril de 1868 (*id.*, pág. 3.250). El Reglamento para la ejecución de esta ley lleva fecha de 7 de Febrero de 1869. Es inexacta la afirmación, sentada por KOHLER (pág. 71), de que la ley piemontesa de 1855 se extendiera a toda Italia en 1864, pues tal suerte correspondió sólo a la ley de 30 de Octubre de 1859, sobre patentes industriales. Más inexacta todavía es la noticia dada por POUILLET: *Marques de fabrique*, París, 1883, 2.ª edición, pág. 844, de que la ley piemontesa de 12 de Marzo de 1855 y los artículos que él traduce, estén todavía en vigor (el error aparece sólo en parte corregido en la 6.ª edición, 1912, pág. 1.298). Recientemente, en 1906, se constituyó una Comisión para el estudio de las reformas que deban introducirse en la legislación vigente: sus trabajos se publicaron con el título de *Atti della Commissione per la proprietà industriale*, vol. 2.º, Roma, 1911.

(3) La ley de 12 de Marzo de 1855, art. 12, concedía su protección sólo a aquellas marcas de productores extranjeros que tuviesen almacenes, depósitos o sucursales en el territorio nacional, y se dictó con el propósito de estimular a los extranjeros para que estableciesen sus sucursales en Italia y de contribuir al desarrollo del tráfico y al aumento del bienestar nacional (*Relazione, CAVOUR, Atti del Parlam. Subal.*, cit., pág. 1.486). La ley de 30 de Agosto de 1868, art. 4.º, avanzando en esta misma dirección, concedió la protección a todas las marcas extranjeras, siempre que se observasen respecto a ellas las normas establecidas para las marcas nacionales.

mente, con tratados bilaterales entre Italia y diversos Estados de Europa y de América, y después con el convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, Italia obtuvo en justa correspondencia lo que había concedido espontáneamente, es decir, la protección de sus marcas en todos los países de la Unión, que para esta tutela constituyen un solo territorio (1). Según el criterio predominante en aquel convenio, toda marca usada legalmente en el país de origen tiene derecho a la tutela jurídica en todos los países de la Unión en los cuales se registró reglamentariamente: de esta manera se ha abierto una amplia esfera de acción a la competencia leal de los comerciantes (2). Para faci-

(1) Este convenio internacional, se celebró primeramente entre Italia, Bélgica, el Brasil, Francia, Guatemala, Países Bajos, Portugal, Salvador, Serbia, España y Suiza. Posteriormente se adhirieron a ella (hasta 1.º de Enero de 1912) Inglaterra, Santo Domingo, Túnez, los Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Hungría, Cuba, Australia y Méjico; retirando en cambio su adhesión Guatemala y el Salvador. Se presentó a la aprobación del Parlamento el 11 de Febrero de 1884, con la *Relaz.* del Ministro BERTI, núm. 174, y con la *Relaz.* del dip. INDELLI, núm. 174; se discutió los días 4, 6 y 9 de Junio de 1884, promulgándose por ley de 7 de Julio de 1884. Un acta adicional de Bruselas, aprobada por la ley de 12 de Diciembre de 1911, y la Conferencia de Washington de 2 de Junio de 1911, por medio de un acta no aprobada todavía como ley (véase *Rivista di dir. comm.*, 1912, 1, 611), introdujeron modificaciones de poca importancia en el convenio de 20 de Marzo de 1883.

(2) Como la marca extranjera no se halla protegida en Italia sino cuando es usada legalmente en el país de origen, es necesario conocer las leyes vigentes en los distintos países de la Unión. Facilita esa investigación el *Bollettino della proprietà intellettuale* (el antiguo *Bollettino ufficiale della proprietà industriale*), que ha dado y da la traducción de muchas leyes extranjeras (véase una síntesis de las leyes anteriores a 1902 en el mismo Boletín, 1902, págs. 623 y siguientes). Indiquemos ahora las leyes más importantes extranjeras sobre esta materia hasta el 31 de Diciembre de 1911: ARGENTINA, ley de 23 de Noviembre de 1900; AUSTRALIA, ley de 21 de Diciembre de 1905; AUSTRIA, ley de 6 de Enero de 1890 y 30 de Julio de 1895; BELGICA, ley 1.º de Abril de 1879 y 21 de Marzo de 1898; BOLIVIA, ley de 25 de Noviembre de 1893, 13 de Marzo de 1900 y 30 de Mayo de 1902; BRASIL, ley de 14 de Octubre de 1887 y 15 de Noviembre de 1898; BULGARIA, ley de 14 de Enero de 1904; CHILE, ley de 16 de Junio de 1905; CHINA, Ordenanza de 23 de Octubre de 1904; COLOMBIA, Decreto de 22 y 23 de Noviembre de 1900 y 14 de Marzo de 1902; CONGO, Decreto de 26 y 27 de Abril de 1888; COSTA-RICA, ley de 22 de Mayo de 1896; CRETA, ley de 19 de Junio y 2 de Julio de 1903; CUBA, Decreto de 21 de Agosto de 1884 y 15 de Junio de 1908; DINAMARCA, ley de 11 de Abril de 1890 y 19 de Diciembre de 1898; ECUADOR, ley de 23 de Octubre de 1903; FILIPINAS, ley de 6 de Marzo de 1903 y 8 de Abril de 1903; FINLANDIA, Ordenanza, 11 de Febrero de 1889; FRANCIA, ley de 23 de Junio de 1857, 26 de Noviembre de 1873 y 3 de Mayo de 1890; ALEMANIA, ley de 12 de Mayo de 1894; JAPÓN, ley de 2 de Abril de 1909; GRECIA, ley 10-22 de Febrero de 1893; GUATEMALA, ley de 13 de Mayo de 1899; HONDURAS, ley de 7 de Marzo de 1902; INGLATERRA, *Trade Marks Act* del 11 de Agosto de 1905 y ley de 28 de Agosto de 1907 y 10 de Diciembre de 1911; ISLANDIA, ley de 10 de Noviembre de 1903; LIBERIA, ley de 1.º de Febrero de 1900; LUXEMBURGO, ley de 28 de Marzo de 1883; MEJICO, ley de 25 de Agosto de 1903; NORUEGA, ley de 2 de Julio de 1910; PAISES BAJOS, ley de 30 de Septiembre de 1893;

litar esta tutela, en virtud del nuevo acuerdo de 14 de Abril de 1891, se concedió el derecho a invocarla en todo el territorio de la Unión, al que hubiese registrado la marca en su país de origen y en la Oficina central de Berna: así se eximió a los interesados de la obligación de registrarla en todos los países a los cuales envíen sus productos (1). Para asegurar aún mejor a todos los comerciantes y a todos los países los beneficios del propio crédito se ha establecido también un acuerdo para castigar al que indica de manera falsa el lugar de origen de los productos y, de este modo, haciendo pasar por legítimos los productos que no lo son, desacredita el nombre del país de origen y usurpa las ganancias que corresponderían a las empresas que en el mismo ejercen su industria; pero Italia no se adhirió a esta liga de los países más fuertes y más horados contra el fraude (2).

PANAMA, ley de 9 de Abril de 1908 y 29 de Enero de 1911; PARAGUAY, ley de 25 de Junio de 1889; PERU, ley de 9 de Julio de 1909; PORTUGAL, ley de 21 de Mayo de 1896; RUMANIA, ley de 15-27 de Abril de 1879; RUSIA, Dictamen del Consejo de Estado de 26 de Febrero y 9 de Marzo de 1896; SALVADOR, ley de 11 de Mayo de 1910; SANTO DOMINGO, ley de 16 de Mayo de 1907; SERBIA, ley de 30 de Mayo de 1910; ESPAÑA, ley de 16 de Mayo de 1902; ESTADOS UNIDOS, ley de 20 de Febrero de 1905, 4 de Mayo de 1906, 2 de Marzo de 1907, 18 de Febrero de 1909, 18 de Febrero de 1911; SUECIA, Ordenanza de 5 de Julio de 1884 y ley de 5 de Marzo de 1897 y 16 de Junio de 1905; SUIZA, ley de 26 de Septiembre de 1890; TURQUÍA, Reglamento de 10 de Mayo de 1888; HUNGRIA, ley de 4 de Febrero de 1890 y 30 de Julio de 1895; URUGUAY, ley de 13 de Julio de 1909; VENEZUELA, ley de 24 de Mayo de 1877.

(1) Este convenio se celebró en Madrid el 14 de Abril de 1891 entre Italia, Bélgica, España, Francia, Guatemala, Holanda, Portugal, Suiza y Túnez, y entró en vigor en Italia por ley de 19 de Noviembre de 1894 (Proyecto de ley, núm. 360, presentado a la Cámara el 11 de Marzo de 1892). Según este convenio (que, en 1.º de Enero de 1912 había obtenido también la adhesión de Brasil, de Cuba, de Méjico, de Austria y de Hungría, habiéndola retirado Guatemala), el Estado que recibe la demanda de protección internacional se encarga de registrarla en la Oficina central de Berna. Introdujo modificaciones de escasa importancia en el Convenio de 14 de Abril de 1891, un acta adicional de 14 de Diciembre de 1900 (Bruselas), aprobada por ley del Reino de 12 de Diciembre de 1901. La Conferencia de Wáshington antes citada hizo en ella también algunas modificaciones, por medio de un acta adicional de 2 de Junio de 1911, no introducida aún en Italia (véase *bis Rivista di dir. comun.*, 1912, I, 623). Dicha función mediadora del Estado se halla regulada en Italia por los Reglamentos de 28 de Diciembre de 1902, núm. 561 y 7 de Mayo de 1903, núm. 206.

(2) El acuerdo adoptado en la misma Conferencia, para la represión de las falsas indicaciones de procedencia, se celebró, solamente, entre el Brasil, España, Francia, Inglaterra, Guatemala, Portugal, Suiza y Túnez; posteriormente, hasta el 31 de Diciembre de 1911, se ha adherido Cuba y se ha retirado Guatemala; por el contrario, Italia, no se adhirió nunca. (Véase el texto del acuerdo en *Dalloz*, 1893, parte IV, pág. 51). La negativa, tan poco honrosa para nuestras industrias, se halla tanto menos justificada desde el momento que el art. 295 del Código penal castiga a todo el que, en el ejercicio de su comercio, engaña al comprador respecto al origen de la mercancía, y que ya un notable pri-

§ 68 *ter.*—NOCION Y CARACTERES DE LA MARCA

Sumario.—858. Objeto de la marca.—859. Distinción entre las marcas y las contramarcas (*marche*).—860. El derecho existente sobre la marca es un derecho de propiedad.—861. Es, principalmente, un derecho privado.—862. Es un derecho absoluto.—863. El uso de la marca es potestativo.—863 *bis*. Naturaleza mueble o inmueble de la marca.

858. El que primero utilizó legítimamente un signo distintivo en la venta de sus mercancías tiene derecho a usarlo de modo exclusivo, para disfrutar los beneficios del crédito y de la clientela que supo procurarse. El público mismo se halla interesado en la defensa de tal derecho, a fin de que los usurpadores de la marca no le vendan una mercancía por otra.

La marca no da fe de la novedad, de la bondad ni de la calidad de las respectivas mercancías, sino de su procedencia, aumentando o disminuyendo su crédito, según la confianza que inspira el que las ha producido o puesto en circulación; por ello, la doctrina sobre esta institución mantiene más estrecha relación con la de la casa de comercio que con la de la mercancía. Unas veces consiste en el nombre del comerciante, otras en un signo más o menos característico puesto en lugar del nombre, que no podría colocarse en todos los productos y que los distingue de modo más manifiesto, especialmente para los extranjeros y para los analfabetos; pero aun en esta forma representativa sirve para atribuir al comerciante el mérito o la culpa de su trabajo, como la lanzadera movida por el tejedor, que le devuelve, al tejer, los frutos de su esfuerzo.

859. La semejanza del nombre no debe hacernos confundir las marcas (*i marchi*) con las *contramarcas* (*marche*). Estas sirven para contraseñar temporalmente la identidad y la propiedad de las mercancías y varían, generalmente, a cada cambio de propiedad. Aquéllas, por el contrario, se adhieren de modo permanente a las mercancías, desde su origen hasta que se consumen, no ofreciendo, por consiguiente, ningún indicio de propiedad.

mer paso se había dado para castigar las falsas indicaciones de origen, con el convenio internacional de 1883 (véase nota más adelante). También este convenio ha sido ligeramente modificado por el acta de 2 de Junio de 1911 de la Conferencia de Washington (véase *Rivista di diritto comm.*, 1912, I, 622).

Cuanto más características son las contramarcas, tanto más fácilmente se convierten en obstáculo a la circulación (1); cuanto más características son las marcas, tanto más las facilitan. Las contramarcas están constituidas, ordinariamente, por signos inexpressivos, como letras, números, que no tienen, como tales, ninguna protección jurídica, en tanto que las marcas, o por el nombre que llevan o por el registro que se hace de las mismas, resultan signos específicos y exclusivos de la casa comercial que se los apropia (números 872 y 879).

860. El uso exclusivo de la marca por aquel que la empleó continuamente para diferenciar sus mercancías se legitima como cualquier otra clase de propiedad, por el trabajo, que obtiene, por medio de la marca, su remuneración, acumulándose muchas veces la obra continuada de varias generaciones. También aquí, como generalmente ocurre, el común sentir, colocándola entre las cosas que son objeto de propiedad, ha dado en el blanco. La jurisprudencia y la legislación (2), que la clasifican entre los derechos de propiedad, han superado ya los escrúpulos en que todavía se mueve la ciencia.

