TRATADO

DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

POR

AGUSTÍN RAMELLA

Abogado y Profesor.

Universidad SANJORGE BIBLIOTECA

TRADUCCIÓN DE LA

REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

TOMO PRIMERO

INVENTOS INDUSTRIALES

Donación de los herederos de
Don Cirilo Martín-Retortillo

MADRID
HIJOS DE REUS, EDITORES
Cañizares, 3 duplicado.
1915

SERVICIO DE PRENSA

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO | BIBLIOTECA

ES PROPIEDAD DE LOS EDITORES

Tratado de la propiedad industrial /
1017026
Biblioteca - Universidad San Jorge

Hijos de Reus, Impresores, Ronda de Atocha, 15 duplicado. — Teléfono 1.634.

BIBLIOTECA JURÍDICA

DE

AUTORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

PROSPECTO

Hay un viejo prejuicio de hondo arraigo en el sentir de muchas personas cultas que no por ello deja de ser muy infundado. Mediante él ha querido elevarse á la categoría de dogma el pretendido divorcio entre la teoría y la práctica. Bien parece á los que así piensan el teórico en su gabinete de estudio, pero muy mal en la realidad: según ellos, el sabio médico no reune las mayores garantías de ser un buen clínico; el docto jurisconsulto, cultivador de la filosofía del Derecho, infunde graves sospechas de ser un abogado mediocre que, por su propensión al idealismo y la lucubración semimetafísica, está muy expuesto á dejarse coger entre las redes de la realidad, menos sutiles, pero más tupidas que las de la dialéctica, y que, manejadas por un adversario diestro, pueden poner en serio peligro al erudito pensador.

Sería interesante averiguar si estos peligros son más reales que otros contra los que se declama muy poco: los del empirismo rutinario, que, antes de tomarse el trabajo de investigar el porqué de las cosas y la naturaleza de las instituciones, para hacer posible su progreso, prefiere seguir realizándolas y viviéndolas sin comprenderlas y sin darse ni poder dar más razón de ser de su existencia que la tradición y la costumbre.

La virtud del término medio triunfa aquí, como en otras muchas ocasiones: la cultura ha de ser integral, so pena de resultar indigna

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN (1)

D. ....., *vecino de* ....., *provincia de* ..... *calle* ....., *núm.* ....., *se suscribe, desde el* **tomo** ....., *á la* **Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Extranjeros** (2), *con el descuento del* **10 por 100** *del valor que se fije á los volúmenes que desea recibir en* (3) ..... , *y que abonará conforme vayan publicándose.*

..... *de* ..... *de 191*....

El suscriptor,

(1) Deberá remitirse á la Casa Editorial, franqueado como carta, para evitar extravío.

(2) Esta suscripción puede suspenderse cuando el suscriptor estime conveniente hacerlo, no obligando á todos los volúmenes de la **Biblioteca.** Caso de que el suscriptor posea algunos volúmenes de esta **Biblioteca,** deberá indicarlo, para evitar duplicidad de envío.

(3) Deberá indicarse si desea recibir los volúmenes en *rústica,* ó en *pasta española.*

INTRODUCCIÓN

1. Propiedad industrial y legislación del trabajo.—2. Propiedad industrial y propiedad literaria como formas del derecho de autor.—3. Inventos industriales y marcas distintivas de los productos ó establecimientos.—4. Ojeada histórica sobre el reconocimiento legal de los derechos de autor en las obras literarias.—5. Y sobre producciones industriales.—6. Sistema de nuestra legislación industrial.

1. El dominio de la actividad industrial comprende dos campos perfectamente autónomos é independientes, el de la propiedad industrial y el de la legislación del trabajo.

En el primero se exponen las leyes y doctrinas que aseguran á los autores de inventos ó descubrimientos aplicados á la industria, el derecho de gozar los productos de sus concepciones en tal materia y las ventajas que de ello se derivan (que es lo que se comprende bajo el nombre de propiedad industrial ó derecho industrial en sentido estricto), y tienden á mantener la lealtad en los contratos de la industria y del comercio, y á prevenir ó reprimir los actos de concurrencia desleal cometidos en violación del derecho ajeno.

En el segundo se estudian la organización general del trabajo, en sus formas principales de asociación profesional y de coalición, consiguientes al moderno principio de la libertad del trabajo y de la industria y comercio, y en sus principales efectos, clases y conflictos individuales ó colectivos entre patronos y obreros, y los arbitrios para resolverlos; el régimen administrativo del trabajo y la tutela, policía y vigilancia dispuesta para él; el contrato de trabajo; en fin, las instituciones sociales, de iniciativa privada ó del Estado, para el mejoramiento de las condiciones de los obreros bajo las diversas formas de cooperación, seguro y asistencia.

Aquél está dominado sobre todo por principios de derecho privado, y puede por lo tanto considerarse como una dependencia, un

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

complemento del derecho mercantil. Éste, á su vez, á causa especialmente de la tutela del obrero en el trabajo y del intento de mantener el equilibrio entre capital y trabajo, da á la legislación un carácter predominantemente de derecho público, y se presenta como una aplicación de la economía social. Como la industria se ha desarrollado en el siglo XIX bajo el régimen de la libertad del trabajo, que siguió á la organización corporativa, y por efecto de la libre concurrencia y de los crecidos medios de acción la gran industria ha sobrepujado á la pequeña, y la producción se ha concentrado en pocas manos, originando choques de intereses entre el capital y el trabajo y desaparición de toda solidaridad, que bajo la pequeña industria unía de continuo el obrero al patrono (núm. 356, 4.º), así se ha hecho necesaria la intervención del legislador para prevenir luchas entre las dos fuerzas, garantir la igualdad de situación, mejorar la condición de los unos mediante sacrificios impuestos á los otros; hacer, en suma, así, que el fin social de tutela del obrero por las consecuencias dañosas provenientes de la ilimitada concurrencia en el trabajo, prevalezca sobre toda otra consideración, aunque sea sobre el resultado económico de la producción.

Puede tal régimen de protección legal de una clase estimarse como un fenómeno transitorio; tiempo vendrá en que, cambiadas las condiciones y emancipada la clase trabajadora, harán inútil aquel ordenamiento; pero no es cierto en el estado presente que las legislaciones modernas del trabajo puedan juzgarse como privadas de utilidad social.

Las dos ramas, por la diversidad de su objeto, no deben ser confundidas, sino circunscritas en sus límites propios y estudiadas con criterios apropiados á su diferente espíritu y método.

El presente Tratado está consagrado á la exposición de los principios que regulan la propiedad industrial.

2. La propiedad industrial constituye una de las categorías de productos intelectuales del trabajo protegidos por la ley, y se halla al lado de la propiedad literaria asegurada á las obras del ingenio. Son dos formas de propiedad denominadas también derecho de autor, que es el conjunto de los derechos garantizados por las leyes modernas á los autores de producciones literarias, artísticas é industriales, etc., principalmente en lo que se refiere á la utilidad material que el autor se promete con tales trabajos. En efecto, así

como los autores de obras del ingenio "tienen el derecho exclusivo de publicarlas, y el de reproducirlas, y el de vender las reproducciones„ (1) con todas las demás facultades especiales reservadas al autor, que son consecuencia de estos derechos principales (2), así los autores de productos ó invenciones industriales están autorizados ellos solos para crear, introducir en el comercio ó usar dichos productos (3). Ya que se defendía al autor de un libro ó de una obra de arte ó de música, era también justo que se prestara igual defensa á los autores de los descubrimientos ó invenciones en el campo de la industria y se dictaran leyes que previnieran y reprimiesen los abusos tan fáciles de cometerse por la libertad reconocida del comercio y de la industria. Hay, pues, perfecta correspondencia entre las facultades concedidas á los autores en uno y otro ramo, pues todas tienden á asegurar su exclusivo derecho al goce material de su propio trabajo, siempre que el interés moral esté en ambos casos defendido. Por lo que, aunque existe alguna diversidad en los términos y extensión de la protección legal con referencia á una ó á otra especie de producción, el contenido del derecho es siempre idéntico, pues es siempre la concepción, la creación intelectual que queda defendida; de donde resulta que cuanto se comprende bajo la denominación de propiedad industrial, no representa propiamente más que una forma del derecho de autor (4).

3. Esto ocurre con los privilegios industriales y los diseños y modelos de fábrica que son creaciones en el dominio de lo útil, inventos encaminados á la solución de problemas de utilidad, al aumento de los bienes económicos, del mismo modo que las obras literarias y artísticas son concepciones en el terreno de lo bello y

(1) Art. 1.º, ley sobre derechos de autor de obras de la inteligencia de 19 de Septiembre de 1882.

(2) Art. 2.º y siguientes, ley anterior.

(3) Ley sobre privilegios industriales de 30 de Octubre de 1859, artículos 1.º y 64, números 121, 322 y siguientes.

(4) Stobbe, *Handb. deutsch. Privatr.*, III, 1885, pág. 34. — Kohler, *Urheberr. au Schriftwerkeu u. Verlagsrecht*, 1906, introduc. En ciertos casos como en los dibujos y modelos es difícil delimitar la obra de arte y la producción industrial (núm. 301 y siguientes). Contra. Yhering, en *Jahrb. f. die dogmatik*, etc., tomo XXIII, páginas 155, 314 y siguientes; pero con el mero fundamento de que en los inventos la proteccion en los tiempos pasados se basó en el privilegio de la Administración, aunque puede decirse lo mismo de las obras de la inteligencia (núm. 4), pues la forma de tutela no tiene importancia en el asunto.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

las obras científicas en el terreno de lo verdadero. Si en las producciones de la segunda especie la concepción del autor, salvo el buen ó mal resultado, no conoce límites á diferencia de las otras, la razón estriba en que allí la materia emana del impulso libre del hombre, mientras que en los inventos industriales la tarea del autor está circunscrita al campo económico, en cuanto tiende á conseguir con un resultado técnico la satisfacción de necesidades sociales.

Pero no es otra cosa de la marca, del nombre, de la razón social y de otros semejantes signos distintivos de los productos ó de los establecimientos. Por si, constando éstos de alguna palabra ó de un mayor ó menor conjunto de palabras, de letras ó de cifras, etc., no puede estarse en presencia de una propia creación intelectual que ha llegado á encontrar forma apropiada en una asociación de ideas concreta y subsistente por sí, puesto que por aquellas designaciones no es posible conocer el contenido intrínseco del pensamiento del autor (1). Sin embargo, las facultades correspondientes al poseedor de tales distintivos no son, en cuanto á su finalidad, diferentes de las encerradas en el concepto del derecho de autor, tendiendo también éstas á defender los resultados de la actividad industrial del productor y á impedir usurpaciones en su daño.