Es un *derecho de propiedad*, porque atribuye perpetuamente al que adoptó la marca el derecho exclusivo a disfrutarla y disponer de ella, lo que es esencial en el derecho de propiedad. Este derecho se ejercita sobre aquel signo gráfico que, por medio de un procedimiento de especificación, es adoptado públicamente como medio para distinguir los productos a los cuales se une. Si la ley permite al propietario de la marca la facultad de transferirla a título oneroso o gratuito, ello significa que la considera como una cosa separable de la persona que la creó, y, por lo tanto, como una cosa susceptible de constituir objeto de propiedad (3). Y, precisamente, porque éste se ejercita sobre un signo

(1) Es observación ya hecha, que la existencia de una contramarca distinta del nombre del vendedor, puede significar la falta de buena fe en el adquirente y, consiguientemente, privarlo de la protección que podría ofrecerle la posesión de una cosa mueble; véase BOISTREL: *Précis*, núm. 4.806. Se encuentra un buen ejemplo de ello en las costumbres de Sicilia y de Cerdeña, donde se pone en los animales la marca a fuego como señal de propiedad y, en caso de venta, el propietario expide al comprador el llamado *boletín*, que puede probar, contra el testimonio de la marca el cambio de dueño; véase los discursos de los Diputados SALARIS y SERRA durante la discusión de la ley de 1868 sobre las marcas de fábrica (*Atti Ufficiali del Parlamento italiano*, Ses. 11, 1866-1867, pág. 4.061).

(2) Ley de 30 de Agosto de 1868, arts. 5.º y 11; ley de 7 de Julio de 1884, arts. 1.º, 12 y 15.

(3) Es innecesario citar el infinito número de veces en que los trabajos legislativos y la jurisprudencia nacional y extranjera consideran el derecho sobre la marca como un derecho de propiedad, porque este concepto los informa constante-

concreto, la tutela de la marca ha adquirido, en las legislaciones modernas, el carácter de un derecho positivo, dotado de formalidades y de reglas propias y precisas, mientras que la protección del comercio contra la competencia ilícita, de la cual ha salido la doctrina de la marca, se hace efectiva solamente en la forma negativa de represiones civiles y penales.

861. El uso exclusivo de la marca constituye un *derecho de carácter privado*; pero su ejercicio contribuye también en beneficio del público, al cual favorece toda medida que garantice una circulación de las mercancías expedita y leal. Por eso, su defensa no se halla entregada totalmente a los intereses privados, que podrían ponerse de acuerdo para engañar la buena fe del público. El Ministerio público, como defensor del interés social, puede dirigirse contra todo el que emplee una marca falsificada, y, especialmente, contra los que, usurpando nombres y marcas extranjeras hacen pasar por mercancía de origen extranjera la que es de procedencia nacional, despojando, de este modo, a nuestras industrias de la confianza del mercado y del prestigio que puede sostenerlas frente a la concurrencia extranjera (1).

mente. KOHLER lo combatió vivamente, op. cit., y, últimamente, en *Leipziger Zeitschrift für Handelsrecht*, 1907, págs. 97 y siguientes 175, y siguientes): sostiene que la protección de la marca no es más que la protección del nombre y que, por tanto, se le debe considerar como un derecho individual, un derecho de la persona al libre uso de sus propias energías y no como un derecho sobre una cosa. A decir verdad, esta teoría, que no tiene, ciertamente, el mérito de una segura fidelidad jurídica, no llega a resultados distintos de aquellos que se pueden alcanzar operando con el concepto de propiedad. Fué combatida oportunamente por FRANCHI: *La protezione del nome commerciale*, etc., págs. 52 y siguientes, y en la *Rivista italiana*, 1, 1, págs. 447 y siguientes; por los Profesores FADDA y BENZA en las notas a la traducción de WINDSCHEID, 1, 1, pág. 647; por los Profesores CHIRONI y ABELLO, *Trattato di diritto civile*, 1, pág. 307; y, con gran eficacia, por RAVA: *I diritto sulla propria persona*, en la *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1901, página 355 y siguientes; el cual observa, justamente, que es cosa bien distinta el derecho abstracto que corresponde a todo individuo a distinguirse de los demás, del medio concreto que la sociedad le concede a tal objeto sobre un signo que lo distinga. Por lo demás, no es en esta construcción jurídica, a la que el propio KOHLER no parece conceder una gran importancia (págs. 78 y siguientes y 99), donde radica el mérito principal de su obra. Si ésta puede considerarse como el trabajo más valioso en tal materia, es por el vigor sistemático con que el autor ha conseguido ordenar un ingente material histórico y jurídico obteniendo de él principios capaces de proteger enérgicamente la actividad mercantil contra la competencia desleal.

(1) Ley de 30 de Agosto de 1868, arts. 11, 12, núm. 6.º; ley de 7 de Julio de 1884, art. 9.º; Circular ministerial de 25 de Septiembre de 1880 (*Monttore*, 1880 982); Código penal, arts. 295-297. Acerca de la oportunidad de perseguir estos delitos, aun sin petición de parte, se discutió largamente en el Parlamento piomontés, y el Conde de CAVOUR hizo notar, principalmente, la utilidad de confiar la defensa

862. El derecho al uso exclusivo de la marca es un *derecho absoluto*, que puede hacerse valer contra todos; se ejercita en círculos cada vez más vastos, cuanto más se extiende la industria del propietario, y las uniones internacionales entre los diferentes países tienden, precisamente a asegurarle la tutela jurídica en una amplia esfera debería hallarse. En un régimen jurídico perfecto, regulado por una ley uniforme, la marca protegida en todos los países en donde penetra con las mercancías cuando fuese usada legalmente en uno de ellos. Pero el sistema vigente, arrastra consigo todavía la envoltura territorial de donde ha salido, porque ninguna marca puede obtener protección internacional si no se registra y reconoce como válida en su país de origen y si no cumple los requisitos exigidos por las leyes del país en el cual pide hospitalidad (1).

863. La marca es *potestativa*. Lo exige así, ante todo, la libertad del comercio; después, la dificultad de ponerla en todos los productos y, por último, el interés de los comerciantes, que resultarían perjudicados en su crédito, si se viesan obligados a poner su contraseña en las mercancías defectuosas y ordinarias o de poco precio, que también tienen a la venta. El que las adquiere para revenderlas no puede poner en ellas la marca de su proveedor, si no obtuvo su consentimiento, porque sólo él puede juzgar de la calidad y de la conveniencia de entregar su crédito a las mismas. La colocación de la marca significaría que su propietario garantiza la calidad de las mercancías, lo cual sería contrario a la verdad, cuando la marca se pusiera contra su voluntad (2).

de la marca, también, al Ministerio público (*Atti citati del Parlamento Subalp., Discussioni*, Ses. 1853-1854, págs. 2.674 y siguientes). La protección del público contra estas imitaciones es lo que inspiró casi exclusivamente los trabajos de elaboración legislativa del Código penal: véase *Relazione del Ministro ZANARDELLI a la Cámara*, 11, pág. 194; *Atti della Commissione di revis.*, acta XXVII; IMPALLOMENI, *Comm. al Cod. penal*, 111, pág. 47; MEL, *Id.*, pág. 479. Véase, no obstante, la nota 2 de la pág. 29.

(1) Ley de 30 de Agosto de 1868, art. 4.º; art. 2.º, 6.º y Protocolo final, artículo 4.º del Convenio internacional aprobado por la ley de 7 de Julio de 1884. La unión, más estrecha, constituida en Madrid el 14 de Abril de 1891, concede a los súbditos de los Estados contratantes la protección de la marca aceptada en el país de origen en cuanto la hayan registrado en la Oficina central de Berna, pero no considera reglamentario el registro si no se verifica por mediación del país de origen, permitiendo a todo Estado al cual se le notifica, la facultad de negar a aquella marca su protección (arts. 1.º y 5.º y Protocolo final).

(2) Ley de 30 de Agosto de 1868, art. 12, núm. 6.º Véase para alguna analogía, Casación Roma, 15 de Diciembre de 1884 (*Foro*, 1885, 11, 265). En este sentido POUILLET, núm. 165; PATAILLE: *Annales de la propriété industr. artist. et litter.*, Paris, 1856 y siguientes, a. 1870, pág. 324; KOHLER, págs. 289 y siguientes y una

Sólo por excepción, por razones de interés público, la indicación de la procedencia se hace obligatoria: tal ocurre con los impresos (1) y con los géneros de monopolio fiscal (2).

863 bis. El derecho a la marca tiene carácter *mobiliario* o *inmobiliario*, según que sea accesorio de una casa de comercio, cuya suerte sigue, o accesorio de un inmueble, como la marca que distingue las aguas de un manantial o los productos de una mina (núm. 880). En este caso, la marca se incluirá también, tácitamente, en la hipoteca del inmueble, en su venta y en su expropiación, porque se ha convertido en un accesorio del fundo, bien por el destino, que le dió el propietario, o bien por la imposibilidad de separarla del mismo, puesto que, al hacerlo, perdería todo valor y engañaría la buena fe del público (3).

§ 68 *quater*.—REQUISITOS DE LA MARCA

Sumario.—864. Quién puede solicitar el uso exclusivo de una marca.—865. Qué signos pueden adoptarse como marcas: validez de las marcas emblemáticas.—866. No se puede adoptar como marca lo que aumenta la utilidad de la mercancía.—867. Ni tampoco las palabras ni los dibujos que sirven para designarla.—868. La marca se puede adherir tanto a las mercancías como a los envases.—869. Debe referirse a una especie determinada de mercancías.—870. La marca debe ser *nueva*.—871. Si se considera como nueva la marca que no ha sido registrada.—872. La marca *no debe ser contraria a la verdad*: nombres y títulos ajenos.—873. No debe contravenir al orden público.

864. El uso exclusivo de una marca puede solicitarse por todo sujeto de derecho, nacional o extranjero, individuo o per-

resolución allí citada, del Tribunal Supremo del Imperio alemán, 13 de Mayo de 1881: *Entscheid in Strafsachen*, IV, pág. 171. Más manifiesta todavía sería la usurpación, si el vendedor pusiera las marcas o los envases proporcionados por el vendedor en una mercancía de calidad inferior a aquella a la cual iban destinados.

(1) Edicto de 26 de Marzo de 1848, relativo a la imprenta, art. 2.º

(2) En algún tiempo esta obligación alcanzaba también a los objetos de oro y de plata; y ante la Cámara se han presentado varios proyectos de ley (el último es de 1900) para ponerla nuevamente en vigor.

(3) Véase núm. 880; Código civil, arts. 446, 1.471 y 1.967, núm. 1.º; Apelación Nápoles 9 de Julio de 1904; *Rivista di dir. comm.*, 1905, 90; Apelación Turín, 22 de Febrero de 1885 (*Foro*, 477); RICCI, X, núm. 151; PACIFICI-MAZZONI: *Ipoteche*, I, pág. 238. En contra: E. OTTOLENGHI: *Rivista di dir. comm.*, 1905, II, 90. Véase también Casación Nápoles, 22 de Julio de 1908, *Rivista*, cit. 516.

sona jurídica, bien constituya una corporación o una sociedad mercantil (1). No se puede solicitar de una manera genérica, a favor de todos los habitantes de un municipio o de todos los socios de una colectividad: esto repugna a la índole de la marca, que es el signo característico de una persona, destinado a darla a conocer en el mundo; y si fuese posible, ¿cómo podría distinguir el consumidor los productos de un industrial de los de otro? (2).

El industrial tiene derecho a solicitarlo, cualquiera que sea la rama de su industria, agrícola (3), artística o minera, y aunque sus productos sean idénticos a los de otro industrial (4). Y tiene derecho a solicitar la marca tanto si ejercita su industria sobre cosas de su propiedad, como sobre cosas ajenas, por ejemplo, tiñéndolas o restaurándolas (5). El negociante que pretenda adoptarla debe, por el contrario, ejercitar el comercio con mercancías propias; por consiguiente, no puede pedirla el porteador para las mercancías que transporta, ni el almacenista para las que custodia (6).

(1) Reglamento de 7 de Febrero de 1869, art. 19: No es preciso que la sociedad extranjera tenga en Italia sucursal o representación y, por consiguiente, no hace falta que haya observado los requisitos de publicidad prescritos para establecerse legalmente en el Reino: Casación Turín, 10 de Enero de 1889 (*Monitore*, 649); Apelación Venecia, 2 de Julio de 1881 (*Monitore*, 837).

(2) El que la marca debe estar ligada a una o varias personas determinadas, resulta de todo nuestro sistema legislativo: ley 1868, art. 2.º, 7.º y 10; Reglamento 1869, arts. 2.º, 4.º, 16, 18 y 19. El reciente Convenio de Washington de 1911 añade al convenio vigente de 1883 un art. 7.º bis, por virtud del cual se admiten, con ciertas limitaciones, las llamadas *marcas colectivas*, o sea, aquellas adoptadas por colectividades de personas que no posean como tales un establecimiento industrial o mercantil. Sobre las marcas colectivas, véase DI FRANCO: *Le indicazioni di provenienza*, S. Maria C. V. 1907; MARGHERI, loc. cit., núm. 203; RAMELLA, loc. cit., núm. 428.

(3) La fórmula del art. 1.º de la ley de 1868, que permite el uso de la marca a los criadores de animales, no puede considerarse como una exclusión de las demás ramas de la industria agrícola. Se incluyó en la ley, porque la cría de animales es una industria *sui generis* que no tiene por objeto la transformación de la materia prima, sino su mejoramiento. Véase *Discussioni nel Parlam. Subalp.*, 2 de Febrero de 1855. *Atti cit.*, pág. 2.667. Con más lógica, el Código penal, art. 296, ha concedido su protección a los productos de cualquier industria.

(4) Casación de Roma, 27 de Marzo de 1895 (*Giurisprudenza italiana*, 11, 360).

(5) Habrá que atenerse, naturalmente, al contrato de arrendamiento de obra, si el industrial tiene derecho, frente al propietario, a poner su marca, cuestión ajena a la presente investigación. KOHLER niega el derecho a la marca al industrial que no obtenga con su propia obra resultados nuevos, como el restaurador, págs. 91 y 222. Pero semejante restricción de los derechos del trabajo; tal distinción, que colocaría a algunas industrias importantes, por ejemplo, la reparación de locomotoras, en situación de inferioridad, no nos parece justificada ni por los principios ni por nuestra ley.

(6) Ley de 1868, arts. 1.º y 7.º, letra b; Reglamento 1869, art. 4.º Esto no im-

No se requiere que el solicitante ejercite la industria o el comercio en el momento en que quiere asegurarse el uso exclusivo de la marca (1), pues puede tener interés en utilizarla en el porvenir y en impedir su descrédito; así, por ejemplo, el que no tiene todavía el título de farmacéutico, puede pedir el uso exclusivo de una marca para emplear en sus medicamentos.

865. Cualquier signo, una figura real o imaginaria, un adorno, un escudo, una cifra, puede adoptarse por marca, con tal que cumpla su misión de indicar, directa o indirectamente, la procedencia de las mercancías; la ley confía en el interés del que la elige, el cual encontrará en la marca una defensa tanto más eficaz cuanto más característica sea. Si nos atuviésemos al sentido literal (art. 1.º), la marca debería llevar siempre una leyenda, en palabras, el *nombre del comerciante*, o bien el *nombre de la sociedad*, acompañado de indicaciones suficientes para hacer constar igualmente el lugar de procedencia y la clase de comercio en que ejercitan su industria, resultando excluidas las marcas gráficas. Pero, si se atiende al sistema de la ley, es preciso convenirse de que aquella disposición tiene solamente un valor demostrativo, no taxativo. En efecto, limitando la protección de la ley únicamente a las marcas denominativas, ¿quién las registraría? ¿Qué ventajas se obtendrían, si las marcas nominativas, por razón del nombre que llevan consigo, están protegidas, aun sin necesidad del registro (art. 5.º)? No se puede creer que la ley haya pretendido desterrar las marcas gráficas o emblemáticas, que a menudo realizan una función distintiva más eficaz que las marcas denominativas, por ejemplo, ante los extranjeros y los analfabetos, y que ofrecen, respecto a éstas, la ventaja de evitar las homonimias y las traducciones, fáciles medios de fraude para los falsificadores, además de ser más gratas a los revendedores, por que no los exponen al peligro de perder la clientela, dándole a conocer el nombre del productor, al cual podría dirigirse directamente. No se puede admitir que nuestra ley, sin que aparezca ninguna razón que lo justifique en los trabajos preparatorios, se haya alejado tanto del concepto que inspira a las leyes extranjeras, especialmente de la francesa, que le sirvió de modelo (2).

pide que puedan dirigirse contra el que usurpa su nombre para perjudicarlos con una competencia desleal.

(1) Casación francesa, 1.º de Diciembre de 1890 (*Annales*, 1891, pág. 65); *Idem.*, 24 de Enero de 1906; (*Id.*, 1906, 86). Contra: AMAR, núm. 94.

(2) Las leyes extranjeras protegen, en general, las marcas gráficas, aunque no indiquen el nombre del productor y la procedencia de la mercancía: ley francesa de 23 de Junio de 1857, art. 1.º: *Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive, les dénominations, em-*

Si hubiésemos de sujetarnos a la letra de dicho art. 1.º, nuestros industriales se encontrarían en situación de inferioridad frente a los industriales extranjeros, pues, mientras éstos podrían, a tenor de su ley respectiva, reforzada por el convenio internacional de 1883 (1), exigir en Italia protección para sus marcas emblemáticas o gráficas, los italianos no podrían obtenerla ni en su país ni fuera de él, puesto que también en el extranjero se juzga de la validez de la marca con arreglo a la ley de origen. La jurisprudencia italiana, elevándose de la fórmula casuística de la ley, a su pensamiento dominante, reputó legítima la marca, siempre que se pueda deducir de sus indicaciones cuál es la procedencia de los productos (2); lo cual

blèmes, empreints, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes, e tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Ley belga, de 19 de Diciembre de 1879, art. 2.º: «Se reputan marcas de fábrica las firmas comerciales, como también los signos colocados *junto o en lugar* de las mismas». Conforme, ley danesa, 11 de Abril de 1890, § 2.º; ley alemana, 12 de Mayo de 1894, art. 3.º; ley noruega, 2 de Julio de 1910, art. 2.º; ley portuguesa, 21 de Mayo de 1896, art. 4.º; ley sueca, 6 de Julio de 1884 §§ 1.º-4.º; ley suiza, 26 de Septiembre de 1890, art. 1.º; ley turca, 10 de Mayo de 1888, art. 1.º; ley rumana, 15 de Abril de 1879, art. 1.º; ley austro-húngara 6 de Enero de 1890, § 1.º; ley argentina 23 de Noviembre de 1900; ley brasileña, 14 Octubre de 1887, art. 1.º ley uruguaya, 13 de Julio de 1909, arts. 1.º y 2.º; ley inglesa, 11 de Agosto de 1905, art. 9.º; ley española, 16 de Mayo de 1902, arts. 21 y 22; ley del Ecuador, 23 de Octubre de 1903, art. 1.º; ley japonesa, 2 de Abril de 1909, art. 1.º; ley del Panamá, 9 de Noviembre de 1908, art. 15; ley del Salvador, 11 de Mayo de 1910, art. 1.º El Real decreto de 5 de Diciembre de 1907, que extiende a la Colonia Eritrea las disposiciones de la ley vigente sobre las marcas, ha modificado el art. 1.º, substituyéndolo por una fórmula genérica, que comprende todas las formas de marcas: «Se considera como marca de fábrica o de comercio toda denominación, nombre u otro signo que se aplique a los productos de una industria o a los objetos de un comercio para distinguirlos de todos los demás productos u objetos» (art. 2.º).

(1) En previsión de que se pueda rehusar a las marcas gráficas extranjeras la tutela de la ley, en aquellos países en los cuales está restringida la libertad de escoger la marca, el convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, introducido en Italia por la ley de 7 de Julio de 1884, en su Protocolo final (art. 4.º) establece «que a ninguna marca le puede ser negada la protección de un Estado de la Unión por el solo hecho de que no satisface, por lo que se refiere a los signos que la componen, las condiciones de la legislación de aquel Estado». Ya anteriormente, en sentido conforme, *Dispos. Minister.*, 20 de Julio de 1879; *Bollett. Uff. della Proprietà industr.*, 1885, 79.

(2) Conforme MARGHERI, I. c., núm. 207; Casación Florencia, 5 de Noviembre de 1881 (*Foro*, 11, 405) (se trataba, en el caso resuelto, de un león de San Marcos, con la palabra *Mira*); Apelación Milán, 2 de Agosto de 1879 (*Monitore*, 1880, 763); Apelación Turín, 26 de Febrero de 1875 (*Annali*, 11, 329); Tribunal Alejandría, 3 de Junio de 1910 (*Giurisprudenza italiana*, 706). Al concepto, más general, expuesto en el texto, se eleva la Apelación Bolonia, 31 de Agosto de 1891 (*Rivista pen.*, vol. XXXIV, 278). La opinión sostenida en el texto encuentra apoyo también en la *Relaz. CAVOUR*, 5 de Mayo de 1854: *Atti cit.*, páginas 1.484, 1.485 y 1.487. Contra AMAR, núms. 57 y 61 y DI FRANCO: *Trattato*,

no puede decirse de las simples iniciales del productor (1).

866. Nadie puede adoptar el uso exclusivo de una marca que consista en un dibujo, en una forma, en un envase o en un color susceptible de aumentar la utilidad de la mercancía. El que pretende este derecho exclusivo habrá de buscar su protección en la ley que ampara los modelos y los dibujos de fábrica, y la obtendrá por un período brevísimo; pero nadie puede apropiarse perpetuamente, en perjuicio de la generalidad, un progreso industrial (2). Aquel que haya adoptado una forma que añade nuevo valor a la mercancía puede, solamente, impedir que otro la utilice para asociarla a los mismos signos con los cuales le dió carácter.

867. No se puede adoptar como marca el nombre o la representación gráfica de un producto, el nombre o la vista del lugar de donde procede, la designación de sus cualidades, a no ser que los convierta en algo característico, combinándolos con otros signos. Si fuese lícito hacerlo, un solo industrial podría apropiarse, con el nombre o con la representación gráfica, el comercio de la mercancía respectiva, o al menos, hacerlo muy difícil a todos los demás (3). Tal nombre, tal representación grá-

della concorrenza sleale, Turín, 1906, núm. 125, que admiten la validez de tales marcas sólo para los animales y para pequeños objetos. Pero si el texto de la ley tiene carácter demostrativo, no se comprende por qué deba limitarla a estos casos.

(1) Ha prevaecido también en las legislaciones extranjeras, la conveniencia de excluir expresamente de las marcas de fábrica los monogramas o las iniciales que no se distinguan por algún signo especial: véase ley alemana, 3; ley austriaca, 3; ley holandesa, 1; ley portuguesa, 4; ley rumana, 2; ley danesa, 4; ley argentina, 1; ley uruguaya, 1; Véase también Casación Turín, 18 de Noviembre de 1909 (*Foro*, 1910, 257).

(2) De acuerdo con este principio, se rechazaron las pretensiones de los que aspiraban al uso exclusivo de la forma de las porcelanas, de los utensilios de cocina, de las cajas, las planchas, etc.: véase AMAR, núms. 84-86; KOHLER, páginas 159 y siguientes; PATAILLE, 57, 256; BEDARRIDE, *Commentaire des lois sur les brevets d'inventions, sur les noms des fabricants*, etc., núm. 841, y la abundante jurisprudencia allí citada. Contra: POUILLET, núms. 73 y 76; RENDU: *Droit industriel*, núm. 54. Esta última opinión, incompatible con la función y las finalidades de la marca es, sin embargo, defendible, ateniéndose a la desafortunada redacción de la ley francesa de 23 de Junio de 1857, 1. Conforme al texto, de modo expreso: ley austriaca, 3; ley argentina, 3; ley uruguaya, 3, etc.

(3) Conforme Casación Florencia, 10 de Diciembre de 1914 (*Foro Ven.*, 1915, 66); Casación Roma, 20 de Enero de 1920 (*Monitore*, 1920, 235). En consecuencia, se negó el carácter de marca, a denominaciones como éstas: polvos de Seltz, bencina perfumada, premiado varias veces, corsé elástico; a un pez en la red, para el comercio del pescado; a un zapato, para el comercio de zapatos; a un buey, para el extracto de carne; a las palabras «Filofort» o «Extraforte», para los hi-

fica, son patrimonio común, y el industrial que encomendó a un signo de tan escasa virtualidad distintiva la contraseña de sus productos, debe lamentarse consigo mismo solamente, por haber sacrificado a la notoriedad del signo su eficacia para diferenciarlos. Ni cabe tampoco utilizar tales denominaciones genéricas traduciéndolas en lengua extranjera, pues, de otro modo, se privaría a todos los industriales de la posibilidad de vender su mercancía entre los extranjeros que viven en Italia (1).

868. La marca puede ponerse tanto a las mercancías como a los envases, pudiendo ser más o menos visible, más o menos estable (2), más o menos duradera; en todo caso tendrá la tutela de la ley. La marca adherida a los envases ofrecerá defensa más débil contra las imitaciones, porque se puede poner fácilmente un producto falsificado en un envase legítimo; pero, muchas veces es imposible marcar las mercancías mismas, por ejemplo, los espejos, los cristales, los licores. Por lo regular, la marca será exterior, contribuyendo a poner sobre aviso a los consumidores contra el fraude; pero puede ser también interior, y, por lo tanto, conocerse sólo en el momento del consumo; puede ponerse, por ejemplo, bajo el tapón de la botella: de este modo se conserva mejor y hace más difícil a los falsificado es el escapar a la confiscación.

869. Para utilizar una marca gráfica es necesario indicar la mercancía para la cual ha de emplearse (3), porque nuestra

los de coser, etc. Véase la riquísima jurisprudencia francesa y angloamericana en KOHLER, págs. 177 y siguientes; págs. 135 y siguientes; en POUILLET, números 88-92, 404 y siguientes. Esta regla aparece expresamente sancionada en algunas leyes, especialmente en las más recientes: Véase ley austríaca, § 3.º; ley argentina, art. 3.º; ley uruguaya, art. 3.º; ley Estados-Unidos, art. 5.º; ley Ecuador, art. 6.º; ley Panamá, art. 9.º Las denominaciones de fantasía, naturalmente, pueden constituir una marca en tanto no lleguen a ser el nombre común de la mercancía: véase COLTARELLI, en el Foro, 1890, 314; POUILLET, núms. 82 y siguientes; KOHLER, pág. 183; Apelación Milán, 29 de Diciembre de 1911 (*Monitore*, 1912, 233).

(1) Conforme KOHLER, pág. 179; COX: *American Trade-mark cases*, Cincinnati, 1871, pág. 226. Por ello, se consideró ilegítima la marca formada con las palabras *extractum carnis of meat*: Corte de París, 12 de Enero de 1894; PATAILLE, 74, 83. Las sentencias contrarias citadas por POUILLET, núm. 103, 59 bis, se refieren a rótulos o emblemas de establecimientos, de comercios, a los cuales ha sido posible concederles el uso exclusivo de un nombre genérico extranjero considerando que tienen una esfera de acción puramente local, no internacional como las marcas; razón, poco persuasiva, pero que también puede aducirse para conceder a los rótulos lo que se otorga a las marcas. La confusión entre rótulos y marcas es un punto débil de esta obra.

(2) Apelación Milán, 2 de Agosto de 1879 (*Monitore*, 1880, 762); Apelación Florencia, 27 de Mayo de 1878 (*Id.*, 1880, 606).

(3) Ley de 30 de Agosto de 1868, art. 8.º b; Reglamento de 7 de Febrero de

ley no conoce marcas gráficas aplicables a toda clase de mercancías. El que quiera adquirir la posibilidad de usar la misma marca en todas las ramas presentes y futuras de su industria o de su comercio deberá valerse necesariamente de una marca denominativa, pues sólo ésta es eficaz para proteger la actividad del comerciante en todos los campos a donde se extienda.

870. La marca debe ser *nueva*, para que pueda cumplir su función de signo distintivo. No hace falta que sea nueva en absoluto, es decir, que no haya sido usada nunca por otro; pero es preciso que sea nueva respecto a la clase de productos a los que se aplica, porque la confusión es posible solamente cuando hay identidad de mercancía y de marca (1). No se requiere que los signos que la forman sean nuevos, tomados uno a uno, sino que, en conjunto, produzcan una impresión nueva. No puede reputarse nueva una marca usada en otras provincias del Reino, aunque entre sus mercados no exista actualmente ninguna competencia, porque todo el Reino forma un solo territorio para la defensa de las marcas, como lo demuestra la existencia de una sola oficina central donde se reúnen y se publican todas las marcas. La imposibilidad actual de una concurrencia podrá excluir el daño, pero no la falsificación ni el derecho de aquel que se ha reservado el uso exclusivo de la marca a utilizarla en la expansión futura de su comercio por todo el territorio del Reino.