En verdad, la marca, el nombre, etc., no son otra cosa que medios materiales adoptados para distinguir los productos propios de los ajenos, y, por lo tanto, encaminados, como los privilegios industriales, á impedir la confusión entre ellos. Unicamente es diverso el modo de alcanzar el intento, ya que los privilegios proveen á ello impidiendo la falsificación de los nuevos inventos, diseños ó modelos creados por un inventor, las marcas á su vez prohibiendo introducir en el comercio productos con falsas señales que hagan aparecer, contra la verdad, que son productos de un afamado poseedor del distintivo usurpado, y confieran á la mercancía el renombre y la confianza conquistada por este último en su propio comercio ó fábrica. En definitiva, también la tutela concedida en primer lugar al signo y consistente en el derecho exclusivo de colocarlo en las mercancías propias, se refleja sobre los productos,

(1) Mi *I giornali e la legge comm.*, 1897, núm. 26 y siguientes.—Kuhlenbeck, *Urheberrecht u. Verlagsrecht*, 1901, pág. 76.—Trib. fed. suiz., 10 de Febrero de 1900, *Droit d'auteur*, 1901, pág. 19, núm. 656.

en cuanto, si no garantiza la exclusiva facultad de su fabricación y comercio, garantiza al menos del peligro de que otros puedan usurparlo para hacer aparecer, como resultado de la propia actividad industrial, productos del ajeno trabajo. Igualmente á las creaciones del arte y de la ciencia, deben también los productos del comercio y de la industria ser protegidos contra las ilícitas falsificaciones en cualquier forma que se hagan, aunque sea con engaño sobre el origen y procedencia de los productos mediante abuso de su marca.

4. El reconocimiento de los derechos de autor y de inventor, y su defensa contra las falsificaciones, no han entrado hasta hace pocos siglos en los sistemas legislativos de los países civilizados.

En cuanto á las obras literarias, á las que en primer lugar se dirigieron las providencias de protección del Estado, no se sancionó con anterioridad á la invención de la imprenta ninguna prohibición contra la arbitraria reproducción y venta (1). En lugar del moderno contrato de edición, existía el comercio de manuscritos, que los autores vendían con el efecto de que se consideraba transmitidas al adquirente todas las ventajas de la producción literaria. El manuscrito representaba por sí el valor patrimonial y era el objeto del contrato (2). De aquí que no se impidiera al comprador de un ejemplar la libre reproducción de varias copias y su venta. La reproducción de la obra literaria ajena no se considera punible ni que violara ningún derecho con respecto al autor ni respecto á su inmediato adquirente ni á los sucesivos. Unicamente después de la invención de la imprenta, los grandes gastos inherentes á la publicación de los trabajos literarios impusieron una defensa de los intereses de los editores é impresores, y por necesaria consecuencia de los autores, á la que se acudió primeramente con monopolios de la industria, esto es, concesiones á los impresores de explotar por cierto tiempo y en determinados lugares la propia industria con derecho de excluir á otros concurrentes (3); después

(1) Kohler, *Das Autorrecht*, en *Yhering's Jahrbücher*, tomo XVIII, páginas 129 y 448 y siguientes.—Calker, *Delikte gegen Urheberrecht*, 1894, pág. 11 y siguientes.

(2) Kohler, l. cit., pág. 454.

(3) Ejemplo, concesión hecha por el Senado de Venecia en 18 de Septiembre de 1469 á Juan de Spira «...decreverunt ut per annos quinque proxime futuros nemo omnino sit qui velit, possit, ecc., exercere dictam artem imprimendorum librorum in hac inclyta civitate Venetiarum et districtu suo, nisi ipse Magister Joannes».

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

en la forma especializada de privilegios para la impresión de determinadas obras, otorgados á ciertos editores é impresores, con sanciones penales contra cualquier reproducción, introducción del extranjero de ejemplares falsificados, su venta, etc. Privilegio que contribuyó á menudo á favorecer la vigilancia de la autoridad pública sobre la impresión, mediante la institución de la censura para quien quería solicitar privilegio (1).

5. En cuanto á las producciones industriales, el reconocimiento de un derecho de autor ó inventor no existe en la antigüedad, en que la organización industrial se apoyaba principalmente en el trabajo de los esclavos ó en la forma servil, sin que la institución, bastante secundaria, de los colegios constituídos por los artesanos libres, llevara á la afirmación de ningún monopolio industrial en ventaja del mismo colegio ó de sus componentes (2).

En la Edad Media toda la actividad industrial se desenvolvió en el campo cerrado de la industria corporativa. El férreo dominio de ésta llevaba consigo que todo procedimiento de fabricación, mejoramiento técnico, método nuevo ó nuevo descubrimiento debido á los miembros de la corporación, quedase en provecho de ésta lo mismo que de los particulares inventores. La corporación verificaba toda nueva invención y procedimiento, y, en el monopolio constituído por ella, encontraba el inventor la defensa de todas la ventajas de su descubrimiento. Todo se refería á la corporación en la cual desaparecía el individuo, de donde con la adopción del nuevo hallazgo ó procedimiento se modificaban las reglas de la fabricación para establecer la regla nueva, no ya exclusiva para el inventor, sino para la comunidad y obligatoria, como la antigua, para todos los miembros de la corporación (3). Pero el sistema inflexible de mantener inmutables los procedimientos de fabricación y de imponer su general observancia, aunque encaminado á asegurar la igualdad absoluta entre los adscritos á la corporación é impedir la concurrencia interna en el oficio, era, sin

(1) Schürmann, *Rechtsverhältnisse der Autoren u. Verleger*, I, 1389, pág. 23 y siguientes.

(2) Pic, *Tr. de législ. industrielle*, 1903, núm. 85 y siguientes.—Cottarelli, voz *Brevetti, Marchi*, etc., en la *Enciclop. Giuridica*, núm. 10.—Gaudenzi, in *Arch. Giuridico*, tomo XXXII, pág. 259 y siguientes.

(3) Eberstadt, *Ursprung der Zunftswesen u. Handwerkerverbände des Mittelalters*, Leipzig, 1900.—Pic, op. cit., núm. 102 y siguientes.—Cottarelli, l. cit. núm. 18.

embargo, un grave obstáculo á la realización de los inventos y al progreso de la industria.

Por reacción contra esto, en los tiempos siguientes tomó ancho campo el sistema de los privilegios, con que se confería al autor de invenciones industriales la facultad de la explotación exclusiva, independiente de su protección en la corporación ó aun en concurrencia con ésta. Queriendo un Estado crear ó importar nuevas industrias en el país ó hacerlas desarrollar rápidamente, no encontró mejor medio para sustraerlo á la organización corporativa, que asegurar á aquéllas su propia garantía bajo forma de manufactura real y, con ella, el derecho á la remuneración del descubrimiento realizado (1).

Tales privilegios estaban determinados por un interés político preferente, pero al mismo tiempo con miras fiscales, y constituídos bajo muy diversas y arbitrarias formas, según los derechos concedidos al privilegiado. Pero las formas más comunes eran la concesión de privilegios para toda una industria implantada, independientemente de los productos particulares, y el de privilegio por cualquier invención especial. Es ejemplo de la primera especie la concesión hecha por el rey de Francia en 1551 á un industrial de Bolonia del privilegio exclusivo, durante diez años, de la fabricación y venta en aquel Estado y fuera de él de objetos de vidrio y espejos al uso de Venecia, con la pena de confiscación y multa á los contraventores; ejemplo de la segunda es el privilegio concedido también en Francia, en 1611, y por veinte años á Juan di Braccio de hierro para un molino de su invención, con las mismas sanciones penales (2).

Mas al multiplicarse las concesiones, se creó un régimen de monopolio absoluto, á veces también perpetuo, al lado de las corporaciones, con agravación del principio opuesto al de la libertad del trabajo. Además de esto, los privilegios representaban tam-

(1) Godart, *l'Ouvrier en soie*, Paris, 1899, capítulo I (sobre la participación del rey de Francia en la implantación de la Manufactura lionesa y sobre providencias para llevar á ella expertos tintoreros italianos). El concepto del privilegio se refleja en la doctrina por la cual la extinción de la patente hace entrar más bien que caer el invento en el dominio público; si bien es error, pues el derecho sobre el invento preexiste á la ley que no lo crea y sólo lo consagra.

(2) Renouard, *Tr. Brev. d'invention*, 1865, pág. 66. Ejemplos: en Alemania, Kohler, *Handb. des deutschen Patentrechts*, 1901, pág. 22; en Austria, Beck-Marnagetta, *Oesterr. Patentrecht*, 1893, pág. 87 y siguientes; en Suiza, Gfeller, en *Zeitschr. f. Schweiz. R.*, N. F., tomo XV, sep. monografía, pág. 6 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

bién siempre una prerrogativa, un favor del soberano que constituía un derecho privado y de cuyo arbitrio, más que del mérito del inventor por el servicio prestado á la industria, dependía la existencia del privilegio. No eran el reconocimiento del derecho natural de todo individuo á los productos del propio trabajo intelectual (1).

Pero la explosión de la revolución francesa llevó en primer lugar á la abolición del antiguo régimen de las corporaciones y del sistema de los privilegios, sucesivamente á la consagración del principio de la libertad del trabajo y de la industria, y por lo tanto del derecho de los inventores industriales (ley de 7 de Enero de 1791). Así, abandonando el campo de las concesiones discrecionales, el monopolio de las invenciones se llevó al reconocimiento de la especial posición del inventor y de sus naturales derechos, y por lo tanto, quedó libre el comercio de los agravios de las concesiones administrativas y siempre arbitrarias.

En Inglaterra luego, donde el régimen corporativo había tenido escaso desarrollo, las prerrogativas de los autores de inventos tuvieron su reconocimiento en el Estatuto de 1623, que es la primera ley en la materia y puede considerarse como la *carta magna* del derecho de los inventores y de la libertad de comercio, de los que contiene en germen todo el desenvolvimiento sucesivo (2).

Contemporáneamente á Francia, los Estados Unidos de América consagraban, en la Constitución de 1787, el derecho exclusivo de los autores é inventores sobre sus escritos y descubrimientos, y reglamentaban de hecho la materia de patentes en la ley de 10 de Abril de 1790.

Tales ejemplos fueron bien pronto seguidos por los otros Estados más progresivos (3).

El carácter de *monopolio* fundado en un privilegio del Estado quedaba impreso, hasta hace pocos años, en la ley austriaca de 1852, la cual, en efecto, disponía que podía concederse privilegio por los inventos que tuvieran los requisitos legales (lo que representaba

(1) Renouard, op. cit., pág. 30 y siguientes.—Pouillet, *Traité des Brevets d'invention*, 1899, núm. 1.—Klostermann, *Das Patentgesetz*, 1877, pág. 1 y siguientes.—Calker, op. cit., pág. 23.

(2) Robinson, *Law of Patents for useful inventions*, 1890, I, pág. 7 y siguientes.

(3) Sobre tal desarrollo histórico, véase Damme, *Das Deutsche Patentrecht*, 1906, parte primera. Frente á los nuevos principios los casos de privilegios de fábrica que se encuentran aún en gran número en otros Estados, tienen valor meramente histórico sin interés jurídico.

una mera facultad del Gobierno), y remitía también al beneplácito del Emperador la concesión de una prolongación extraordinaria de la duración del privilegio, etc. (1). Pero la reciente ley de 11 de Enero de 1897 ha consagrado el principio que hace derivar la protección del invento de un derecho natural del hombre, más bien que de un acto de libre consentimiento del soberano, y ha reconocido de este modo la existencia de tal derecho ya desde la fecha de la petición de la patente, y su libre transmisión desde este instante de igual manera que cualquier otro bien jurídico.

Ahora está organizada una protección más ó menos consciente en el sistema universal de los privilegios, y no se eleva el fundamento jurídico de su defensa al acto de concesión del Estado (2).

6. También en nuestro país se practicó primeramente el régimen de los monopolios garantizados por privilegio (3). Así las patentes del rey de Cerdeña de 28 de Febrero de 1826 y 2 de Enero de 1829 reservaban al soberano la concesión de los privilegios industriales (4). Pero desapareció toda traza de tal sistema en la siguiente ley subalpina de 12 de Marzo de 1855, extendida luego con algunas modificaciones, y por la ley de 30 de Octubre de 1859, á las provincias lombardas anexionadas al Piamonte, que reguló la materia, informándose en los criterios de la ley francesa de 5 de Julio de 1844. Por la ley de 31 de Enero de 1864 se extendió á toda

(1) Una reminiscencia de tal origen se encuentra aún en la ley húngara de 1895, concerniente á los *privilegios* para los inventos (párrafo 1.°, podrá concederse un privilegio por nuevos inventos, etc.; párrafo 34, privilegio *concedible*, cuando es regular el procedimiento, etc.); brasileña, de 1882, artículo 1.°, párrafo 4.°; artículos 2.°, 6.°, etc. Constituc. de 1891, artículo 72, párrafo 25; uruguaya, 1895, artículos 1.° y 8.°; chilena; 1840, artículo 3.°.

(2) Mitteis, *Urheberrecht*, 1895, página 94; Bettelheim, *Das Recht des Erfinders in Oesterreich*, 1901, página 83; Bolze, *in Zeitschr. f. Gewerb. Rechtschuts.* II, párrafo 7.°.

(3) Así en Piamonte hay ejemplos de privilegios concedidos por patentes de 28 de Septiembre de 1756 y 1.° de Febrero de 1771 para fábricas de jabón con duración de veinte años y prohibición, bajo pena pecuniaria, de implantar otras semejantes fábricas ó de importación del extranjero de aquella mercancía, con obligación también de una marca especial para aquellos productos; ídem de 24 de Septiembre de 1776 para una fábrica de porcelana también con la obligación de una marca fijada en la patente y con números correspondientes á las diversas calidades de la mercancía.

(4) Véase también decreto de 2 de Marzo de 1810 para el Reino de las Dos Sicilias sobre *privilegios* en materia de inventos; edicto de Módena de 30 de Diciembre de 1854 (modelado en la ley austriaca) que es en el mismo sentido. Para otros textos, véanse Monzilli, *La législation italienne et la Conv. intern. pour la prot. de la propr. ind.* Roma, eredi Battisti, 1888; Cottarelli, l. cit., núm. 33; Franchi, *Leggi e Conv. sulle Privat Ind.*, 1904, pág. 138 siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Italia, por la de 30 de Agosto de 1868 también á las provincias de Venecia y Mantua, y, en fin, por Real decreto de 13 de Noviembre de 1870, á la provincia de Roma. En Real decreto de 31 de Enero de 1864 se aprobaba el reglamento para la ejecución de dicha ley.

Conviene observar que por la ley de 27 de Mayo de 1864 fueron abolidas, donde no hubieran caído ya en desuso, ó no se observaran desde tiempo en este terreno, las corporaciones de artes y oficios, las asociaciones, maestranzas y análogas.

PRIMERA PARTE

Privilegios industriales

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales.

I. 7. Fundamento jurídico del derecho de patente.—8. Críticas y justificación del régimen de los privilegios.—**II.** 9. Naturaleza privada de tales derechos.—10. Si constituyen un derecho de *propiedad*.—11. Argumentos en favor de la contestación negativa.—12. Si son un *derecho* de *obligación*.—13. Ó un derecho de naturaleza *personal*.—14. Cómo deben atribuirse á la categoría de los *derechos inmateriales*.—15. Aplicaciones.—16. *Posesión* y *prescripción* del derecho de patente.—17. *Territorialidad* de los privilegios.—18. Derecho transitorio.

I

7. Si el trabajo es la fuente originaria y también el fundamento jurídico de la propiedad, es justo que el autor de inventos pueda invocar dicho principio para sujetar á su propio exclusivo dominio sus inventos y descubrimientos en el terreno de la industria (1). El trabajo de quien aplica su pensamiento á la investigación en materia industrial, y á menudo, después de considerables indagaciones y consumo de tiempo y de gastos, logra crear nuevos y mejores medios de producción, bien debe merecer una compensación al par de quien ejerce otra profesión cualquiera ó se consagra á otra forma de producción. Es cierto que en los descubrimientos indus-

(1) Código civil de Nicaragua de 1904, tit. IV. *Del lavoro*, art. 724 y siguientes (trata de la propiedad de los productos del trabajo y de la industria y comprende en ellos la propiedad literaria é industrial).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

triales existe una parte no nueva, sacada del patrimonio común de la sociedad, y por lo tanto no reivindicable, pero se encuentra otra parte del todo original, que es creación del ingenio y trabajo del inventor, y da por ello derecho á una compensación proporcionada al merecimiento de éste. Desde tal punto de vista, el derecho conferido por la concesión de sacar provecho exclusivo del invento, no es más que la afirmación del derecho natural y primordial al trabajo y á los productos de la propia inteligencia en el terreno literario, artístico, industrial, etc. La patente ó privilegio representa, pues, la consagración de este derecho intelectual preexistente (1).

Como tal, en caso de dudas sobre su contenido, debe ser interpretada según el derecho común, en la medida del título de un derecho cualquiera, no restrictivamente (2).

8. No faltan adversarios del régimen de los privilegios, los cuales, no pudiendo sufrir ninguna traba en la industria, y convencidos además del derecho del inventor á ser compensado del servicio prestado á la sociedad, querrían ver simplemente asegurada á éste una distinción honorífica ó una retribución pecuniaria (3). Mas la primera es insuficiente, puesto que el interés material constituye el estímulo más fuerte de la actividad humana, y si el inventor no pudiera esperar una ventaja económica de su propio descubrimiento, ninguno querría emplear sus esfuerzos y dinero en semejantes investigaciones, en completo daño de la sociedad, que vería desaparecer la esperanza de posesionarse de inventos que rara vez aparecerían ó serían publicados. La segunda tropieza con la dificultad de poder apreciar en su justo valor un invento apenas descubierto, en que muy á menudo daría lugar á injusticias en la medida de la retribución, lo que haría de hecho irrealizable la solución ideal del problema. No serviría tampoco el sistema de imponer al industrial que use el descubrimiento ajeno, el pago de una compensación al inventor, proporcionada á las utilidades de la explotación, sea por la imposibilidad de su exacta comprobación, sea porque, abandonando el éxito del invento á la obra

(1) Kohler, *Handbuch* cit., pág. 2.—Amar, *Manuale della Proprietà ind.* Milano, 1900, pág. 6 y siguientes.

(2) Seligsohn, *Patentgesetz u. Gebrauchsmusterschutzgesetz*, 1906, núm. 19, su párrafo 4.°—Bolze, l. cit.

(3) Ejemplo, Picard y Olin, *Tr. des Brev. d'invention*, 1869, pag. 25.—Renouard, *Traité des Brev. d'inv.*, 1865, al princ. — Otra literat. en Bech-Mannagetta, pág. 23.

no siempre inteligente y leal de otros fabricantes, podría el inventor exponerse á su descrédito y á concurrencia desleal. En su lugar, reconocido el derecho del inventor á ser compensado, no hay nada más natural que dejarle la explotación exclusiva del invento, es decir, la cosa misma descubierta, durante el tiempo que se suponga suficiente para obtener una compensación por el servicio prestado á la sociedad.

Se arguye que el derecho exclusivo de goce del invento ocasiona ofensa á la libertad de la industria. Se olvida por otra parte que, antes del descubrimiento conseguido, la industria no estaba en posesión de éste ni lo conocía, y por lo tanto que ningún bien se le ha quitado ó se ha violado ningún derecho suyo. Que si es verdad que el invento aparece en cierta manera como el producto del tiempo en que se ha desenvuelto y asume por lo tanto carácter colectivo por la influencia necesaria de los inventos anteriores, la mayor parte ya de dominio público, no se consigue, sin embargo, resultado diferente del que ocurre en las producciones literarias y artísticas ni se alcanza otra consecuencia que la de deber conciliar las exigencias del inventor con las de la sociedad que ha contribuído á su invento (163). De donde resulta que es condición esencial para la existencia del derecho de autor, la novedad del invento, constituída por la parte de individualidad añadida por el productor á los elementos que le ha proporcionado el dominio público.

No sirve tampoco el otro argumento de que por necesidad de las cosas y por el curso normal del progreso, la invención habría surgido igualmente por efecto del trabajo ajeno, puesto que es también siempre un señalado servicio á la sociedad hacerla aprovechar de un descubrimiento lo antes posible, sin tenerlo que esperar en época lejana de otros supuestos inventores. La circunstancia de que pueda por tal modo un afortunado inventor ser protegido él solo, aun habiendo precedido por pocos días ú horas á su concurrente, además de referirse á un caso muy excepcional que no influye en la regla general, depende siempre de probar que el primer llegado es el solo que ha aportado algo útil á la sociedad, que antes de él el invento no fué por otros todavía manifestado exteriormente, no introducido en el mundo material y por lo tanto no hecho capaz de formar objeto de un derecho plenamente desenvuelto y de ser tomado en consideración por la ley.

Se objeta además que los privilegios industriales constituyen

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

un *monopolio* contrario á todo principio de libre concurrencia, y por lo tanto ilegítimo. Ciertamente, como ocurre en todo derecho, el privilegio sustrae por algún tiempo á la concurrencia de los productores la nueva invención. Pero ésta no es objeto de monopolio en el sentido propio de tal palabra, aunque lo sea el mismo ingenio del inventor; de donde el privilegio industrial sería un reflejo legal de un monopolio natural é inevitable, justificado por las condiciones naturales y que no puede llamarse así más que por simple analogía (1).

La supresión de los privilegios industriales tendría por resultado acrecentar los secretos de fábrica y privar á la sociedad del disfrute de muchos inventos que el inventor, para no perder los beneficios de su descubrimiento, se decidiría á tenerlos secretos cuanto posible fuera, especialmente en los procedimientos químicos que pueden ser disfrutados por él indefinidamente, existiendo la dificultad de ser conocidos. En su lugar, protegido por el privilegio, no dudará en hacer público su secreto, evitando el peligro de su conocimiento por indiscreciones ajenas, especialmente del personal, y aprovechándose del goce exclusivo y cierto, si bien limitado, que le asegura compensaciones adecuadas.

Además de esto, se quitaría todo interés á los operarios y demás personal de fábrica para instruirse y cooperar al perfeccionamiento de los medios de producción ó para la busca de nuevos y mejores, porque no se aprovecharían ellos sino los empresarios ó poseedores de los establecimientos á cuyo servicio se encontrasen, y que tienen el monopolio de la riqueza; así es que la supresión de las patentes se volvería también en detrimento de las clases trabajadoras.

Frente, pues, á ciertos inconvenientes derivados de los privilegios, no por sí, sino por los fines abusivos para que se hacen servir (para reclamo, concurrencia desleal, engaño de los consumidores, etc.), y fácilmente evitables sólo con que el público conozca el verdadero alcance de las concesiones (números 111 y 112), están sus benéficas influencias en las relaciones económicas y en la producción de la riqueza, como se manifiesta, por ejemplo, en el desarrollo preponderante de la industria inglesa y americana y del también notable de Alemania, principalmente en el campo de la elec-

(1) Conte di Cavour, *Relaz. alla leg. sulle priv. industriali* de 1855: *Docum. parlam. de 1854*, Florencia, 1869.

tricidad, de las máquinas é industrias químicas, debido en gran parte á los mejoramientos y á la considerable defensa en el terreno legislativo de las patentes. Las estadísticas, además, prueban que el desarrollo en el movimiento y aumento de patentes corresponde á un proporcionado crecimiento de producción y exportación en el campo de la industria (1).