871. Salvo el caso de mala fe en el amplio significado que le daremos (núm. 872), es nueva la marca que no fué todavía registrada, aunque haya sido usada anteriormente en Italia o en el extranjero, aunque se haya formulado solicitud, pero en

1869, arts. 4.º y 16. En consecuencia, la Oficina gubernativa deberá rechazar una marca gráfica solicitada, con carácter general, para todos los objetos en los cuales comercia el solicitante.

(1) Conforme AMAR, núms. 81 y 82; G. OTTOLENGHI, en la *Rivista di diritto com.*, 1903, 11, 421; DI FRANCO, op. cit., núm. 160; LEHMANN: *Lehrbuch*, § 33, núm. 6.º Ha sido defendida la opinión de que la marca usada anteriormente para distinguir los productos de una cierta industria no puede adoptarse por otros para señalar aquellos productos similares que el público puede creer, fundadamente, procedentes del mismo industrial; FAUCHILLE: *Annales*, 1890, 267 (por ejemplo, agujas y alfileres, hilo de lino y de algodón); pero esta extensión en la protección de la marca, ¿no dejaría a los industriales a merced de las apreciaciones variables de la jurisprudencia, tanto más peligrosos cuanto que, por la fuerza misma de las cosas, tendrían que variar de un país a otro? Y desde el momento que se concede a todo industrial el derecho a pedir el uso exclusivo de una marca aun para las ramas de la industria que no ejercita actualmente, ¿no puede decirse que él mismo es el causante de su propio daño, si, por la afinidad de ambas industrias se le atribuyen productos que no son los suyos y que lo desacreditan?

forma no reglamentaria, y aunque los trámites para hacerlo estén comenzados, pero no realizados. El que, ignorando estas circunstancias, la registra reglamentariamente, se convierte en legítimo propietario de la marca y puede obligar a quien la haya usado primero, de manera clandestina y antirreglamentaria, a dejar de usarla. La doctrina que atribuye la preferencia a la marca más antigua, cualquiera que sean su origen y su forma, reduce a la nada la eficacia del registro y está en contradicción con el sistema de la ley, que prohíbe, solamente adoptar las marcas *legalmente* usadas por otros (art. 1.º), o aquellas que, en virtud de sus rasgos característicos, se defienden por sí mismas, revelando la mala fe del que quisiera usurparlas (art. 5.º). Esa doctrina hace culpable al industrial italiano por no haber averiguado en todas las partes del mundo si la marca que quiere adoptar ha sido ya, por ventura, adoptada por alguien, lo que es, sin duda, un absurdo; haciendo recaer, también, sobre él el caso fortuito, por el cual se encuentran inconscientemente dos marcas iguales para distinguir la misma clase de mercancías, cuando la culpa, si la hubo, fué de aquel que no hizo la inscripción de su marca en los registros italianos, que se hallan abiertos a los industriales de todos los países. Con esta doctrina no se infringe el principio que niega al registro virtualidad para crear un derecho allí donde no existía (art. 9.º); pero se establece la regla, conforme con el sistema de la ley, de que, entre dos derechos de propiedad igualmente legítimos, como nacidos y subsistentes por el uso y por la buena fe (el derecho de un propietario no es menos legítimo por menos antiguo), da la preferencia al que fué defendido con arreglo a lo dispuesto en la ley (arts. 1.º y 10). Por eso, quien haya adquirido lícitamente el derecho de usar una marca no lo pierde, aunque sepa más tarde que alguien la usó antes que él; y si el comerciante extranjero la importa en el Reino, debe considerarsele como un falsificador. Esta doctrina tiene la ventaja de evitar los insolubles procesos sobre la prioridad en el uso de las marcas y de estimular a los interesados a registrarlas, con gran beneficio para el público (1).

(1) Conforme Casación Florencia, 22 de Febrero de 1875 (*Annali*, 1, 192); Casación Turín, 19 de Enero de 1881 (dos sentencias); (*Monitore*, 214, 234); Casación Turín, 3 de Marzo de 1880 (*Monitore*, 224): «Si puede admitirse la legalidad del uso de una marca que lleva únicamente la reproducción de un objeto del dominio de todos y que todo el que quiera puede ocupar legítimamente, como sería, por ejemplo, una flor, un animal, muy distinta sería la cuestión si llevase el nombre...»; Casación Turín, 3 de Marzo de 1880 (*Monitore*, 371); Apelación Milán, 2 de Agosto de 1879 (*Id.*, 1880, 762); Casación Florencia, 15 de Junio de 1896 (*Foro*, 1.094); Casación Turín, 27 de Mayo de 1902 (*Foro*, 581); Apelación Turín, 27 de Febrero de 1903 (*Monitore*, 395); Apelación Milán, 30 de Ju-

872. La marca no debe contener ninguna indicación contraria a las exigencias de la lealtad comercial, porque el Derecho no debe proteger lo que es contrario al Derecho. Por consiguiente:

a) No goza la protección de la ley aquel que introduce en la marca propia los signos característicos de otra persona, física o jurídica, y, principalmente su nombre, su título, sus distintivos honoríficos: el Juez decide libremente si los signos reproducidos debían o podían considerarse (lo que viene a ser lo mismo) característicos de otra persona. Será inútil que el usurpador intente legitimar el fraude diciendo que aquellos signos no habían sido legalmente registrados: tales signos, precisamente por ser personales, no están a merced del primero que se los apropia; su manifiesta individualidad los defiende, sin necesidad de ningún procedimiento determinativo. Inútilmente, el usurpador tratará de fundarse en la escrupulosa observancia de las formalidades prescritas para la adquisición de una marca: en el conflicto entre sus derecho aparente y el del propietario desposeído, éste prevalece, porque las formalidades legales deben servir para guardar y para fortalecer el derecho, no para suplantarlos. El interés público y privado se armonizan perfectamente para impedir semejantes fraudes, que asegurarían un premio, a quien, cubriéndose con un nombre ajeno, diese mercancías malas como buenas, nacionales por extranjeras. Esta tutela del nombre y de los demás signos característicos de una persona, se encontraría ya en el derecho común, si no estuviera explícitamente consagrada por la ley especial (1).

nio de 1909 (*Giurisprudenza italiana*, 792); Casación Turín, 18 de Noviembre de 1909 (*Foro*, 1910, 257); Casación Roma, 10 de Abril de 1911 (*Riv. dir. comm.*, 833), con nota de MUSATTI; Apelación Venecia, 1.º de Febrero de 1912 (*Rivista*, cit., 340, con nota de CARNELUTTI); Apelación Bolonia, 19 de Julio de 1912 (*Rivista*, cit., 757); contra, Apelación Venecia, 4 de Septiembre de 1894 (revocada por la citada antes de 15 de Junio de 1896 de la Casación Florencia) (*Foro*, 1,291); AMAR, núm. 76. Conforme al texto: DI FRANCO, op. cit., núm. 160; POUILLET, núms. 36 y 37; PATAILLE, 68, 174; RENDU, núms. 68 y siguientes; KOHLER, págs. 261 y siguientes. Suele citarse la jurisprudencia francesa en sentido contrario: (véase POUILLET, en contradicción consigo mismo, núms. 195 y siguientes; BEDARRIDE, 11, núms. 860 y siguientes; KOHLER, págs. 251 y siguientes) como aquella que, en caso de conflicto entre dos marcas adoptadas de buena fe, da la preferencia a la que fué usada primeramente y registrada con posterioridad; pero, en el mayor número de casos examinados por ella, el propietario de la marca registrada en primer lugar no estaba exento de la sospecha de mala fe, por lo cual se halla en perfecto acuerdo tal doctrina con la expuesta en el núm. 872, letras a, y b.

(1) Ley 1888, art. 5.º y la *Relazione CAVOUR* sobre la ley de 1855: *Atti cit.*, págs. 1.481 y 1.488: «Si la marca contiene una indicación falsa no puede originar derechos que el registro deberá asegurar y éste debe considerarse como no realizado». Ley, 7 de Julio de 1884, art. 8.º Véase, además, la jurisprudencia citada en la nota anterior; Cas. Turín, 27 Junio de 1883 (*Monitore*, 836); íd., 9 de Enero

b) No encuentra protección en la ley el que adopta por marca una marca ajena, sabiendo, o debiendo saber, lo cual viene a ser lo mismo, que alguien la había usado anteriormente (1).

c) No protege la ley a los que incluyen en su marca el nombre de un lugar distinto de aquel en que fabrica sus productos. Recurren, a menudo, los industriales a este subterfugio para acreditar sus mercancías con el nombre de una ciudad o de una región, que, por la bondad de las tierras o la perfección del trabajo alcanzaron gran renombre, consiguiendo de este modo, no sólo despojar a los industriales de dichos países de su clientela, sino también desprestigiar sus productos, especialmente en el extranjero, donde se descubre más difícilmente la imitación y se acaba por abandonar una mercancía que, ordinariamente, llega falsificada (2). Estas marcas equívocas, que la ley y el Código penal castigan, porque tratan de engañar al consumidor respecto al origen de los productos, no pueden invocar la protección, otorgada a las marcas legítimas (3).

Pero no se opone a la verdad y, por tanto, no es ilícita, la

de 1884 (*Eco*, 37); *Id.*, 8 de Febrero de 1894 (*Giurisprudenza italiana*, 777); *idem* 18 de Noviembre de 1909 (*Rivista di dir. comm.* 1910, 193); *id.*, 15 de Diciembre de 1909 (*Id.*, 365); *id.*, 12 de Septiembre de 1912 (*Monitore*, 861); Casación Nápoles, 23 de Junio de 1888 (*Monitore*, 1889, 12); Casación Roma, 22 de Julio de 1890 (*Monitore*, 1891, 251). En igual sentido, la legislación y la jurisprudencia de todos los países: ley alemana, § 13; ley austriaca, §§ 5-10; ley belga, art. 1.º; ley danesa, § 4.º; ley sueca, § 4.º; ley suiza, art. 14; ley argentina, art. 27, etc.

(1) Véase núm. 871 y las citas de la nota 1, pág. 41.

(2) Estos fraudes se hallan previstos en Francia por la ley de 28 de Julio de 1824; en Alemania, por la ley de 7 de Junio de 1909; en Inglaterra, por la *Merchandise Marks Act*, de 1887; en Suiza, por la ley de 26 de Septiembre de 1890. Para la jurisprudencia, véase DI FRANCO: *Le indicazioni di provenienza dei prodotti*, S. Maria C. V., 1907; BOSTO: *Trattato dei marchi*, etc., núms. 120 y siguientes; POUILLET, núms. 749 y siguientes; CALMELS, núms. 134 y siguientes; KOHLER, págs. 110 y siguientes y 173 y siguientes. El convenio internacional concluido en Madrid el 14 de Abril de 1891 para la represión de las falsas indicaciones de procedencia declara sujetos a confiscación en todo el territorio de los Estados contratantes, a los productos que lleven una falsa indicación de procedencia (nuevo texto, aprobado por el convenio de Washington del 2 de Junio de 1911, art. 1.º).

(3) Ley 1868, art. 12 núm. 6.º; Código penal, arts. 295 y 297. Sin embargo, hay que observar que Italia no quiso asumir, adhiriéndose al ya citado convenio, la obligación internacional de castigar las falsas indicaciones de origen. Véanse los motivos expuestos en el proyecto de ley núm. 320, presentado a la Cámara el 11 de Marzo de 1892 para la adopción de los acuerdos de la Conferencia de Madrid, discutido en la Cámara el 15 de Marzo de 1894 y en el Senado el 26 y el 27 de Abril de 1894 y convertido en ley el 19 de Diciembre de 1894, núm. 578. Hasta ahora, Italia se halla obligada con vínculo internacional a castigar, solamente, las falsas indicaciones de procedencia que acompañan a un nombre imaginario de productor, artificio frecuente de los que no quieren exponerse a las sanciones penales que amenazan a los usurpadores de nombres verdaderos: ley, 7 de Julio de 1884, art. 10. Véase también la nota 2, pág. 29.

marca que indica un nombre distinto del verdadero, bien de persona o de lugar, cuando tales nombres sirvan, según la convicción común, para designar la mercancía. Esta metamorfosis, por virtud de la cual el nombre propio de una persona se convierte en el nombre corriente, vulgar, de una cosa o de sus cualidades, se realiza lentamente, cuando el inventor de un producto nuevo, más deseoso de notoriedad que de lucro, le da su nombre y lo deja reproducir con aquél, aun después de la extinción de la patente obtenida por su invento, sin oponerse a la usurpación por medio de la acción judicial o con el registro de su marca denominativa. Con esta tolerancia hace legítimo, poco a poco, el uso de su nombre como nombre de una cosa, y lo que, al principio, era un error de los industriales y del público, se transforma, a la larga, en un derecho. Si, cumplido el proceso de divulgación, el inventor pudiese reivindicar el uso exclusivo de su nombre, vendría, por este medio, a recobrar a perpetuidad, el privilegio de explotación de un producto que había caído en el dominio público (1).

La misma metamorfosis sufren, a veces, los nombres geográficos, que, por efecto de una prolongada tolerancia, llegan a ser indispensables para indicar una mercancía o su calidad, como sucede, por ejemplo, con el agua de Colonia o con los jabones de Windsor (2). Pero, si bien es lícito que cada cual los introduzca en su marca para designar la calidad de la mercancía, no le será permitido, en cambio, agregarles otros signos o palabras que devuelvan a dicha indicación el significado geográfico que ha perdido: por ejemplo, declarándolos verdaderos o legítimos, añadiéndoles el nombre de un comerciante extranjero, aunque

(1) En este sentido se pronuncia la doctrina y la abundante jurisprudencia de todos los países. Véase Apelación Milán, 3 de Julio de 1872 (*Monitore*, 740); Casación Turín, 27 de Junio de 1883 (*Id.*, 836); *id.*, 7 de Agosto de 1882 (*Id.*, 979); Casación Roma, 14 de Marzo de 1903 (*Monitore*, 604): «el que adopta como designación de un producto el nombre de otra persona, debe demostrar la necesidad de emplearlo»; Apelación Milán, 8 de Abril de 1910 (*Rivista di diritto comm.*, 718); COTTARELLI, en el *Foro*, 1890, 810; KOHLER, págs. 146 y siguientes; PUILLET, núms. 736 y siguientes; RENDU, núms. 384 y siguientes; FIORE: *Journal de droit internat. privé*, X, pág. 23; Apelación Grenoble, 19 de Julio de 1905, *Annales*, 1906, 87. Han resistido a ese proceso de vulgarización de su nombre, con multitud de litigios substanciados desde 1850 hasta hoy, los frailes de la «Grande Chartreuse». Véase muchas de las respectivas decisiones reproducidas en el *Monitore*, 1880, 339; 1881, 111; en la *Rivista delle privative industr.*, 1897, 364 y 367; en los *Annales*, 1905, pág. 154. Véase también, un caso análogo, (*licor Bénédicte*), en Apelación Milán, 18 de Julio de 1904 (*Monitore*, 967).