II

9. El derecho de patente se caracteriza en la actualidad, en las modernas legislaciones, como un *derecho subjetivo* consagrado en las leyes generales civiles y mercantiles, y regulado en las leyes especiales sobre la materia que contienen las normas jurídicas para asegurar á los inventores un dominio exclusivo sobre los descubrimientos é invenciones propios, elevados de tal manera á objeto de un derecho, á bienes jurídicos merecedores de protección.

Pero trátase de un *derecho de naturaleza privada* que en efecto se reconoce para defensa de los intereses privados del inventor, aunque éste sea un ente moral ó el Estado, pues la situación sería idéntica á la que se derivaría de la conclusión de un contrato de derecho civil. Si bien la acción del inventor contra la administración para la entrega de la concesión del privilegio presenta cuando es admitida (núm. 105 y siguientes), principalmente un carácter público, sin embargo en esto no consiste ni se extingue exclusivamente el derecho del inventor, puesto que anteriormente, con la concepción de su descubrimiento, independientemente de su denuncia para la protección legal, conquista un bien jurídico de que puede disponer y transferir, y que puede siempre reivindicar de los terceros usurpadores, mediante sustitución de la concesión arrebatada ilícitamente, si bien es verdad que sólo con la consagración oficial, mediante la concesión de la patente, consigue un derecho privado, el de la explotación exclusiva del invento propio. En cuanto á las prescripciones de índole pública comprendidas en la ley sobre patentes, como acerca de las referentes á la petición y concesión del privilegio, sobre el procedimiento correspondiente, sobre la obligación de ejercitar el invento y concesiones de licencias, sobre san-

(1) Kohler, *Handb.*, pág 9.—Bremer, *Erfinder u. Patente in Volkswirtschaftlicher u. sozialer Beziehung*, Berlín, 1906.— Pouillet, op. cit., introduc., páginas XIV, XX.—Cottarelli, l. cit., núm. 26.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ciones penales, etc., es muy cierto que tienden á defender el interés de todos y el del inventor, á favorecer el progreso de la industria, reprimir abusos, hacer públicas las patentes para seguridad del comercio y librar á la industria de concesiones por inventos de mera apariencia; pero tales deberes, si bien ponen de relieve la influencia de las patentes en el terreno público, no modifican el carácter del derecho subjetivo del inventor, que es y permanece siempre como un derecho privado, aun donde, á falta de ley, la protección del invento se considera todavía como un privilegio del Estado.

10. Se discute por otra parte sobre la naturaleza jurídica del derecho del inventor. La indagación es la misma para las demás especies de derechos intelectuales ó de autor (escritores, compositores, artistas etc.).

Algunos afirman que la ley pretende garantizar la propiedad del inventor. Este era el pensamiento del legislador francés de 1791, puesto que el art. 1.º declaraba que "todo descubrimiento ó nueva invención en cualquier género de industrias es *propiedad* del autor„: pensamiento ampliamente desarrollado en el preámbulo de la ley y consagrado ya en leyes anteriores sobre la propiedad literaria y artística, que declaraban ser propiedad de sus autores las respectivas producciones (1). Pero el concepto de la propiedad del inventor quedó abandonado en la ley de 1844, en cuyo art. 1.º se limitó á afirmar, como hace el art. 1.º de nuestra ley, que "todo descubrimiento... confiere al autor... el derecho exclusivo de explotarlo...„, mientras que en el preámbulo se explica que su fundamento se basa en una transacción necesaria entre los principios y los intereses, entre la posición del inventor que no puede gozar de

(1) Entre los escritores, v. Blanc, *Contrefaçon*, 1855, pág. 601.—Pouillet, *Tr. des Marques de fabrique*, 1906, núm. 375.—Eisenlohr, *Literartist. Eigenthum u. Verlagsrecht*, 1855, pág. 44.—Freydorf, *Autorrecht u. Rechtssystem*, 1894, pág. 120.—Cottarelli, l. cit., núm. 22 y siguientes.--Bosio, *Le Privative industriali*, 1891, números 14 y 15.--Bianchi, *Dir. civ. italiano*, 2.ª ed. IX, núm. 89.—Bozzini. *Concorrenza illecita nei traffici*, 1904, pág. 65 y siguientes. —Giannini, *Concorrenza sleale*, 1898, pág. 51 y siguientes y otros muchos.

Entre las legislaciones citamos *Cod. pen. austr.*, párrafo 467 (delitos contra la *propiedad* literaria y artística, bajo el título de los delitos contra la propiedad ordinaria).—*Costa Rica*, ley de 26 de Junio de 1896 sobre propiedad intelectual (por el art. 1.º tiene las mismas reglas de la propiedad mueble).—*Nicaragua*, Cod. civ., art. 725 (sujeta la propiedad literaria é industrial á las leyes sobre *propiedad ordinaria*, salvo ciertas excepciones).— *Honduras*, Cód. civ. de 31 de Diciembre de 1898, artículos 444 y 445.

su descubrimiento sin la sociedad y que ésta no puede gozar de él sin la voluntad del inventor, de ahí la solución, por parte de la ley, en el sentido de garantizar al primero el disfrute temporal exclusivo, y á la otra un disfrute diferido pero perpetuo, como reglamentación la más equitativa de los respectivos derechos (1).

Por lo demás, la exclusiva de la explotación de la patente, la libre facultad de transferirla, la de poderla voluntariamente anular (por ejemplo, mediante su divulgación antes de pedir la concesión, ó por renuncia de ésta), la independencia de su explotación por prestaciones de otras personas obligadas, son otros tantos caracteres que en ningún otro terreno del derecho se encuentran tan perfectamente como en el derecho de propiedad, y que han dado pronto ocasión á la teoría de una propiedad industrial, y también además literaria y artística, sujetas á las reglas de la propiedad ordinaria. En las obras de la inteligencia, de cualquier clase que sean, se parte del hecho de que en muchos casos, el interés del autor ó inventor está determinado por la utilidad material que de ellas se promete, y se ha puesto por lo tanto como base del derecho de autor un concepto patrimonial que se ha estimado constituía un derecho de propiedad. Se piensa siempre en la identidad de origen: en el uno y en el otro caso el trabajo, allá material, aquí puramente espiritual (2).

11. Pero, no obstante dicha semejanza, no pueden los inventos industriales estimarse, desde el punto de vista de los principios, como objeto de un derecho de propiedad.

Primeramente los modos originarios de adquirir la propiedad, como la ocupación, la accesión, la prescripción, etc., no encuentran forma de aplicarse á los inventos industriales, los cuales sólo como consecuencia de la concesión del autor pueden crearse originariamente (núm. 195).

Además, la explotación exclusiva de la patente no es, en su contenido, tan limitada como en el derecho de propiedad, puesto que éste no tolera la coexistencia sobre la misma cosa de otro derecho igual, mientras que aquél asegura al inventor únicamente la

(1) Malapert y Forni, *Comm. des lois sur les brev. d'inv.*, 1879, núm. 52. — Couhin, *La Propr. ind., artist. et litt.*, 1898, introd., III pág. XXIV y siguientes.

(2) Véase sobre las razones de la extensión de tal concepto: Osterrieth, *Altes u. Neues z. Lehre v. Urheber.*, 1892, pág. 85 y siguientes.—Mi *I giornali e la legge commerciale*. Turín, 1897, páginas 112 y 113.—Picard, en *Le Droit d'Auteur*, Berna, 1907, pág. 80.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

explotación industrial ó comercial del invento, ya que el goce privado es libre para todos (números 122 y 322).

En fin, la propiedad ordinaria es perpetua, esto es, dura lo que la cosa misma, no obstante las transmisiones sucesivas, ni se extingue más que por un acto voluntario del propietario, como la *derelictio*, la destrucción, etc.; el derecho del inventor no es indefinido, sino estrictamente limitado en su duración, no ya por mera disposición del Estado, sino á causa de la naturaleza del invento, el cual, por las circunstancias que han concurrido en su creación, tiende á convertirse en de dominio público (núm. 162), y tanto más pronto cuando se trate de inventos de forma (núm. 325) (1). Añádase que mientras únicamente son susceptibles de propiedad las cosas corporales, muebles ó inmuebles, es decir, cosas tangibles, situadas en el espacio, que pueden sujetarse á la ajena disposición, la invención es el objeto del derecho de patente, el descubrimiento, que es completamente de orden intelectual, y por lo tanto inconciliable con la noción de propiedad ordinaria, á diferencia de los productos particulares, en los cuales la concesión, la idea, se materializa, siendo los solos capaces de apropiación.

La noción del derecho sobre un *bien* es sólo lo común á los dos derechos, el existente sobre los bienes materiales y el relativo á los bienes inmateriales.

La doctrina de la propiedad intelectual es de cada día más rechazada (2), si bien ha podido contribuir al progreso del reconocimiento y defensa de los derechos de autor. Y en efecto, ciertos escritores sujetan aún los derechos intelectuales á las leyes de la propiedad en el falso supuesto de que el autor, en otro caso, estaría privado de los frutos de su trabajo y de que la protección del Estado no encontraría manifestación más que bajo el concepto del monopolio ó privilegio, mientras que otros, reconociendo la dificultad de poder asimilar los principios y las limitaciones sobre las

(1) Sin embargo, la Constitución de Guatemala de 23 de Octubre de 1885, art. 20, reconoce la *perpetuidad* de los derechos de autor (sobre las obras literarias).—Ley francesa. y belga, 18 de Marzo de 1806, sobre dis y mod. de fabr., art. 18 id. (v. número 325).—Ley portuguesa, en cuanto á los privilegios del Estado (núm. 164).

(2) Kohler, *Autorrecht*, 1880, pág. 152. op. cit. á núm. 3, y también *Immaterialgüterrecht, in Juristenwelt*, 1907, fasc. 1.—Osterrieth, l. cit., pág. 77.—Gierke, *Deutsche Privatrecht*, 1895, pág. 702 y siguientes.—Calker, *Delikte gegen Urheberr.*, 1894, pág. 82 y siguientes.—Moreau, *Tr. de la Concurrence illicite*. Paris, 1904, núm. 10 y siguientes.—Picard, en *Journ. dr. intern. privé*, 1883, pág. 565, en *Droit d'Auteur*, 1907, pág. 30, etc.—V. también notas siguientes.—Vidari, *Corso di dir. comm.*, 5.ª ed., III, 1902, núm. 2.163.

concesiones intelectuales á las normas de la propiedad ordinaria, no advirtiendo la existencia de una clase especial de derechos á los que referir las producciones intelectuales, ó vacilantes en su justificación, podrían fácilmente llegar á afirmar la ilegitimidad de las patentes.

12. Que el derecho de privilegio no pueda considerarse un derecho de obligación se manifiesta en que el privilegio se goza por su titular *directamente* sin necesidad del concurso de tercera persona.

Pero algunos hacen consistir su contenido en la *prestación negativa del público* que debe abstenerse de cualquier acto que esté en contradicción con la explotación de la patente, y de ahí, en la prohibición de producir ó usar industrial ó comercialmente objetos patentados, y en el crédito eventual del inventor por razón de *ex delicto* con respecto á los contraventores de la prohibición de la ley, para conseguir el resarcimiento de los daños (1).

Trátase, sin embargo, de concepción equivocada, pues mientras es sujeto del derecho de patente la persona determinada del inventor, sería sujeto pasivo del crédito, esto es, obligado, un ilimitado número de personas, en definitiva el público, pues cualquiera, ausente ó presente, en el Estado ó en el extranjero, podría hacerse falsificador de la patente ajena; y, sin embargo, no se ignora que la subsistencia de un derecho de obligación está esencialmente condicionada por la determinación de la persona obligada á la prestación, en relación también con una *causa debendi*. Además de esto, la teoría prescinde en absoluto del elemento positivo de estos derechos, esto es, el exclusivo derecho de explotación garantizado al titular, el cual permanece en primera línea (núm. 121), mientras que solamente como consecuencia del mismo y para sanción de su observancia, está la prohibición de todo acto de violación ó molestia por parte de quien no tiene derechos sobre el invento (2). De donde resulta que la existencia del perjuicio resarcible está subordinada á la ilegitimidad objetiva del acto de falsificación, y por lo tanto á la prueba de que el acto dañoso ha causado ofensa á un

(1) Burckhard, *System des oesterr. Privatr.*, 1884, párrafo 150.—Gerler, *Deutsche Privatrecht*, 1895, pág. 438.—Prager, *Lehrb. des ges. Privatr.*, I, 1888, párrafo 15.—Maunoury, *Du nom commercial*, 1894, pág. 266 y siguientes.

(2) Klostermann, *Patentrecht*, en *Endemann's Handb.*, II, 1885, pág. 236 y siguientes.—Kohler, *Handb. Patentr*, pág. 539 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

derecho de patente que se demuestra fundamentado y el cual da la base á la obligación de resarcimiento de daños derivada de su violación (1). En fin, sólo la violación del derecho absoluto de patente puede llevar consigo consecuencias de reparaciones mediante ejecución de las obligaciones legales (resarcimiento de daños, confiscación, restitución del enriquecimiento indebido, etc.), puesto que ofrecerian insuficiente compensación en tal caso las acciones para que cesaran ulteriores molestias, de supresión de ciertas indicaciones, etc.; pero el cumplimiento de las cuales es independiente del privilegio, que tiene su base en la acción ilícita, tan cierto que puede reclamarse la prestación si ya ha caducado la patente al principio del juicio (núm. 246) (2).

13. No tiene mejor fundamento la tentativa de inscribir los privilegios industriales entre los derechos individuales, ó, más claramente (porque tal término se usa frecuentemente en contraposición á derechos sociales), entre los derechos personales, en el sentido de una emanación de la personalidad del autor, fundándose en que en las creaciones literarias é industriales se manifiesta tal carácter con mucha mayor energía que en otras producciones, y, por lo tanto, el derecho está estrechamente unido á la persona del autor y encaminado al reconocimiento de los productos de su actividad intelectual y física, y garantizado por la prohibición de toda usurpación por parte de otros (3).

Si es verdad, en efecto, que la concepción mientras no es extrínseca no aparecida en el mundo externo, puede considerarse como formando parte de la esfera íntima del autor; pero en tal estado no es susceptible de ningún disfrute económico, por lo que no interesa á la colectividad. Pero cuando, abandonado el dominio interno del autor, la creación se materializa, toma cuerpo en un objeto, entonces adquiere una individualidad distinta y subsistente por sí, y viene á representar un bien patrimonial capaz de derechos, sobre todo del de explotación, por parte del autor del invento ó de los terceros, y de sacar de él toda la utilidad de que es susceptible y

(1) Sudre, *Droit au nom*, 1903, pág. 95 y 98.—Saleilles, en *Rev. Crit. de Législ. et Jurispr.*, 1900, pág. 95.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 898.—Ley danesa de 1894, art. 25.

(3) Bluntschli, *Deutsches Privatr.*, 3.ª edición, 864, pág. 11.—Gareis, en *Archiv. f. th. u. praxis des allg. deutsch. Handels-u. Wechselr.*, 1877, pág. 184 y siguientes.—Véase también otros en Calker, op. cit., pág. 84 y siguientes, y mi citado trabajo, páginas 112 y 113.

que forma la idea y la razón de ser del privilegio, por cuanto estas facultades ulteriores son puramente accesorias en los productos literarios. Contrasta particularmente con aquella concepción el principio de la libre transmisibilidad del derecho de invención y el hecho de que los derechos que pueden hacerse valer sobre ella pasan de uno á otro y son objeto de un vivo comercio de cambio, incompatible con la índole personal del derecho, que es en ciertos casos tan completamente transferido, que queda totalmente desligado de la persona del autor; de tal modo, que la producción adquiere carácter de independencia frente á él, con quien no conserva otra relación que la de haberla creado y de estar su duración, si es trabajo literario, regulada sobre la duración de la vida del autor (1).

De donde, por la misma ley sobre derechos de autor (artículos 16 y 17), puede el derecho del autor sin limitación y en su sustancia, ser transmitido á otros *inter vivos* ó *mortis causa*, mientras que, según la teoría de la personalidad, únicamente podría conferirse una cesión del uso. De donde se desprende también que la defensa del derecho de invención no representa la tutela de los derechos de la persona como individualidad subsistente por sí, sino de sus intereses patrimoniales.

14. En su lugar prevalece hoy en día la enseñanza de que el derecho de invención, al par de cualquier otro derecho de autor en sentido lato, constituye un derecho nuevo, de naturaleza especial, que no entra en el cuadro clásico de las leyes vigentes y entre los derechos privados existentes, sino que está comprendido en la nueva categoría de los *bienes inmateriales* (2), ó, como otros opinan,

(1) Sobre tal relación, véase Schanze, *Die Erfinderehre u. ihr rechtl, Schutz*, Berlin, 1906.

(2) En tal sentido, Kohler, *Das Recht des Markenschutzes*, 1885, introducción, página 2; ídem *Handb. deutsch. Patentr.*, páginas 55, 248 y siguientes; véase también en otras obras suyas citadas.—Robolski, *Th. u. Pr. deut, Patentr.*, 1890, pág. 49.—Isay, *Patentgesetz u. Ges betr. Schutz von Gebrauchsmustern*, 1903, pág. 24.—Mayr, *Das Bürgerliche Recht*, Viena, 1904, segunda parte, etc.

Para la doctrina intermedia que considera el concurso de dos elementos, patrimonial y personal, unidos indisolublemente, véase Osterrieth, opúsculo citado, pág. 77 y siguientes.—Allfeld, *Komm. zu den Gesetzen ü. das Gew. Urheberr.*, 1904, introducción, pág. XVI, y núm. 10 sobre el párrafo 1.º, ley pat.; ídem *Komm. Ges. Urheberr.*, 1901, página 22 y siguientes.—Mueller, *Urheberr. an Werken der bild. Künste*, 1907, pág. 11 y siguientes.—Wauwermans, *Droit des auteurs en Belgique*, 1894, núm. 195 y siguientes.—Darras, *Droit des aut. dans les rapp. internat.*, 1886, núm. 40 y siguientes, etc.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

en la no desemejante de los *derechos intelectuales* (1). Dichos bienes, prescindiendo de ciertas modificaciones correspondientes á su naturaleza particular, son también objeto, en cuanto á la extensión de su contenido, de un dominio de su titular, de la misma manera que ocurre en los bienes materiales; ó sea, respecto á tales bienes, el titular se encuentra en la situación misma del propietario de cosa corporal respecto á ésta. No se vuelve con ello á la teoría de la *propiedad literaria* ó *industrial*, pues en esto solamente los derechos materiales se aproximan á los bienes corporales, pues, aun no constituyendo cosas susceptibles de un verdadero derecho de propiedad, tienen, sin embargo, como base el mismo concepto jurídico; es decir, el carácter absoluto del derecho que los hace oponibles á todos y les asegura una tutela, *erga omnes*, como ocurre respecto de cualquier derecho de propiedad ordinaria ó de otros derechos reales. Desde este punto de vista, las normas del Código civil sobre los bienes que vienen del principio del derecho absoluto, encuentran aplicación apropiada á los bienes inmateriales que tienen igual carácter. La teoría de los bienes inmateriales no es, por lo demás, otra cosa que una derivación de la teoría de la propiedad intelectual, de la cual acepta los principios exactos sobre lo absoluto y exclusivo del derecho y sobre su libre transmisibilidad, aun contra la voluntad del titular, á cuya persona no está ligado inseparablemente, pero rechaza el falso método de reunir, bajo una doctrina única, el derecho sobre cosas corporales y el derecho sobre cosas inmateriales, propiedad y derechos de autor, no obstante su diversidad sustancial.

15. Según la doctrina expuesta, el derecho del inventor se concreta al disfrute exclusivo de la invención creada por él. Pero sólo el pensamiento, la idea que se incorpora en los objetos materiales fabricados y vendidos, es objeto del derecho de patente, pues éste no se confunde con la forma en que se ha consagrado el concepto, con la cosa que es la expresión sensible de él, sino que se ejercita sobre la concepción misma, la cual, en efecto, permanece, aunque perezca la forma, á diferencia del derecho de propiedad, que tiene siempre por objeto cosas concretas, materiales, no bienes de naturaleza abstracta (2).

(1) Picard, en la citada revista, 1883, pág. 565 y siguientes; en *Droit d' auteur*, 1907, 30, y en su libro *Droit pur*, Bruselas, 1899.

(2) Escritores en anteriores notas, especialmente Isay, pág. 24.—Huard, *Tr. de la*

Si fuese el titular de la patente quien hubiese fabricado los productos podrían también éstos pertenecerle, pero como propietario, no como inventor. Si fuera un tercero el fabricante, al inventor despojado le competiría contra él la acción de falsificación y no la de reivindicación, pues su derecho no es un derecho real sobre el producto que se obtiene por la ejecución de los medios, procedimientos, etc., descritos en la concesión ó por medios análogos ó equivalentes. No importa que en diferentes leyes, comprendida la nuestra, el objeto falsificado se entregue al inventor, pues esto no es en virtud de un derecho de propiedad que le corresponda, sino consecuencia de una disposición legal, la confiscación (núm. 270).

Por tales razones la venta de objetos de la patente no representa ni la transferencia de la concesión, ni ninguna concesión de licencia, adquiriendo el comprador solamente el derecho de usar del objeto, sin ninguna facultad de reproducirlo (números 123 y 250). No es, en verdad, la patente lo que compra, sino una de las aplicaciones materiales del invento. Otra cosa ocurriría si hubiese sido, por ejemplo, empeñado el privilegio mismo y luego vendido.

De modo igual al privilegio del arrendatario sobre los muebles de que está provisto el fundo arrendado y por el pago de los créditos de los alquileres (art. 1958, n. 3, Codigo civil), se entiende referido á los objetos patentados, en cuanto cosas materiales, no ya á los derechos inmateriales que puedan referirse á ellos, y de esta manera no al derecho de patente, aun cuando en el fundo se halle el título que la consagra, esto es, la concesión (1).