(2) Conforme BOSIO: *Trattato dei marchi*, etc., núm. 126; Apelación Lyon, 11 de Julio de 1904, *Annales*, 1905, pág. 77 y las demás sentencias citadas por PUILLET, núms. 701, 777 y siguientes; KOHLER, pág. 116. También el convenio inter-

sea imaginario (1), o sirviéndose del idioma del lugar de donde provienen.

No es tampoco opuesta a la verdad, y, por lo tanto, es lícita, la marca que menciona un nombre de persona o geográfico, no para engañar al público sobre la procedencia de los productos, sino para dar a conocer que fueron fabricados «según el sistema», «el tipo» o «la fórmula de...» (2). Pero, como esta mención puede degenerar fácilmente en un medio de engañar al público respecto a la procedencia de los productos, aquel que la emplee debe evitar lealmente toda posibilidad de equívoco, poniendo de manifiesto el porqué de la mención (véase núm. 161).

873. Por último, no se protege la marca que ofende el orden público, porque el derecho no puede amparar lo que perturba el ordenamiento jurídico. Por tanto, no son lícitas las marcas que ofenden las buenas costumbres, y el rigor está tanto más justificado cuando se trata de productos que se utilizan en la vida de familia (3). No son legítimas las marcas que intentan hacer pasar la mercancía por lo que no es: estas armas, preparadas para sorprender la buena fe del público, hay que inutilizarlas antes de que comiencen a actuar (4); ni es lícito, tampoco, componer la marca con títulos, medallas o condecoraciones ostentadas indebidamente (5), o decorada con el escudo nacional, cuyo

nacional de Madrid de 14 de Abril de 1891, ha reconocido que existen indicaciones de lugar, usadas vulgarmente para designar la cualidad de las mercancías, art. 4.º

(1) Ley, 7 de Julio de 1884, art. 10.

(2) Casación Roma, 11 de Enero de 1907 (*Cons. Comm.*, 1907, 18); *id.*, 14 de Abril de 1904 (*Foro*, 590); Casación Turín, 7 de Agosto de 1883 (*Foro*, 979); Casación Turín, 22 de Octubre de 1881 (*Id.*, 1882, 60). Apelación Milán, 28 de Julio de 1882 (*Monitore*, 866). Contra: Apelación Roma, 27 de Febrero de 1903 (*Legge*, 1904, 143). La jurisprudencia francesa, vacilante en cuanto a la derogación del art. 17 de la ley Germinal a. XI, que considera como imitada la marca en que aparezcan las palabras: «façon de...» a continuación del nombre de otro fabricante o de otra ciudad, vacila también respecto a la solución dada en el texto. Sin embargo, véase conforme a la misma BLANR, pág. 732; RENDU, núm. 186; CALMELS, núm. 71; KOHLER, pág. 154, y la abundante jurisprudencia citada por POUILLET, núm. 796. Así, de las aguas medicinales, producidas artificialmente según el análisis químico de aguas naturales, debe afirmarse terminantemente que son aguas artificiales: véase las dos sentencias citadas de la Casación de Roma. Apelación Aquila, 31 de Diciembre de 1909 (*Rivista di dir. comm.*, 1910, 167); Corte de Lyon, 7 de Mayo de 1841 (*Dalloz*, 1842, 2, 27); Bosio, *Trattato dei marchi*, etc., núm. 126; POUILLET, 2.ª edición, núm. 408 (contra, en la 6.ª edición, núm. 770); KOHLER, página 117.

(3) Código penal, art. 339; ley de Seguridad Pública, 30 de Junio de 1889 art. 64.

(4) El empleo de tales marcas se castiga en la ley de 1868, art. 12, número 6.º, e implícitamente, también en el Código penal, art. 295.

(5) Código penal, art. 186.

uso está reservado para la venta de los géneros del Estado, o se concede como una distinción a los industriales de mayor mérito (1); o componerla, íntegramente o en parte, con el emblema de la Cruz Roja ni con la denominación de «Cruz Roja», o «Cruz de Ginebra» (2).

§ 69.—CLASES DE MARCAS

Sumario.—874. Marcas de fábrica y marcas de comercio.—

875. Distinta reglamentación jurídica de las mismas.—876. Marcas características y genéricas.

874. Las marcas colocadas en las mercancías pueden emplearse para indicar quién fué su productor o al que comercia con ellas: las primeras, de mucha mayor importancia, se llaman *marcas de fábrica*, y las otras, *marcas de comercio*. Estas se utilizan, principalmente, por los comerciantes que importan del extranjero materias primas, garantizando así la buena calidad de la mercancía, en lugar del productor, distante y desconocido; por los farmacéuticos, que garantizan la pureza de sus productos, y por los comerciantes en vestidos, artículos de fantasía, etc., cuyo nombre puede aumentar el prestigio de los mismos e influir en la moda. Estos signos amparan también una actividad productiva, porque la selección realizada por el vendedor y su garantía, acrecientan el valor de los productos. Es difícil señalar un límite preciso entre unas y otras marcas, porque el comer-

(1) Ley de 1868, art. 5.º En cuanto a los escudos de los Estados extranjeros hemos de atenernos a la legislación del país de origen de la marca: véase Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, Protocolo final art. 4.º, introducido en Italia por ley de 7 de Julio de 1884; art. 6.º del Protocolo final del Convenio de Washington de 2 de Junio de 1911.

(2) Ley de 30 de Junio de 1912, art. 2.º El empleo del emblema o de la frase «Cruz roja» o «Cruz de Ginebra», como marca o parte de una marca de fábrica o de comercio se persigue criminalmente y los productos puestos a la venta contraviniendo a esta prohibición serán decomisados. Estas disposiciones se extienden también a las marcas ya en uso al entrar en vigor la ley; no obstante, aquellas que lleven en uso al menos un año, podrán continuar empleándose hasta 1.º de Enero de 1915 (art. 3.º, ley citada). Fueron dictadas estas normas en cumplimiento de la obligación aceptada por Italia en virtud del Convenio de Ginebra de 6 de Julio de 1906, puesta en vigor por el Real decreto de 16 de Junio de 1907. En los Estados extranjeros rige una prohibición semejante: véase Alemania, ley 22 de Marzo de 1902; España, ley 16 de Mayo de 1902, art. 28; Australia, ley 14 de Abril de 1903; Estados Unidos, ley de 23 de Junio de 1910; Japón, ley 2 de Abril de 1909, art. 2.º; Salvador, ley 11 de Mayo de 1910, a. 30; Suiza, ley 14 de Abril de 1910; Cuba, ley, 15 de Agosto de 1910; Holanda, ley 7 de Enero de 1911; Turquía, nota de 18 de Junio de 1910, etc., etc.

ciente suele transformar más o menos la mercancía, para adaptarla a las necesidades de su clientela, y, por otra parte, el fabricante vende muchas veces, conjuntamente, productos de la industria propia y de la ajena (1).

875. Su reglamentación jurídica es distinta sólo en que la marca de fábrica acompaña a las mercancías desde su origen hasta el momento en que se consumen, en tanto que la marca del comerciante puede suprimirla cualquiera de los revendedores sucesivos. La ley obliga al comerciante a respetar la marca de fábrica, para que el fabricante pueda adquirir más fácilmente la reputación que merece y los consumidores puedan surtirse de él directamente, economizando el aumento de gasto que supone el interm diario; y, siempre atendiendo a esas finalidades, la ley impide varios abusos: el del comerciante que pretenda hacerse pasar por productor sin serlo, o que trate de acreditar sus deficientes productos, dando a prueba, después de despojarlos de la marca, aquellos de que se surtió en otra parte, o que quiera, suprimiendo la indicación de origen en los productos, procurar que el público deje de interesarse por su procedencia (2). La prohibición de suprimir la marca de fábrica impone una limitación legal a la propiedad, que puede entorpecer, si se aplica con exceso, la libertad de comercio; pero, sirve de complemento a la ley, porque, mientras las demás sanciones atienden a la finalidad negativa de impedir que se atribuya al productor un producto que no es suyo, ésta tiene en cuenta la finalidad positiva de garantizarle que su marca pasará de mano en mano, hasta el momento del consumo, difundiendo su renombre. Tal prohibición tiene tan efectiva utilidad, que, aun careciendo hasta ahora de correspondencia en las leyes extranjeras, ha reaparecido, en virtud de la fuerza misma de las cosas, en el Convenio internacional de 14 de Abril de 1891 (art. 3.º), la cual impone

(1) Esta confusión de funciones impide establecer claramente si en la Edad Media se distinguía la marca de fábrica de la de circulación: véase LASTIG, página 102; KOHLER, pág. 28.

(2) Ley de 1868, art. 3.º; *Relazione, CAVOUR: Atti ufficiali cit.*, pág. 1.845; Discusiones en la Cámara de los Diputados, sesión de 22 de Junio de 1868, en la cual este artículo fué vivamente combatido: *Atti, cit.*, pág. 4.061 y siguientes. Esta disposición, tomada de los proyectos que prepararon la ley francesa de 1857, fué suprimida durante la discusión de la misma. Ello no obsta para que, el que suprime maliciosamente la marca del fabricante para sustituirla con la propia, haciéndose pasar por el productor, pueda ser responsable de competencia desleal, aun en aquellos países donde falta una sanción penal especial contra actos semejantes: véase POUILLET, núms. 703 y siguientes; RENDU, núms. 181 y siguientes; KOHLER, págs. 107, 292 y la jurisprudencia citada por ellos; AMAR, núm. 91.

al revendedor de mercancías extranjeras la obligación de indicar, al lado de su nombre, el de su procedencia.

La prohibición debe entenderse conforme a su finalidad de evitar el fraude del comerciante que oculte el nombre del productor para usurpar su crédito y sus ganancias; por consiguiente, la sanción de la ley no alcanza al que, tal vez por negligencia, dejó que la marca de origen se desfigurase o desapareciese ni al que, vendiendo al por menor, despachó sin malicia el trozo de tela marcada, dejando para vender luego la que carecía de marca; como tampoco a aquel que, al transformar la mercancía, no pudiera conservar la marca de fábrica sin perjudicar a su elegancia y a su propiedad.

876. Las marcas pueden ser *características* y *genéricas*: las primeras llevan un signo personal que identifica al productor aun sin necesidad del registro, como el nombre, un título, una medalla con su nombre; las segundas no adquieren su eficacia distintiva sino después de aquel acto, en virtud del cual el signo se une públicamente a su propietario. Ni las unas ni las otras se hallan protegidas como marcas en su forma gráfica, representativa, hasta después de verificado el registro; esta es condición indispensable para poder dirigirse contra los falsificadores; pero las primeras están también eficazmente protegidas por otro camino, en virtud del signo personal, generalmente el nombre, que contienen: protección contra toda clase de usurpaciones, independiente del registro, y que les alcanza no como marcas, sino como elementos característicos de un comerciante (1).

(1) Ley de 1868, arts. 5.º y 12, núm. 3.º; *Relazione Cavour* de la ley de 1855, *Atti cit.*, págs. 1.487 y siguientes; Código penal, arts. 296 y 297; Casación Turín, 3 de Marzo de 1880 (*Monitore*, 224, 372); Casación Turín, 19 de Enero de 1881 (*Id.*, 233); *id.*, 27 de Junio de 1883 (*Id.*, 836); Casación Florencia, 9 de Abril de 1884 (*Tem. ven.*, 1884, 244); Casación Turín, 9 de Enero de 1884 (*Eco*, 37); Casación Florencia, 28 de Octubre de 1893 (*Tem. ven.*, 1894, 57); *id.*, 15 de Julio de 1896 (*Tem. ven.*, 408); Apelación Parma, 6 de Agosto de 1880 (*Monitore*, 907); Apelación Milán, 3 de Julio de 1882 (*Id.*, 740); Apelación Venecia, 9 de Febrero de 1884 (*Tem. ven.*, 160). La protección de las marcas y la de los nombres se regulan por una misma ley, al objeto de que la defensa de las primeras no degenera en una defensa de los que usurpan el nombre, el título o un signo personal ajeno: así ocurre en las leyes alemana, austriaca, danesa, noruega, suiza, argentina, española, portuguesa, del Panamá, etc. Por el contrario, en la legislación francesa la usurpación del nombre se persigue por la ley de 4 de Agosto de 1824 y la falsificación de marcas por la ley de 23 de Junio de 1857. Véase texto y notas, págs. 41 y 42.

§ 70.—ADQUISICION DE LA MARCA

Sumario.—877. Valor de la presentación en el Registro; momento de la adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca.—878. Función del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio.—879. Eficacia jurídica del certificado expedido por el mismo.—Presunciones que derivan de su posesión.