El derecho sobre el invento es asimismo siempre un derecho patrimonial protegido por la ley para el interés material del autor con relación á su invento y para su exclusiva explotación, al par

Propriété intellectuelle, II, *Brev. d'invention, Dessins*, etc., 1906, núm. 233.—Mueller, opúsculo citado, pág. 67.

En aplicación del principio expuesto, hoy consagrado en doctrina, la mayor parte de las leyes admite que el derecho de autor también respecto á una obra artística, y la propiedad de la obra material son derechos distintos para los efectos de la posesión, de la licencia y transmisión, etc.; de manera que la concesión de la obra no lleva consigo, faltando el pacto, la enajenación del derecho de reproducirla; ejemplo, nuestra ley sobre derechos de autor de 19 de Septiembre de 1882, art. 18; danesa, 19 de Diciembre de 1902, art. 27; alemana, 19 de Enero de 1907 (sobre las obras artísticas), párrafo 10; australiana, 21 de Diciembre de 1905, art. 43. Véase también parte segunda sobre *dis.* y *mod. ind.*

(1) Laurent, *Principes de dr. civil fr.*, v. 29, núm. 414. - Pouillet, *Brev. d'inv.*, número 204.—Picard et Olin, op. cit. núm. 442.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

de cualquier otro elemento de su patrimonio (números 137, 150 y siguientes).

Y también un derecho de naturaleza real, por ser producido por la relación inmediata y directa entre el autor y su invento, que puede personalmente explotar, ó transferir á otros, aun cuando no haya todavía conseguido la patente de su descubrimiento, sin que necesite, para su disfrute, la intervención ó la prestación de otra persona, á diferencia de los derechos personales ó de obligación, ó que influya al ser objeto de ella, no una cosa corporal, del mundo material, sino un derecho abstracto.

Y finalmente es un derecho exclusivo, absoluto, es decir, oponible á todos, al menos desde que se consigue la concesión, pues, desde este punto, por efecto de la protección legal, nace una acción que puede ejercerse por el titular contra terceros para la represión, con sanciones civiles ó penales, de todo ataque ilegal, y para el reconocimiento del derecho mismo en su confrontación (núm. 240 y siguientes).

Respecto á tales derechos de naturaleza absoluta, el titular se encuentra en una situación análoga á la del propietario de cosas corporales. Por esto se explican los diferentes medios jurídicos concedidos en defensa de ambos y por efecto de los cuales puede el concesionario de la patente, como el propietario, defender su invento *erga omnes*, con acción *in rem*, y por lo tanto de manera absoluta, no, como en las obligaciones, de manera simplemente personal y relativa (núm. 234).

16. No recayendo el derecho de invención sobre algún objeto corporal, no será por esta causa susceptible de posesión, entendida en el sentido de la posibilidad actual y exclusiva de ejercer un poder de uso sobre una cosa. Ciertamente el hecho del ejercicio y disfrute de un derecho inmaterial puede producir efectos análogos á los de la posesión. Pero las leyes no reconocen eficacia á una posesión del derecho de patente, ni la admiten. Así el Código civil alemán, que expresa la noción más moderna de la posesión, no habla de ella más que con referencia á las cosas, entendiendo por cosas los objetos materiales únicamente. La posesión, pues, no hará adquirir ni perder ningún derecho inherente al privilegio.

Así no será admisible la prescripción adquisitiva de la concesión, porque los derechos resultantes de la petición y concesión de la patente, al par de los del inventor, no son susceptibles de posesión. Tampoco se concibe la prescripción extintiva de la patente, y no puede considerarse como un caso de su aplicación la caducidad de la patente por no ejercerse el invento. En materia de falsificación podrán prescribir las acciones correspondientes para el resarcimiento de daños, penales, etc., pero el falsificador no podrá conquistar ningún derecho por la repetida y continuada explotación de la patente ajena.

Si los derechos inmateriales son, en su nacimiento y disfrute, independientes de la posesión, será posible que dos personas tengan un derecho sobre la misma invención, completo y subsistente por sí, y puedan efectuar, cada una por sí misma, su explotación libre y simultánea, si bien no sea conciliable la propiedad sobre una cosa con otro derecho igual de propiedad sobre la misma, es decir, la copropiedad independiente y contemporánea, pues la posesión, que figura en la base del derecho de propiedad, no puede, sin colisión entre los poseedores, ejercerse sobre la misma cosa corporal (números 28 y 139) (1).

Los bienes inmateriales no son inmuebles por su misma naturaleza incorpórea, y están por ello referidos, por analogía, á la categoría de los muebles (2). Representan derechos mobiliarios, no tanto en ellos mismos, cuanto en los derechos especiales que de ellos se derivan (de explotación exclusiva, transferencias, etc.). De esto se sigue que para todo lo que no está particularmente previsto por la ley especial, y en cuanto el carácter de tales derechos no se oponga, será aplicable la ley común en materia de muebles. Por ejemplo, la competencia para las acciones de nulidad de la concesión, de reivindicación, de falsificación en terreno civil, etc., estará determinada por el domicilio, residencia ó habitación del dueño de la patente (art. 90, Código de procedimiento civil), (números 226, 238 y 257). Como el objeto del privilegio, por ser un bien inmaterial, no puede considerarse situado en ningún lugar, pues puede en diferentes localidades explotarse directamente ó indirectamente (por ejemplo, por licencia) el derecho de invención, era lógico fijar como asiento de éste, para sus consecuencias en el mundo exterior, el domicilio ó residencia del titular, pues en efecto

---

(1) Kohler, *Handbuch*, etc., pág. 71.

(2) Mainié, *Nouveau Tr. des Brev. d'invention*, 1896, I, núm. 1.060. — Pouillet, *Brev. d'inv.*, núm. 197. De donde en caso de sucesión se aplicará la ley nacional del *de cuius* también en los Estados que á diferencia del nuestro (art. 8.º disp. prelim. Código civil), siguen la *lex rei sitæ* para los inmuebles.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

puede decirse que de tal punto parte toda la dirección de la explotación de la empresa. El criterio sirve no sólo para la competencia, sino también para otras relaciones, por ejemplo, financieras, las cuales, dado que afectasen sólo á un patrimonio existente en el interior del Estado, no podrían comprender también una patente tomada y explotada en el extranjero (1).

17. El derecho de patente, por ser inmaterial, se considera limitado, por los mismos principios del derecho, al territorio del Estado que lo ha concedido (2). Anteriormente á la concesión, el derecho del inventor no está sujeto á límites territoriales, y al igual de la propiedad ordinaria, de las marcas, del nombre y otros signos distintivos, extiende también su eficacia al extranjero (números 424, 729). Por ejemplo, por las violaciones realizadas en otros Estados, como sería la revelación de secretos de fábrica realizada en país extranjero, podría el inventor perseguir en el extranjero al culpable para obtener de él la indemnización de perjuicios.

Pero, obtenida la concesión, el derecho del titular se limita al territorio regido por la ley que lo ha sancionado, pues á éste se limita también el poder del Estado que confirió el título, así como más allá de sus fronteras no se extiende el imperio de la ley. Puede el derecho de patente ser reconocido en otro Estado y serle concedido allí otro atestado; pero los dos serán independientes entre sí, aunque referidos al mismo titular (3). La razón es porque un acto del Estado que constituye un derecho exclusivo no puede aspirar á su reconocimiento jurídico en el territorio de otros países. Las diversas concesiones por el mismo invento estarán reguladas, como los inmuebles, por el Estatuto real, y por lo tanto sujetas, así para el nacimiento como para el ejercicio, transferencia y extinción, etc., al dominio de las respectivas leyes territoriales, salvo el caso de convenios internacionales que hayan dispuesto que los territorios de los Estados contratantes sean considerados como territorio único, de manera que la explotación de la patente en uno de dichos países baste también para su conservación en los otros (número 815) (1).

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 63.

(2) Kohler, páginas 64 y 211.—Seligsohn, *Patentgesetz*, etc., 1906 núm. 12 sobre el párrafo 4.°—Robolski, *Th. u. Pr. des deutsch. Patentr.*, 1890, pág. 211.—Milhaud, *Brev. d'inv. dans les rapp. internationaux*, 1892, pág. 16.—Weiss, *Tr. dr. internat. privé*, II, 1896, pág. 257.—Pero alguna ley admite privilegios restringidos á determinadas regiones de un Estado (ejemplo: Chile de 1840, art. 13.—Ecuador, 1880, art. 21.—Nicaragua, 1899, artículo 23).

(3) Art. 4 *bis*, Conven. intern. para la protec. de la prop. ind. 20 Marzo 1883, modificada por acta de 14 de Diciembre de 1900.

Mientras, pues, el derecho de patente en un Estado se impone á todos, ciudadanos ó extranjeros, fuera de él no está nadie ligado, de manera que también el ciudadano goza allí el derecho de producción libre cuando no se oponga ninguna concesión otorgada por el Estado extranjero (2). Pero nadie podría impunemente introducir, con miras industriales ó comerciales, en el país que concedió el privilegio, objetos patentados, pues violaría el privilegio del inventor (núm. 126). Si éstos hubieran obtenido también otra concesión en el extranjero no verían por ello aminorados sus derechos en el interior. Si hubiese transferido á otra persona sus derechos sobre la concesión obtenida en el extranjero, deberá el adquirente, si no se convino otra cosa, abstenerse de toda importación al Estado, sea por los principios generales del derecho, sea porque es presunción racional la de que el vendedor se ha querido reservar la explotación exclusiva de la patente en el interior.

Entre las consecuencias de lo expuesto está sin duda la de no poderse ejercitar acción ninguna en el Estado para impedir la explotación de una patente obtenida en el extranjero ó para obtener el resarcimiento de los daños por tal explotación, pues el disfrute exclusivo de la concesión está siempre limitado al territorio nacional, y la producción y venta de productos en el extranjero no tiene relación ninguna de dependencia con el derecho de patente en el interior, mientras los productos no pasen de las fronteras exteriores para penetrar en el territorio del Estado (salvo cuando fuesen importados para el mero uso particular del introductor (3): (número

(1) Confr. en prueba de la territorialidad, la excepción introducida por el art. 4.° de la Conv. internac. de 1883, que regula el efecto de una petición de priv. depositada en uno de los Estados contratantes, sobre el régimen de las patentes en los demás Estados de la Unión (especialmente en cuanto al derecho de prioridad), cuando se realiza allí el depósito dentro de cierto término.—Idem art. 4.° *bis*, de la nota anterior que es consagración del Estatuto real vigente en la materia. En cuanto á la situación especial de los *privilegios de importación*, véase núm. 718 y siguientes.

(2) Á su vez los artículos 4.° y siguientes Cód. pen. van más allá, con la represión en ciertos casos de los delitos cometidos en el extranjero y por lo tanto de la falsificación.

(3) Trib. Cons. de Constantinopla, 24 de Septiembre de 1905. *Corte Ancona*, 1905, 151 (á propósito de invento privilegiado en Italia y explotado por un súbdito italiano en Turquía, lo que se estima lícito, no siendo aplicable en la materia la ficción de la extraterritorialidad sancionada en las capitulaciones con aquel Estado).