877. El derecho al uso de la marca se adquiere en virtud de una declaración unilateral y formal, expresiva de la voluntad de usarla de manera exclusiva y que ha de ir acompañada de los documentos que describan su forma y determinen los objetos en los cuales habrá de ponerse. Esa declaración de voluntad es productora del derecho. La Prefectura ante la cual se presenta aquella solicitud en forma reglamentaria no puede negarse a recibirla y tomar razón del día y la hora en que fué presentada. El Ministerio de la Economía Nacional, a donde se remiten dichos documentos, tiene la obligación, por su parte, de hacerlos inscribir, si se hallan extendidos en forma reglamentaria, en los registros públicos destinados al efecto, dando cuenta de ellos sin demora en la *Gazzetta Ufficiale* y expidiendo un certificado que acredite la inscripción. De los dos ejemplares de la marca, que deben acompañar a la solicitud, uno se deposita en el Registro general de Roma, donde, por concentrarse todas las marcas registradas en el Reino, puede comprobar cualquiera su forma y su existencia; y el otro, se devuelve a la Prefectura de la cual procede la solicitud, para aproximarla nuevamente a los interesados (1). El derecho al uso exclusivo de la marca existe, a favor de aquel que lo solicitó, a partir del día y de la hora en que los documentos fueron presentados en regla y se hizo, o debió hacerse la respectiva anotación. Entre dos marcas, una anotada en la Prefectura antes que la otra, la cual, en cambio, aparece inscrita antes en el Ministerio, tiene preferencia la primera; pero el derecho no produce todos sus efectos frente a terceros, en tanto no se haya publicado en la *Gazzetta Ufficiale*: sólo después de esa publicación, los imitadores de la marca, intima-dos a no usarla, se exponen a las sanciones penales (2).

(1) Ley de 1868, arts. 7.º y 10; Reglamento ejec., 7 de Febrero de 1869, art. 1.º y siguientes, La Oficina central de marcas, pr. meramente establecida en Turín, en 1855, fué, en virtud del Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883, artículo 12, trasladada a Roma por Decreto de 9 de Septiembre de 1884 y reorganizada por el Real decreto de 23 de Octubre de 1884. Acerca de la Oficina central de marcas, véase información en MONZILLI: *La législation italienne et la Convention internat. pour la protection de la propriété industrielle*, Roma, 1886.

(2) Véase Casación Roma, 10 de Abril de 1911 (*Foro*, 1, 785); Casación

878. La función del Ministerio es puramente una función de registro, pero no debe prestarla, concediendo la publicidad de los registros y del periódico oficial a aquellas marcas que ofenden el sentido moral y el orden público, por ejemplo, las que contienen indicaciones que puedan inducir a error respecto a la clase de la mercancía o sobre su origen. Obligado por un Convenio internacional (Conv. 1883, art. 10) a decomisar los productos protegidos por una marca que exprese una falsa procedencia, el Gobierno no puede facilitar el fraude, apoyándolo con las garantías y con las presunciones que acompañan al registro; y, puesto que la ley le deja la facultad de conceder o denegar el certificado de inscripción, debe servirse de la misma para tutelar el orden público (1). Contra la negativa del Ministerio el interesado podrá recurrir al juez, y, si la negativa es declarada improcedente, la marca conservará la fecha de la anotación en la oficina de la Prefectura.

879. El certificado de inscripción no crea el derecho que antes no existía: el signo que había caído ya en el dominio público o que era de propiedad ajena, o que perturba la buena fe general, no se convierte en legítimo por virtud del registro. Si la marca no posee los requisitos necesarios para su legitimidad, el registro no la exime del defecto y cuando, en un procedimiento civil o penal, la existencia legal de la marca constituya el supuesto de la sentencia, pueden los litigantes, libremente no obstante el registro, probar su ineficacia (2).

Flores, 6 de Abril de 1914 (*Foro*, 1, 996, con nota de CARNELUTTI); Casación Roma, 19 de Enero de 1916 (*Foro*, Rep., voz Marca de fábrica, núm. 11); Casación Turín, 11 de Enero de 1918 (*Ibid.*, núms. 7.º-9.º); Casación Nápoles, 27 de Febrero de 1919 (*Foro*, 1, 1.069).

(1) Ley de 1868, art. 8.º; Conv. intern. 20 de Marzo de 1883, art. 10; Reglamento de 7 de Febrero de 1869, art. 11. En Francia, la jurisprudencia niega al Secretario del Tribunal y al Ministerio Público la facultad de denegar el registro de una marca, aunque sea contraria al orden público y a las buenas costumbres; pero en aquella legislación no hay ni un indicio que pueda justificar la potestad reconocida en el texto: véase POUILLIET, núms. 240-242. Se observa en las leyes más recientes una tendencia general a reconocer explícitamente al Registro de marcas el derecho a negar la admisión al mismo a aquellas marcas contrarias al orden público, con figuras obscenas o con indicaciones engañosas: véase ley alemana, § 3.º; ley suiza, art. 14; ley portuguesa, art. 85; ley sueca, danesa, § 4.º; ley austriaca, § 3.º; ley argentina, art. 3.º; ley brasileña, art. 15; ley española, de 16 de Mayo de 1902; ley holandesa, de 30 de Septiembre de 1893; ley ecuatoriana, art. 3.º; ley japonesa, art. 2.º; ley noruega, arts. 2.º, 3.º, etc. Véase también el art. 6.º del Convenio de París, 20 de Marzo de 1883, texto modificado por el Convenio de Washington.

(2) Ley de 1868, art. 9.º; Casación Turín, 17 de Noviembre de 1887 (*Foro*, 1888, II, 58); Casación Nápoles, 23 de Junio de 1888 (*Foro*, 1, 393); Casación

Sin embargo, el registro garantiza y facilita el ejercicio del derecho, poniendo en guardia a los interesados contra la adopción involuntaria de marcas ajenas, determinando la fecha en que comenzó a usarse; establece con precisión su forma, eliminando de la prueba de estos hechos a las falibles y venales afirmaciones de los testigos; es condición indispensable para que exista un delito de falsificación (*contraffazion*) de marca (art. 7.º), salvo, es claro, la acción penal que corresponde también al que no registró la marca, contra aquel que usurpó su nombre u otro signo personal. Crea, por último, el registro una presunción de novedad, pues no cabe suponer que el solicitante carezca hasta tal punto de buena fe y afronte las consecuencias de las graves sanciones penales; por otra parte, si desde la fecha de la anotación le compete el derecho de hacer uso exclusivo de la marca, corresponde al que pretenda privarle del goce de ese derecho la prueba de que no le pertenece (art. 10): en efecto, si se impusiese al que solicita el registro de una marca la obligación de probar su novedad, se le impondría la prueba de una serie inagotable de hechos, con la cual no conseguiría nunca excluir la posibilidad de que otro cualquiera la hubiese usado antes que él (1).

§ 71.—CESION Y CADUCIDAD DE LA MARCA

Sumario.—880. La marca sigue la suerte de la hacienda.—881. Aunque sea denominativa.—882. No puede venderse sin la hacienda.—883. Formalidades necesarias para la transmisión de una marca legalmente registrada.—884. Derechos del cesionario.—885. Renuncia al uso exclusivo de la marca.—886. Pérdida del derecho exclusivo al uso de la marca.

880. La marca, como signo distintivo de una hacienda industrial, mercantil o agrícola y de sus productos, sigue las vi-

Turín, 11 de Enero de 1918 (*Riv. dir. comm.*, 1918, 385). Véase la copiosa jurisprudencia citada en las notas de las págs. 41-42. Este sistema, que limita la función de la Autoridad administrativa a un mero registro, y, por consiguiente, niega al certificado que expide, virtualidad para crear un derecho, es seguido universalmente: véase *POULLET*, núms. 194 y siguientes; *KOHLER*, págs. 252 y siguientes.

(1) En igual sentido: Casación Turín, 3 de Diciembre de 1898 (*Giurisprudenza italiana*, 1899, 375); Apelación Milán, 22 de Marzo de 1898 (*Foro Rep.*, col. 1.107, núm. 39); *MARGHERI*, loc. cit., núm. 212, y, de modo expreso, la ley suiza, artículo 5.º: «Mientras no se haya formulado prueba en contrario, se presume que el primero que registró una marca, es también el legítimo poseedor del derecho»; ley inglesa, 25 de Agosto de 1883 (cuyo sistema no ha sido modificado, en esta parte, por la ley 11 de Agosto de 1905), art. 76, interpretado en el sentido del texto por la Casación Turín, 10 de Enero de 1889 (*Montfere*, 649); ley de los Estados Unidos, 20 de Febrero de 1905, Sec 1.º y 2.º; ley brasileña, 24 de Noviembre de 1904, art. 23; ley búlgara, 27 de Enero de 1904, art. 6.º, etc.

cisitudes de la misma: se entiende enajenada, dada en usufructo, en prenda o en arrendamiento juntamente con aquella, salvo pacto en contrario (1); y la sigue aun en las ventas forzosas, como elemento accesorio que mantiene su renombre y su clientela. Así se concilia el interés del vendedor propietario de la marca, que obtendrá en la venta un precio mayor, con el interés del público, que podrá continuar teniendo en cuenta la marca para distinguir las mercancías que se producen en aquella hacienda.

881. Puede transmitirse por venta, también, la marca denominativa, aunque ello dé por resultado que las mercancías lleven una marca con el nombre de quien no es ya propietario ni responsable de la hacienda. Y si reconocemos como válida esta venta, cuando hemos considerado ilegal la de la firma (núms. 163 y siguientes), se debe a su naturaleza diferente y a su distinta función; porque la marca es un signo concreto, externo, que puede constituir objeto de cambios, mientras que la firma es el nombre del comerciante, inherente a su persona; vive con él y para él y, por lo tanto, no puede separarse de él para ser objeto de un contrato. En segundo lugar, si el comerciante emplea en sus marcas el nombre de su antecesor en la explotación de la hacienda, no hay peligro en ello para la buena fe de los terceros, puesto que, con la marca, adquiere aquí las fuerzas económicas que dieron crédito a la hacienda y que continúan actuando por virtud de su impulso originario; ni tampoco existe peligro para terceros, porque nadie pretenderá averiguar, por la marca, quién es el propietario de la firma y quién el responsable de sus obligaciones.

882. Pero el uso de la marca no puede ser enajenado ni a perpetuidad ni temporalmente, ni por acto *inter vivos* o por causa

(1) En el mismo sentido Casación Turín, 23 de Mayo de 1877 (*Foro*, 890); Apelación Turín, 22 Febrero 1885 (*Foro*, 477); Apelación Venecia, 17 Enero de 1884 (*Tem. ven.*, 132); Apelación Nápoles, 29 de Julio de 1904 (*Riv. dir. comm.*, 1905, 90) e, implícitamente, el art. 2.º de la ley de 1868. Lo mismo, toda la doctrina y la jurisprudencia extranjera: véase PUILLET, núms. 181 y siguientes; LYON-CAEN et RENAULT, *Traité*, III, núm. 245; BEDARRIDE, III, núms. 873 y siguientes, 972; KOHLER, págs. 230 y siguientes; BEHREND, § 41⁸⁴. Explícitamente también muchas leyes extranjeras: véase ley belga, art. 7.º: *Una marque ne peut être trasmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce*; ley inglesa de 1905, secc. 22; ley suiza, art. 11; ley de Luxemburgo, art. 10; ley austriaca, § 9; ley portuguesa, art. 86; ley argentina, artículos 9.º-10; ley danesa y sueca, art. 8.º; ley noruega, art. 6.º; ley uruguaya, artículo 8.º; ley Salvador, art. 6.º; ley Ecuador, art. 12; ley japonesa, art. 5.º, etcétera.

de muerte, sin la hacienda cuyos productos caracteriza, pues, de lo contrario, dejaría de ser verdadera e induciría a error a la buena fe del público. Si ello fuese lícito, esta institución jurídica se desviaría de su finalidad de servir de contraseña a los productos, convirtiéndose en un instrumento de confusión. Así lo reconoce implícitamente, también, nuestra legislación al exigir que el cesionario sea el sucesor *industrial o mercantil* del dueño, y al prohibir las falsas indicaciones sobre la procedencia de las mercancías, puesto que, es evidente que la marca acabaría por señalar lugares de producción distintos del verdadero, si fuera lícita la cesión de la marca independientemente de la hacienda (1). Lo exige, además, la lógica de nuestro sistema, pues, al no prescribir ninguna forma de publicidad para la cesión de la marca (núm. 883), el legislador ha demostrado no temer por este lado ningún peligro para la buena fe del público, dando por supuesto que a la cesión de la marca acompañará la de la hacienda. Es cierto que no se puede consentir, a aquel que cedió la marca sin la hacienda, el ejercicio de la acción penal contra el cesionario que la aplicó en sus productos, ni tampoco el derecho a reivindicarla, porque el cesionario puede tener interés en impedir que otro la utilice y puede hacerla suya legalmente, aunque se trate de una marca denominativa, valiéndose del procedimiento normal; pero quedará siempre expedita la acción del Ministerio público

(1) Ley de 1868, art. 7.º, último párrafo y 10; Conv. intern. de 30 de Marzo de 1883, art. 10; Código penal, art. 295; Apelación Nápoles, 29 de Julio de 1904 (*Rivista di diritto commerciale*, 1905, 90); Casación Nápoles, 22 Julio 1908 (*Rivista cit.*, 516); AMAR, núm. 103; LÉHMANN: *Lehrbuch*, § 33, núm. 8.º; Contra: BOSTO, *Trattato dei marchi*, etc., núm. 210. La cuestión aparece indicada, pero no resuelta, por la Apelación de Venecia, 9 de Febrero de 1884 (*Tem. ven.*, 160). En el mismo sentido que el texto, casi todas las leyes citadas en la nota anterior. En contra, la ley argentina, art. 9.º; ley uruguaya, art. 78, y ley rumana, art. 5.º; pero estas leyes imponen, para el caso de venta de la marca y en defensa de terceros, las mismas formalidades de publicidad exigidas para su adquisición original. En Francia prevalece, aunque no sin oposición, la tendencia favorable a la libre enajenación de las marcas: véase PUILLET, núms. 161, 172 y siguientes; RENDU, núms. 95 y siguientes; BEDARRIDE, núm. 873; KOHLER, pág. 239; pero esta legislación no contiene ningún precepto análogo a aquellos que fueron utilizados en el texto para llegar a la conclusión opuesta. La solución adoptada en el texto es la que STRACCA, cuidando de proteger la buena fe de terceros, daba en el caso de disolución de una sociedad, al decir, siguiendo la opinión de BALDO, que, en esta hipótesis, ninguno de los socios podía continuar empleando la marca social (*Tractatus de mercatura*, II, núm. 99): *Concludendum arbitror, ubi captio alterius esse possit et commodum ex signo quaeritur, et Bartoli et Petri sententiam improbandam et signum divisa seu finita societate extinguí ne falsa fiat repraesentatio*. Véase, acerca de la historia de esta cuestión en la *literatura medieval*: DIETZEL, *libr. cit.*, §§ 5.º-9.º, y la reciente jurisprudencia francesa, citada por PUILLET, núms. 162 y siguientes.

para impedir los fraudes que en perjuicio del público pueden derivarse de aquellos pactos, promoviendo la acción penal contra el cesionario que pone en las mercancías una indicación capaz de engañar al comprador (art. 12, núm. 6.º); como también podrá el imitador de la marca cedida evitar las sanciones penales, oponiendo al cesionario que se dirige contra él, la nulidad de su adquisición.