En el caso de venta realizada en Inglaterra de productos privilegiados allí, pero consignados á Suiza, tanto la C. de ap. de Londres cuanto la Cámara de los Lores han

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ros 122 y 126); ni promover allí ninguna acción de nulidad con relación á la concesión extranjera, sea para que los tribunales interiores apliquen en sus decisiones la legislación extranjera, ó ejercitar una acción para el reconocimiento de la validez de la concesión extranjera. La decisión que se pronunciase en consideración á la eficacia de esta concesión tendría valor puramente prejudicial como motivo de otra decisión, y sólo en la medida y límites de la misma, sin influencia sobre el privilegio extranjero. Así, en el caso de controversia para el pago de la cuota fijada por la licencia de patente extranjera, podrá el tribunal del Estado ante el que se proponga la acción, llevar su examen á la nulidad de la patente que se alega como excepción y poner su juicio con respecto á ella, como base de la controvertida obligación de pago del precio de licencia; pero la apreciación de tal medio de defensa no adquirirá autoridad de cosa juzgada, ni podrá invocarse en otro pleito en el Estado ó en el extranjero, aunque fuese entre las mismas partes (Confr. núm. 224).

Además los atestados extranjeros no podrían sujetarse á ejecución coactiva en el Estado por parte de nuestros tribunales (1).

18. En el cambio de régimen legislativo sobre las patentes son aplicables los principios ordinarios. De donde:

a) Las formas de procedimiento para conseguir los certificados y para las incidencias que surjan, dependientes de los mismos (por ejemplo, por nulidad, falsificación, etc.), como normas de mero contenido procesal, encontrarán inmediata aplicación en las demandas y juicios pendientes, y tanto más en los procedimientos que hayan de comenzarse, aun cuando nada dispongan las leyes; lo que vale también para las reglas de competencia y de jurisdicción que se aplican retroactivamente por razones de interés público.

b) Las nuevas disposiciones referentes á la esencia del derecho de patente no podrán prevalecer sobre las que regían en el

decidido (en 1906) que no compete acción de daños por violación del privilegio, debiendo la consignación realizarse al extranjero, y el vendedor no se ocupa en vender productos en Inglaterra en el sentido de la ley sobre patentes. Conf. Court of. Victoria (Australia) 1905, en la *Rev. dr. int. pr. et dr int. pen.*, 1907, 272.—Oberlandesg. Hamburg, 10 de Junio de 1903, *Hanseat. Geeichtsztg.* tomo XXIV, pág. 212.

(1) Kohler, páginas 63 y 885. Pero este punto es controvertido. V. Seligsohn, opúsculo citado, nota 12, sobre el párrafo 4.º—Petersen u. Kleinfeller, *Konkursordnung*, 1900, núm. 4.º sobre el párrafo 1.º

tiempo en que se concedió el privilegio. La nueva ley no tiene, en esta parte, efecto retroactivo, no alcanza á los hechos realizados ni á los derechos adquiridos bajo la ley anterior, salvo que se declare expresamente ó que resulte de su concepto (1). Serán, pues, aplicables las anteriores leyes para apreciar la validez, extensión de la transferencia y pérdida del privilegio (2).

Por esto la patente adquirida bajo la ley anterior será anulable únicamente por causas admitidas por la misma y no por las previstas en la ley nueva. También sobre las consecuencias de la violación del privilegio decidirá la ley del tiempo en que se realizó la infracción (3). Así por las leyes, como la germánica de 1877, que exigen para la responsabilidad civil del falsificador el extremo del conocimiento, no podrá la violación culpable anteriormente cometida dar lugar á acción de daños, aunque la ley posterior afecte también á aquélla en cuanto á los efectos civiles (párrafo 35, ley cit.).

Si una nueva ley derogase las disposiciones legales sobre privilegios, debería en la duda estimarse que quedaban á salvo los derechos adquiridos sobre dichos bienes inmateriales, de la manera como puede ser en materia de propiedad, y continuar hasta la extinción natural del título (4).

En cuanto á las modificaciones de las facultades del privilegiado es lógico, en el silencio de la ley, hacer también aplicación de ellas á las anteriores concesiones si las nuevas reglas amplían las

(1) Rintelen, *Einfluss neuer Cesetze auf die zur zeit ihrer Emanation bestehenden Rechtsverhältnise*, 1877, página 3 y siguientes.—Gierke, *Deutsche Privatr.*, I, 1895, página 206.—Gabba, *Teoria de la retroattività della legge*, 2.ª ed., IV, pág. 414, 435 y siguientes. Así bajo el art. 18 de la nueva ley suiza, 21 Junio de 1907, que, á diferencia de la anterior impone la obligación de practicar el privilegio, no podría el privilegiado que por más de tres años no hubiese ejercitado el invento en Suiza, estimar caducado el privilegio por el hecho de haber entrado en vigor la nueva ley que hace tal conminación. Conf. Guyer. *Das zükunft. Schaeiz. Patenirecht.* 1907, pág. 95. La obligación de llevarlo á la práctica correrá desde la fecha de la aplicación de la nueva ley.

(2) Ap. París Mayo, 1905, *Journ. dr. int. pr.*, 1906, 170 (á propósito de la venta de un cuadro que figuraba en la exposición de Viena de 1882; y así bajo el dominio de la ley austriaca sobre derechos de autor de 1846; y estimó que el comprador había adquirido el derecho exclusivo de reproducción no obstante que la ley posterior de 1895 reserva al artista este derecho, por no tener eficacia retroactiva).

(3) Trib. imp. ger., en *Jurist. Wochenschrift*, 1903, 188.

(4) Así ocurre bajo la ley holandesa de 15 de Julio de 1869 que deroga la ley anterior existente.—Ley brasileña, 1882, art. 9.º (salva la aplicación de las causas de caducidad y de violación de que tratan los artículos 5.º y 6.º).

Pandetes belges, v. *Brev. d'invention*, 1885, núm. 408 — Cas. belga 13 Mayo 1880. *Pasicr. Belge*, 1880, I, 139.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

facultades á ellas inherentes y favorecen por lo tanto á los anteriores poseedores (1). Esto ocurriría si la ley nueva redujese mayormente las condiciones de realización del invento para no incurrir en caducidad; si introdujese un término breve para proponer la acción de nulidad de la patente, de modo que, transcurrido éste infructuosamente, la concesión se convalidase; si al criterio de la novedad absoluta sustituyese el de la novedad relativa, de manera que quedase convalidada una patente concedida bajo el imperio de aquel principio más riguroso, etc. Pero si las disposiciones nuevas tuviesen agravaciones, es decir, restricciones de los derechos resultantes de los privilegios, no podrían, á nuestro entender, influir sobre las patentes que ya existieran ni aun para los hechos nuevos que se realizasen después de introducida la ley, y aunque se refiriesen, no á una transformación sustancial de la institución, sino á una mera reorganización.

Aplicando los criterios expuestos, nuestra ley (artículos 72 y 96) ha considerado firmes las patentes obtenidas con anterioridad, y ha declarado aplicables las leyes anteriores en cuanto á los efectos, duración é impuesto. Unicamente para seguridad del comercio y por consideraciones de ventaja pública, ha extendido á ellas las reglas de publicidad de las patentes y de la obligación de llevarlas á la práctica (artículos 72 y 76). Aplica á los procedimientos en curso las nuevas formas de jurisdicción y procedimiento, si bien sólo parcialmente, es decir, sólo si están pendientes ante autoridades administrativas (para el Lombardo-Veneto), mientras si penden ante las autoridades judiciales son ultimados según las leyes anteriores (artículos 93 y 96), y esto por meras razones de utilidad, á fin de evitar posibles complicaciones al pasar de un sistema procesal al otro. Para los juicios de nulidad ó anulación de patentes austriacas (mas no para los motivos que dan lugar á ellas) se aplica el procedimiento de la ley nueva (art. 77). Están también coordinadas según los principios enunciados, las reglas sobre extensión de los privilegios de las nuevas á las antiguas provincias y viceversa (art. 78 y siguientes), sobre prolongación de las patentes (artículo 80 y siguientes), sobre reunión de dos patentes obtenida la una en las nuevas Provincias y la otra en las antiguas (art. 88). Y

(1) Comp. art. 4 bis del acta adic. de Bruselas, 11 de Diciembre de 1900 (números 737 y 757), en cuanto á la independencia de los privilegios, estimada aplicable á las patentes que existían en el momento de entrar en vigor la convención.

también en homenaje á los principios del derecho adquirido, recientemente aún, los privilegios de invención en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, durante la dominación de la ley española, se mantuvieron en vigor bajo el régimen americano "á condición de satisfacer las exigencias de la ley bajo la que se concedieron„, es decir, de la española (especialmente para el pago de los impuestos), así como si esta ley produjese aún su efecto (1).

(1) Se entiende, por otra parte, que el pago debe hacerse á la nueva autoridad territorial, no ya como antes, á Madrid, bajo pena de caducidad. (V. *Propriété Industrielle* de Berna, 1905, 65.)

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO II

Sujetos del derecho de patente.

I. 19. Autor de una invención industrial.—II. 20. Capacidad requerida; menor, mujer casada.—21. Quebrado.—22. Extranjero.—III. 23. Adquisición de la patente por persona diversa del inventor.—24. Adquisición por efecto del contrato de arrendamiento de obras.—25. Ó de arrendamiento de servicios.—26. Falta de estipulaciones sobre el asunto.—27. Inventos de funcionarios públicos.—IV. 28. Colaboración en el invento.—29. Coparticipación en la patente y causas que dan lugar á ella.—30. Efectos que se derivan de la concurrencia de derechos.—31. Patente gozada en comunidad.—32. Ruptura de estas relaciones jurídicas.—V. 33. Adquisición de patentes por parte de sociedades.—34. Concesión social.—35. Nulidad de la patente ó de la sociedad.—36. Asociación en participación para el ejercicio de la patente.

I

19. Inventor es quien, aplicando el propio ingenio y actividad, ha concebido y realizado un nuevo descubrimiento ó invención en el campo de la industria. La forma original que constituye la génesis de la invención es la concepción, la idea. Pero por sí sola no es suficiente, y debe el trabajo del pensamiento haber conducido á un resultado técnico, ser la idea exteriorizada, entrar en el mundo material, tomar cuerpo en el invento industrial. Sólo cuando se ha conseguido la realización de la idea puede considerarse completa la concepción; desde este instante el derecho embrionario de inventor alcanza su pleno desenvolvimiento.

Corresponden al inventor todos los derechos que se derivan de su invención, y especialmente, si obtiene el privilegio, el exclusivo derecho á su ejercicio. Así el art. 1.° de la ley declara que "el derecho de realizar un invento y de obtener su fruto en los límites establecidos por la ley, corresponde al autor„ (números 75, 120 y siguientes).

II

20. Ninguna condición de capacidad está prescrita para poder revestir la calidad de inventor.

La ley, en efecto, no requiere tampoco ninguna capacidad en cuanto á la petición de la patente (núm. 88), ni coloca la incapacidad entre las causas de nulidad del privilegio (núm. 211). La razón estriba en que los actos que conducen á conseguir una patente no confieren más que ventajas, es decir, aumento del patrimonio del inventor por medio de la adquisición de un derecho que es por sí mismo fuente de beneficios eventuales. No se trata de actos de administración ni de disposición de derechos preexistentes, sino únicamente de hacer entrar en un patrimonio un derecho nuevo, el de prioridad y ejercicio exclusivo del invento, el cual, anteriormente á la demanda de privilegio, existe en estado de hecho sin carácter jurídico. Ningún cargo se deriva de ello, no se compromete la persona ni el patrimonio del inventor. El incumplimiento posterior de las obligaciones que le incumben por la adquisición del certificado de patente, no tiene otro resultado que la pérdida del privilegio. El pago del impuesto es simple condición para la duración del privilegio más bien que obligación del titular; de todos modos, éste puede sustraerse á ella no efectuando su pago (número 174). En fin, por nuestra ley, la patente se concede sin tener en cuenta la persona que la pide y sin examen previo, con tal de que la demanda esté materialmente en forma.