883. De la transmisión de la marca debe darse conocimiento a la Prefectura, sin retraso injustificado (art. 2.º); pero no es necesaria aquella publicación en la *Gazzetta Ufficiale*, que se precisa para la completa eficacia de la concesión originaria (1); lo cual es justo, porque no hay necesidad de anunciar al público un cambio que no modifica ni la forma ni la función distintiva de la marca, que continúa representando los productos de la misma hacienda.

La omisión de dicha formalidad podrá dar origen, con el curso del tiempo, a la presunción del abandono de la marca, y justificar, por tanto, la buena fe del que, viéndola abandonada, la hace suya (núm. 886); pero, no apareciendo en la ley plazo alguno señalado para la observancia de tal requisito, la pérdida del derecho deberá ser decretada por el Juez, habida cuenta de las circunstancias de cada caso.

Si la transmisión tiene lugar por cesión no surte efecto frente a terceros hasta que se practica aquella declaración ante la Prefectura; y, si la marca fué cedida a varias personas, será preferida la que la realice primero. Después de la declaración, el cedente se convierte en un extraño y si continúa empleando la marca podrá perseguirse como a un falsificador.

Esta obligación no alcanza a la marca que tiene una existencia de hecho, sin la publicidad legal; tal marca irregular no goza de la protección, más eficaz, propia de las marcas registradas, sino de la que corresponde a los nombres y a los demás signos personales (núm. 875), o bien, si es una marca genérica, de la que alcanza a todo signo distintivo contra la competencia desleal (núm. 860).

(1) Apelación Venecia, 17 de Mayo de 1884 (*Foro*, 11, 283) confirmada por la Casación de Florencia (sin fecha) (*Bollettino uffic. della propr. ind.*, 1885, 34). Difícilmente podría perjudicar el retraso al derecho del cesionario al uso de la marca, porque el que de mala fe la registrase aprovechándose de la demora, no encontraría ninguna protección en la ley (núms. 871 y 879); el cesionario perderá solamente la acción penal contra el que, valiéndose de la omisión, aplicó dicha marca a sus productos: véase BEDARRIDE, 111, núm. 869; POUILLET, núm. 247; KOHLER, pág. 298.

El cesionario de una marca no registrada corre todos los riesgos de su causante, es decir, que otro cualquiera puede adoptarla de buena fe y registrarla reglamentariamente, adquiriendo el uso legítimo de la misma (núms. 871 y 872); pero, como esta marca cae fuera de la ley especial, no se le puede imponer la obligación de la formalidad legal de que aquí se trata, y esto, por dos razones: porque la ley ha dictado la regla contenida en el art. 2.º para las marcas que constituyen el objeto de sus disposiciones y porque no es posible evitar este dilema: o el registro de la cesión la hace eficaz frente a todos, y se llegaría a la incongruencia lógica de un acto legal que cubre un estado ilegal, o la cesión convierte en válida incluso la marca no registrada y entonces bastaría la declaración del art. 2.º para suplir el defecto de las formalidades iniciales para el registro de la marca (1).

884. La cesión transmite al cesionario el derecho al uso exclusivo de la marca tal como estaba en el patrimonio del cedente; aquél podrá emplearla sólo en los productos a los cuales fué originariamente destinada y por el tiempo que deba durar su eficacia (núm. 886); si la marca es nula por algún vicio de origen, al cesionario le alcanzan las mismas excepciones, y si se ha decretado la nulidad, podrá pedir al cedente el saneamiento por la evicción sufrida, pero no podrá impedirla invocando la buena fe de su adquisición, porque el derecho al uso exclusivo de una marca no es una cosa mueble transmisible por tradición manual.

885. Todo el que haya adquirido el uso exclusivo de una marca puede renunciar a él, porque la ley no impone sus beneficios a nadie. En un sistema legislativo completo, la renuncia debiera aparecer en el mismo registro por el cual se dió a conocer la adquisición del derecho, y así se dispone en las leyes más recientes (2). Ante el silencio de la ley, el Juez no puede admitir la renuncia si el propietario, que ha declarado de manera concluyente su propósito de usar la marca, al registrarla, no demuestra con parecida evidencia su voluntad de renunciar a ella (3). La tolerancia

(1) Casación Turín, 15 de Diciembre de 1909 (*Rivista di dir. comm.*, 1910, 365); Reglamento, 17 de Febrero de 1869, art. 16; Convenio Internacional de Madrid, de 14 de Abril de 1891, art. 9.º, que suponen ya registrada la marca, cuya transmisión se denuncia.

(2) La cancelación de la marca en el registro público se hace a solicitud del propietario: ley alemana, § 12; ley austriaca, § 21; ley danesa y sueca, § 11; ley holandesa, art. 8.º

(3) Véase Casación Roma, 16 de Marzo de 1898 (*Foro*, 11, 259). Confróntese nota 1 de la pág. 44.

de las imitaciones o el uso descuidado de la marca no bastan para considerarla abandonada (1): si puede ser suficiente para atenuar o aun para excluir el resarcimiento del daño, no lo será para extinguir el derecho a usarla privativamente, pues, así como el dueño puede adoptarla sin servirse de ella, así puede también conservarla con el propósito de emplearla en lo futuro.

886. Caduca la marca cuando la hacienda cambia de dueño por muerte, por cesión o por otra causa, si el sucesor no declara ante la Prefectura su voluntad de continuar el uso de la misma, correspondiendo a él el cuidado de hacer esa declaración (2). De modo que el no uso produce la caducidad solamente cuando se manifiesta en la forma legal de una declaración omitida. La renovación, que fuera de Italia debe hacerse, por regla general, por períodos de diez o quince años, habrá de realizarse, entre nosotros, a cada transmisión de propiedad y, por consiguiente, en períodos, largos unas veces y otras, breves, sistema lamentable por muchas razones: primera, porque obliga a todo el que quiera asegurarse de la existencia de una marca a examinar todas las que fueron registradas; en segundo lugar, porque no pudiendo hacerse la declaración, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de muerte, hasta después de la transmisión de propiedad, el sucesor quedará siempre en la duda de si el Juez la considerará hecha en tiempo; y, por último, porque las marcas italianas pierden la protección internacional, que podría durar veinte años, si no se declaró a su debido tiempo la transmisión de propiedad. En este punto, se resiente principalmente nuestra ley del desgaste producido por el tiempo (3).

(1) Véase núm. 872, letra *b*). También la doctrina y la jurisprudencia francesas aconsejan que no se admita fácilmente el abandono de la marca: véase *POURLET*, núms. 145 y siguientes, 276 y siguientes; *KOHLER*, pág. 295. La cuestión queda abandonada a la fallible memoria de los testigos y al criterio variable de los Jueces; por lo que sería conveniente que la ley completase su sistema, regulando la forma de la renuncia, como hicieron las leyes citadas en la nota 2 de la página anterior. Véase un caso en el cual se reconoció el abandono de la marca, en Casación Roma, 6 de Marzo de 1907: *Rivista di Dir. comm.*, 521.

(2) Apelación Milán, 27 de Febrero de 1901 (*Temi gen.*, 185). Sin embargo, la Corte de Lucca ha sostenido que se comete el delito de imitación fraudulenta de la marca (art. 296, Código penal) aunque el heredero no haya hecho la declaración: Sentencia de 27 de Julio de 1899 (*Dir. comm.*, XVII, 782). En el mismo sentido, también, Bosis, núm. 218.

(3) Ley de 1868, art. 2.º; Convenio intern. de 14 de Abril de 1891, art. 6.º. Hacen obligatoria la renovación cada diez años, las leyes: austríaca, § 16; danesa-sueca, § 9.º; noruega, art. 4.º; uruguayana, art. 12; portuguesa, art. 61; luxemburgo, art. 7.º; cada catorce años, las leyes inglesa; sec. 28-29; rusa, 26 de Febrero de 1896; cada quince años, las leyes holandesa, art. 8.º; brasileña, art. 13; cada

§ 72.—PROTECCION DE LA MARCA

Sumario.—887. La nulidad de la marca ilegal es absoluta.—888. Antinomia entre las leyes especiales y el Código penal.—889. *Falsificación (contraffazione).*—890. *Uso de marcas legítimas pertenecientes a otro.*—891. *Usurpación del nombre ajeno.*—892. *Comercio de los productos falsificados.*—893. Mala fe del acusado.—894. Las sanciones penales.—895. Las sanciones civiles.

887. La marca que no reúne los requisitos prescritos por la ley es nula, radicalmente nula, y cualquiera puede pedir la nulidad, bien como actor o como demandado. El acusado de haber infringido el derecho a la marca puede obtener la absolución, no sólo probando que la marca no fué adoptada reglamentariamente; que está formada con signos o con palabras de dominio público o contrarios al orden moral o político, o que el cesionario no formuló a su debido tiempo la declaración de haberla adquirido, sino también probando que la marca fué usurpada a un tercero. No es ésta una nulidad cuya petición esté reservada al tercero que sufrió más directamente el daño: cualquiera puede invocarla en defensa propia, y es justo que así ocurra, porque si la marca pudiera usarse al mismo tiempo por su legítimo dueño, tolerante o, quizás, cómplice, como por el usurpador, la marca dejaría de ser el signo distintivo de la procedencia de las mercancías. De esta manera, el interés privado, al defenderse a sí mismo, tutela el interés público, que se beneficia con una circulación leal y sin equívocos de las mercancías.

Cuando el Juez ha decretado definitivamente la nulidad de la marca, en juicio civil o penal, la marca es nula para todos y cualquiera puede invocar esa sentencia para eludir la acusación de falsificación. La sentencia habrá de inscribirse en el registro de las marcas (I) y, puesto que debe considerarse como simplemente

veinte años: Conv. internacional arriba citado, art. 6.º; ley suiza, art. 8.º; española, art. 51. Al peligro, propio de este sistema, de ocasionar la pérdida de la protección de la ley especial, por cualquier pequeño e inevitable retraso han puesto remedio las leyes que ordenan a la Oficina de marcas advertir previamente al propietario, de la caducidad, (dos, tres o seis meses antes); Convenio internacional antes cit., art. 7.º; ley danesa, § 9.º; ley inglesa, sec. 30; ley suiza, art. 8.º Según muchas de las más recientes leyes, el titular de la marca caducada por no haber pedido en tiempo hábil la renovación, conserva durante un cierto plazo el derecho a hacer registrar nuevamente la marca.

(1) A esta finalidad tienden las disposiciones del Regl. ejec. de 7 de Febrero de 1869, arts. 24 y 16º; Tribunal Nápoles, 18 de Diciembre de 1885 (*Bollett. Uffic.*

declarativa, así también la marca deberá estimarse como si no hubiera existido nunca.

888. Las penas contra los que infringen el derecho a la marca se determinan en la ley especial y en el Código penal; pero la jurisprudencia no se ha puesto todavía de acuerdo en una solución capaz de evitar el peligro de las contradicciones existentes entre una y otro (1). En mi opinión, sin embargo, éstas se resuelven fácilmente, si se considera que el Código penal, como ley más reciente, derogó la ley especial en toda la materia común de los delitos más graves, dejando a la última el dominio de los delitos menores, pasados en silencio por el Código penal (2).

889. El Código penal, según el criterio adoptado en el número anterior, castiga como *falsificación (contraffazione)*, tanto las reproducciones idénticas como las imitaciones capaces de engañar al comprador respecto al origen del producto (3). Al apreciar esta aptitud el Juez, debe tener presente que una diferencia, acaso advertida fácilmente por los comerciantes y por las personas cultas, puede escapar a los consumidores, a los extranjeros y a los analfabetos que forman la clientela habitual de aquella mercancía, debiendo juzgar de la posibilidad de que el público se equivoque sobre el origen de las mercancías, según el grado de su credulidad. No se debe atender a cada uno de los signos que

propr. ina., 1886, págs. 21 y 163); Convenio Internacional de 14 de Abril de 1891, art. 9.º Otras legislaciones regulan más completamente esta materia: véase ley belga, art. 16: *Le dépôt d'une marque fait en contravention aux dispositions de la présente loi sera déclaré nul à la demande de tout intéressé. Le jugement qui prononce la nullité sera mentionné en marge de l'acte de dépôt, après qu'il aura acquis force de chose jugée.* Véase también el Regl. ejec. de la misma, 7 de Julio de 1879, artículo 10. Ley sulza, arts. 15 y 34; sueca-danesa, art. 11; ley austríaca, § 21.

(1) El disentimiento radica especialmente sobre la cuestión de si el Código penal castiga solamente la *falsificación (contraffazione)* o también la *imitación fraudulenta*, como se sostiene en el texto (núm. 889): en el primer sentido, véase Casación Roma, 5 de Septiembre de 1906 (*Foro*, 1906, II, 465); *id.*, 25 de Junio de 1904 (*Id.*, 1904, II, 430); AMAR, págs. 237 y 240; por el contrario, en el sentido del texto; Casación Roma, 21 de Noviembre de 1904 (*Foro*, 1906, II, 465, (en nota); *id.*, 24 de Abril de 1901 (*Id.*, 1901, II, 217); *id.*, 20 de Abril de 1900 (*Consul. comm.*, 1900, 265); *id.*, 27 de Enero de 1898 (*Foro*, II, 189, y las demás allí citadas); DI FRANCO, op. cit., núm. 215.

(2) Conforme Casación Roma, 24 de Abril de 1901 (*Foro*, II, 317); *idem.*, 3 de Julio de 1899 (*Temi ven.*, 1900, 586); *id.*, 27 de Enero de 1898 (*Foro*, II, 189); Apelación Lucca, 4 de Mayo de 1899 (*Dir. comm.*, XVII 782); Apelación Turín, 8 de Junio de 1896 (*Giurisprudenza pen. Tor.*, 337). Contra: Apelación Milán, 23 de Octubre de 1908 (*Temi lombarda*, 313); Apelación Roma, 19 de Enero de 1910 (*Legge*, 1.215); Bosio, *Trattato dei marchi*, etc., núm. 292.

(3) Véase la nota 1.

componen la marca, considerados separadamente, para decidir sobre la posibilidad del error, sino a la impresión de conjunto que la misma produce; así, una diferencia completa de los nombres grabados en ella puede ser insuficiente para distinguir dos marcas, si sobre las palabras prevalecen otros signos o colores (1). Será inútil que el acusado intente justificarse diciendo que no debe soportar las consecuencias de la ignorancia o de la negligencia del público: no es la contienda entre él y el público, sino entre él y el propietario de la marca, y ambos deben considerar al público tal como es.

Las palabras en caracteres diminutos, medio ocultas, que se agregan a la marca para confesar la imitación («al uso», «a la manera de») no bastan a excluir el fraude, aunque el acusado diga que se colocaron para garantía de los compradores, puesto que escapan a su atención y sirven solamente para acreditar la mala fe de quien, buscando las turbias ganancias del fraude, pretende esquivar las penas establecidas contra él (2).

890. Es delito el *uso de marcas*, aun legítimas, que pueden engañar al comprador acerca de la naturaleza y del origen del producto (3). Cometten este delito los que utilizan marcas ajenas, por ejemplo, desprendiéndolas de los embalajes, barricas o botellas, para ponerlas en otros productos; los que aplican sus propias marcas sobre mercancías ajenas para acreditar su industria (4);

(1) Casación Roma, 18 de Abril de 1891 (*Temí genov.*, 260); íd., 12 de Diciembre de 1896 (*Giurisprudenza italiana*, 997); íd., 20 de Diciembre de 1906 (*Riv. pen.*, XV, 706); Casación Turín, 19 de Julio de 1909 (*Monitore*, 1910, 164); Apelación Roma, 19 de Enero de 1910 (*Legge*, 1.215); Apelación Nápoles, 26 de Octubre de 1910 (*Foro, Rep. v. Ditta*, núm. 29); Casación Turín, 9 Febrero 1915 (*Giur. Tor.*, 364); Casación Roma, 6 de Abril de 1916 (*Foro, Rep.*, 1917, véase *МАРКИ*, núm. 5.°); Casación Roma, 6 de Abril de 1918 (*Foro*, 11, 253). Se suele añadir al nombre falsificado, también el propio, pero esto no excluye el fraude, porque el público puede creer que el nombre añadido es el del vendedor, Apelación Milán, 26 de Junio de 1883 (*Monitore*, 909); Apelación Turín, 2 de Agosto de 1901 (*Giurisprudenza italiana*, 801). Véase también la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, citada por KOHLER, pág. 280, por el *Monitore*, 1882, 507 y por la *Rivista di Dir. comm.*, 1908, 1, 290.

1 (2) Casación Florencia, 5 de Noviembre de 1881 (*Giurisprudenza italiana*, 882, 11, 16); Casación Turín, 26 de Mayo de 1880 (*Monitore*, 527); Casación Turín, 9 de Enero de 1884 (*Eco*, 37); Casación Nápoles, 30 de Mayo de 1888 (*Foro*, 11, 448); Apelación Parma, 25 de Mayo de 1880 (*Id.*, 500); Apelación Brescia, 19 de Enero de 1891 (*Riv. pen.*, 1891, 282, nota); Apelación Catania, 6 de Septiembre de 1889 (*Foro*, 1, 310); Apelación Turín, 8 de Junio de 1896 (*Giurisprudenza pen. Tor.*, 337).

(3) Ley de 1868, art. 12, núm. 6.°; Conv. intern. 1883, art. 10; Código penal, art. 297.

(4) Ley de 1868, arts. 3.° y 12, núm. 3.°

el que mezcla con mercancía ajena otra de calidad inferior, dejándole la marca de origen; el que toma un trozo ya marcado y lo añade a un producto de distinta procedencia, por ejemplo, la cebolla de una lámpara, el botón de un vestido, la cortina de un coche. Estos delitos son tanto más peligrosos cuanto que, siendo legítima la marca, es difícil que el comprador se dé cuenta del fraude (1).

891. Es delito, *la usurpación del nombre ajeno*, cuando se usurpe para hacer lo propio como nombre de fábrica o de comercio. En este caso no es la marca, sino el nombre lo que se defiende; y se le defiende aunque el titular del nombre no lo haya empleado nunca en forma de marca y aunque el nombre usurpado no sea el de un comerciante; de este modo se reserva íntegro al titular el derecho a utilizarlo más tarde en cualquier esfera de acción (2).

892. La ley castiga también *al que facilita el comercio* de los productos provistos de marcas falsificadas o imitadas de modo fraudulento, por ejemplo, introduciéndolas en el Estado, vendiéndolas, negociando los resguardos de depósito y los de garantía que las representan, con lo cual la ley trató de castigar a los que, cooperando a la circulación de tales productos, ensanchan la esfera de acción del fraude y lo hacen más lucrativo. El delito no se extingue porque los que ese tráfico realizan no hayan obtenido con él ningún lucro, o porque vendieron la mercancía falsificada por un precio inferior al de la legítima o advirtieron a los consumidores el engaño, o la ofrecieron en mercados no frecuentados por el dueño, no sufriendo éste, por consiguiente, perjuicio alguno: estas circunstancias solamente podrán disminuir el importe de la indemnización o suprimirla (3). Pero el actor debe probar

(1) Conforme toda la jurisprudencia: Apelación Bolonia, 17 de Junio de 1896 (*Rivista private industr.*, pág. 205); íd., 15 de Diciembre de 1902 (*Giurisprudenza italiana*, 1903, 1, 11, 80); BOSIO, *Trattato del marchi*, etc., núms. 287 y 288; PUOILLER, núms. 342 y siguientes; RENDU, núms. 157 y siguientes; KOEHLER, págs. 335 y siguientes; Apelación París, 9 de Noviembre de 1905 (*Annales*, 1906, pág. 88). Pero no cualquier manipulación en la mercancía servida por el productor obliga al que la verifica a suprimir la marca de aquél; véase Casación Roma, 18 de Junio de 1903 (*Rivista di Dir. comm.*, 380).

(2) Véase núm. 872, nota de la pág. 42 y núm. 876, nota de la pág. 48.

(3) Casación Florencia, 21 de Diciembre de 1881 (*Giurisprudenza italiana*, 1882, 82); Apelación Milán, 27 de Junio de 1883 (*Monitore*, 909); Casación Nápoles, 30 de Mayo de 1888 (*Foro*, 11, 448); Tribunal Bolonia, 18 de Diciembre de 1888 (*Filangieri*, 1889, 170); Apelación Florencia, 4 de Diciembre de 1900 (*Giurisprudenza italiana*, 1901, 200).

que el acusado conocía el vicio de la marca, pues, ¿no puede ser él también una víctima de su proveedor? ¿No puede haber creído que éste le vendía mercancías legítimas? Si esto sucediera también él podría invocar la protección de la ley contra el fraude sufrido, uniéndose al propietario de la marca. La inferioridad de los precios satisfechos por el acusado en la adquisición de los géneros falsificados, la circunstancia de que su proveedor fabrica la misma clase de mercancías, la negativa a indicar el nombre del proveedor, son gravísimos indicios de mala fe.

893. Para justificar la sentencia condenatoria es preciso que se pruebe el dolo del usurpador, es decir, su conciencia de lesionar un derecho ajeno, lo cual puede brotar claramente de la índole del delito. Cuando aparezca indudable su conocimiento de manejar algo ajeno, de apropiarse lo que era de otro, no le servirá de excusa el haber ignorado el registro de la marca, puesto que, debiendo presentir ya que cometía un acto ilícito al adoptar una marca adoptada antes por otro, estaba obligado a informarse con diligencia en el registro público de si la marca que él perseguía estaba protegida por la ley penal, en virtud de haberse registrado reglamentariamente; si así no fuese, cualquier usurpador, absteniéndose de examinar el registro, podría evitar la acusación de haber infringido conscientemente el derecho ajeno, y el registro, institución que sirve de garantía a las personas de buena fe, resultaría el mejor escudo de los defraudadores.

Pero si el Juez se convence—lo que será bien difícil, pues los comerciantes suelen conocer las marcas de los que explotan la misma industria—de que el acusado tuvo la desgracia de reproducir, por casualidad, ingenuamente, una marca ajena, y sus rasgos sencillos e imprecisos pueden haber hecho posible esa coincidencia, entonces no podrá condenarlo en lo penal, sólo porque descuidó el indagar en el registro si alguien la había adoptado antes que él. No podrá evitar las consecuencias civiles de una ignorancia que no tuvo suficiente fuerza moral para vencer; pero no será castigado por un delito que no creyó cometer, en tanto que una ley no declare delito la omisión del examen del registro de marcas. Mas, condenado en juicio civil a cesar en el uso de la marca indebidamente usurpada y a indemnizar el daño causado al propietario (art. 11), desde ese momento, toda usurpación que de la misma marca cometa, habrá de reputarse maliciosa y punible.

La ley no persigue solamente al industrial que emplea conscientemente una marca que no es suya, sino también al artista, al litógrafo, al fundidor, al grabador, que la ejecutaron por

orden suya, salvo la prueba de que fueron víctimas de los artificios o de los engaños de su comitente (1).

894. El culpable satisfará el delito con la multa, a la cual se añade, en los casos más graves regulados por el Código penal, la reclusión; justo rigor, porque la multa, que el defraudador puede soportar como una contingencia desfavorable de su industria, compensada con las ganancias ilícitas, no sería suficiente para contenerlo en el fraude. Deberá sufrir también el comiso de las marcas ilícitas, de los instrumentos que sirvieron al fraude, como también de los productos acreditados por este medio (2) que tenga en su poder, sin consideración a los derechos de propiedad, prenda, o privilegios, que correspondan a otras personas, puesto que ello es necesario para poner fin a la perturbación jurídica que ocasionaría su circulación libre (3). Pero si la mercancía falsificada pasó a otras manos, sería ilegítima la confiscación, porque ésta sólo puede ser consecuencia de una sentencia condenatoria penal, de la cual puede estar exento el adquirente, por razón de su buena fe: si éste debiese sufrir la confiscación, existiría una pena sin culpa y sin condena. Por último, el que resulte condenado debe indemnizar el daño que experimentó el propietario por la pérdida sufrida o por las ganancias frustradas, y esta obligación puede ser vigorizada con la prisión subsidiaria (3).

895. El inculpado, absuelto de la acción penal es siempre responsable del daño causado, si ha incurrido, en negligencia;

(1) Apelación Turín, 12 de Agosto de 1879 (*Monitore*, 1.101); Casación Turín, 3 de Marzo de 1880 (*Id.*, núm. 224); Apelación Milán, 3 de Julio de 1882 (*Idem*, 740); AMAR, núm. 205. Conforme la jurisprudencia francesa en POUILLET, núms. 37 y siguientes, 175, núms. 314 y siguientes; BEDARRIDE, núms. 908-910.

(2) Casación Turín, 21 de Mayo de 1904 (*Temí genov.*, 582); Apelación Milán, 2 de Agosto de 1879 (*Monitore*, 1880, 763). Erróneamente la Casación de Turín, sostuvo que la confiscación no puede extenderse a los productos legítimos provistos de una marca falsificada: sentencia de 19 de Enero de 1881 (*Monitore*, 233). La confiscación de los productos puede resultar una pena gravísima cuando tengan un valor muy grande, pero el Juez no tiene facultades para dejar de decretarla. Más equitativamente, las leyes extranjeras limitan la confiscación y la destrucción sólo a las marcas ilícitas y no la extienden a los productos, sino cuando sea imposible separarlos de las marcas: ley alemana, § 17; ley austríaca, § 27, ley danesa, sueca, § 12; ley suiza, art. 32; o bien dejan al Juez la facultad de pronunciar o no la confiscación: ley francesa, art. 14. Conforme AMAR, núm. 242.

(3) Apelación Milán, 2 de Agosto de 1879 (*Monitore*, 1880, 763); ley de 1868, art. 12, núms. 12, y 5.º; Código penal, arts. 36 y 85. Conforme POUILLET, número 505; RENDU, núm. 255; KOHLER, pág. 348; GAREIS und FUCHSBERGER, *Comm.*, § 18, núm. 82.

(4) Ley, 6 de Diciembre de 1877, arts. 2.º y siguientes; Apelación Venecia, 17 de Mayo de 1884 (*Temí ven.*, 339).

en este caso deberá resarcir al perjudicado, pero no estará sujeto a la confiscación, porque no hay posibilidad de pena sin una ley que autorice al Juez a decretarla. El supuesto para la confiscación es la condena penal, es el fraude del inculpado, pero cuando éste obró de buena fe, no es justo presumir que pretenda cometer la acción dolosa de vender las mercancías falsificadas: las empleará para su uso, las desligará de las marcas ilícitas, las utilizará para otros fines, pero no intentará ponerlas en el comercio, provocando aquella condena penal, que, entonces, sería ya inevitable, después de que la sentencia civil le advirtió del abuso (1).

(1) Se le negó al Juez la facultad de decretar el comiso de los productos en las causas civiles también por la ley, 12 de Marzo de 1855, atendiendo a las razones expuestas en la *Relazione CAVOUR: Atti Uffic.*, citadas, pág. 1.467, y desde entonces la cuestión no volvió a suscitarse. Sin embargo, según aquella ley (art. 16) el Juez debía decretar, aun en las causas civiles, la destrucción de las marcas falsificadas y el decomiso de los instrumentos de la falsificación; pero esta disposición no se mantuvo en la ley de 1868, que se remitió en este punto al derecho común (art. 11). Esto no obstante, el decomiso de los productos fue erróneamente decretado por la Corte de Parma en sentencia de 6 de Agosto de 1880 (*Monitore*, 908), revocada en esta parte, aunque por motivos parcialmente equivocados, por la Casación de Turín, 19 de Enero de 1881 (*Monitore*, 234). Contra: al texto AMAR, núm. 267; BOSIO, núm. 307.