Estimamos, por lo tanto, que los incapaces para administrar ó para contratar, por ejemplo, los menores, los inhabilitados, etc., por no carecer de voluntad, pueden solicitar un certificado de patente por su invento, sin necesidad del concurso de sus representantes ó asistentes legales. También la mujer casada, puesto que no es incapaz, puede solicitar válidamente un privilegio de invención (1).

(1) Son incapaces de adquirir patentes por ciertas leyes los miembros de la Oficina de Patentes; ejemplo, argentina de 1864, art. 11; danesa de 1894, art. 10; canadense de 1898, art. 51; noruega de 1885, art. 11; uruguaya de 1885, art. 16; japonesa de 1899, art. 5.° (salvo si es anteriormente á la entrada en funciones ó por causa de muerte); Estados Unidos, St. rived., art. 480. Donde callan las leyes, tratan de ello los reglamentos administrativos.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Pero para el ejercicio de los derechos derivados del invento, como el ejercicio de la industria á que se refiere el privilegio ó el cumplimiento de los particulares actos jurídicos que constituyen su disfrute, por ejemplo, el transferirlo, la concesión de licencia, etc., ó el ejercicio de las acciones judiciales para sostener la validez del título ó perseguir las violaciones ajenas, servirán las condiciones, limitaciones y autorizaciones necesarias para la validez de los actos jurídicos de los incapaces, esto es, la asistencia ó representación de las personas que suplen ó completan la capacidad de aquéllos (1).

21. En la quiebra, si la petición del certificado se ha presentado por el quebrado anteriormente á la sentencia declarativa, el certificado será conferido á su nombre, pero irá á caer á la masa, pues el derecho al privilegio que ha sido ya objeto de petición y el privilegio mismo, están sujetos al derecho de embargo de los acreedores, y, por lo tanto, á ejecución en el concurso (2); si la demanda es posterior por determinación del quebrado de cuya sola voluntad depende, el privilegio obtenido no aprovechará á la masa según las pocas leyes que no comprenden en ella los bienes adquiridos por el quebrado durante el estado de quiebra (3), importando poco que el descubrimiento se remonte á tiempo anterior, pues en tal estado representa un derecho individual é intransmisible del autor de la concepción (núm. 76 y siguientes) (4); pero según las leyes que siguen un criterio opuesto, entre las cuales se encuentra la nuestra (Código de Comercio, art. 699), formará parte del activo realizable. En este caso, el derecho al resarcimiento de los daños contra los culpables de falsificación, forma parte también de la quiebra y puede ejercitarlo el representante de ésta (5).

(1) Couhin, II, pág. 80.—Pouillet, núm. 80.—Nouguier, *Brev. d' invention*, 1858, número 28.—Bosio, *Priv. ind.*, núm. 17.—Cottarelli, lib. cit., núm. 71.—Por las leyes que consienten al menor la libre disposición de las cosas adquiridas por su industria, todo acto suyo jurídico dependiente del invento sería válido (ejemplo, Código civil austriaco, artículos 151 y 246; contra nuestro Código civil, artículos 224 y 229, núm. 4, y francés, art. 387, por el que también estas cosas sustraídas al usufructo legal quedan sujetas á la administración del padre).

(2) Kohler, *Handbuch*, pág. 282.—Petersen u. Kleinfeller, *Konkursordnung f. deutsche Reich*, 1900, pág. 6.—Bosio, núm. 132 y siguientes.—Mi *Tratt. del fallim.*, tomo II, 1904, núm. 389.—Trib. feder. suizo, 2 de Abril de 1901, *Journ. dr. int. pr.*, 1901, núm. 856.

(3) En tal sentido la ley alemana de quieb., 1898, párrafo 1.º

(4) Pouillet, núm. 299.—Huard, op. cit., II, pág. 116.—Mainié, I, núm. 743.—Mattirolo, *Tr. dir. giudiz. civ.*, V, 1897, números 722 y 723.

(5) Wolff, *Falsche reclame*, en *Arch. f. Bürgerl. R.*, 1897, pág. 17 y siguientes.—Mi *Tratt. del fallim.*, I, 1903, núm. 238, II, 1904, núm. 389.

Por otra parte, como la doctrina admite, y ciertas leyes consagran expresamente (1), la facultad del quebrado para ejercitar el comercio y su derecho á los frutos de la propia industria y actividad personal, para su existencia y la de su familia, especialmente si el comercio se alimenta con medios extraños á la quiebra y sin perjuicio de la masa, así se estima que el privilegio conseguido al efecto no debe ser entorpecido en su ejercicio para procurarse nuevos recursos, quedando al síndico de la quiebra el derecho de vigilar la marcha de la nueva empresa y tomar las medidas de conservación necesarias para que los beneficios que de ella se deriven aprovechen también á la masa (2).

22. Asimismo el extranjero está admitido para hacer valer en el Estado sus derechos de invención y conseguir en él una patente en las mismas condiciones que el nacional, pues se trata de derechos naturales sobre los que no influye la diversidad de origen de los inventores (núm. 715 y siguientes). Por lo que nuestra ley prescinde del extremo de la ciudadanía, y el art. 27 del Reglamento, teniendo en cuenta esta asimilación del extranjero á los ciudadanos en el disfrute de los derechos civiles (art. 3.º, Código civil), declara explícitamente que la petición del certificado puede ser hecha tanto por los nacionales como por los extranjeros. La igualación está consagrada en la leyes interiores de otros Estados (3) en los convenios particulares entre los distintos países (4), en el internacional de 20 de Marzo de 1883 (5), y está reconocida en otras legislaciones implícitamente porque no se hace ninguna diferencia entre ciudadanos y extranjeros. Sólo algunos Estados, teniendo en cuenta la protección insuficiente concedida por ciertos países á los extranjeros, ó la situación inferior creada á éstos con respecto á los nacionales, subordinan la defensa de los extranjeros á la condi-

(1) Mi *Tratt.*, I, núm. 213.

(2) Kohler, pág. 282.—Pouillet, núm. 89.—Mi *Tratt.*, l. cit.

(3) Ley francesa, 1844, art. 27; portuguesa, 1895, artículos 2.º y 6.º; peruana, 1869, art. 8.º; rusa, 1896, art. 2.º; suiza, 1907, artículos 13 y 24; sueca, 1884, art. 1.º; inglesa, 28 de Agosto de 1907, artículo 1.º; Estados Unidos, Stat. rived. 1878 (con sucesivas modificac. de 1897, 1899, 1902 y 1903), art. 4.886.

(4) Artículos 1.º y 2.º de la Convenc. entre Italia y Alemania de 18 de Enero de 1892 correspondiente á los artículos 2.º y 3.º de la Convenc. de París de 1883, y de ahí suprimidos por la Convenc. de 4 de Junio de 1902, por efecto de la entrada de Alemania en dicha Unión internacional, puesta en vigor en 1.º de Mayo de 1903 (véase núm. 815).

(5) Cit. artículos 2.º y 3.º

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ción de reciprocidad (1), y alguno á la obligación del extranjero de tener su propio domicilio en el interior (2).

III

23. El derecho de exclusiva compete normalmente al autor del invento. Sin embargo, lo mismo que en otras ramas de la industria, puede éste aplicar su propia actividad por cuenta de otro, que resulta por lo tanto sujeto originario del derecho sobre el invento. La declaración general ó especial del inventor acerca de que desea conceder á tercero sus propios descubrimientos, hace que las consecuencias jurídicas de éstos aprovechen á otra persona. Esto explica cómo personas incapaces de un trabajo intelectual, por ejemplo, mentecatos, entre las personas físicas, sociedades, corporaciones, etc., entre las personal morales, pueden adquirir, sin embargo, un derecho originario de patente, cuando su representante legal ó social, ó el autor de la invención, si es otro, expresa la voluntad de concederles el derecho de privilegio, especialmente mediante declaración ó petición de la patente á nombre de dichas personas (3).

También el Estado puede asumir la calidad de inventor y asegurarse con la petición de la patente un derecho de exclusiva especialmente sobre los descubrimientos hechos por sus funcionarios, y ejercitarlo directamente ó transferirlo á otros lo mismo que una persona particular.

La adquisición de una patente puede derivar de sucesión cuando en el haber hereditario se comprendan inventos privilegiados. El Estado puede tener interés en continuar su ejercicio como uno de los bienes de su dominio privado, así como hacerlo caer en el patrimonio público (4). En el caso de sucesión vacante se discute acerca de la suerte de la patente. Algunos enseñan que la facultad de suceder del Estado se funda en el derecho de la comunidad á todos los bienes vacantes y sin dueño, por el cual los derechos inmateriales del autor y del inventor deben, por su destino, acrecer el dominio público, su heredero natural (1). Mas el Estado, sucediendo en la patente, la adquiere como un elemento de su patrimonio privado y no en representación de la sociedad, del dominio público, en cuyo solo caso parecería contradicción investirlo con aquel derecho. Añádanse los inconvenientes que se derivarian de la extinción del privilegio, sea por el perjuicio de los acreedores del causante, sea por el daño del personal de fábrica, que vería acabada de repente la industria creada para el disfrute de la invención (2). Esto no quita que el Estado no pueda renunciar al privilegio por ventaja pública, así como especular con él.

(1) Ley austriaca, 1897, art. 31; húngara, 1895, art. 16.

(2) Guatemala, 1897, artículos 2.º y 12.

(3) Allfeld, op. cit., núm. 10, *c*, párrafo 1.º— Seligsohn, núm. 11, párrafo 3.º — Couhin, II, pág. 80.—Renouard, *Brev. d'invention*, 1844, núm. 86; art. 27 del reglamento sobre priv.; art. 11, ley de 19 de Septiembre de 1882, que concede los derechos de autor al Estado, provincias, municipios, academias, etc.

(4) Renouard, núm. 86.—Cottarelli, núm. 92.—Contra, Pouillet, núm. 82.

24. La adquisición del privilegio en nombre de otra persona es ocasionada muy á menudo por relaciones especiales de servicio ó comisión entre el autor del invento y el comitente, esto es, de una de las diferentes formas del contrato de trabajo.

a) Puede ante todo tratarse de arrendatario de obras *(locatio operis)*, por el que el operario se obliga á ejecutar para el arrendador un trabajo determinado, un *opus*, mediante la aplicación de una especial energía productora.

Aquí no existe relación ninguna de dependencia entre las partes, ni el arrendador influye con instrucciones ó dirección sobre los resultados que pretende conseguir; en su lugar el trabajo se elabora, con dirección propia, por el operario, de manera independiente y dentro de la propia esfera de acción. En tal caso, aun cuando la obra llegase á conseguir un nuevo efecto técnico, y por lo tanto á constituir un invento industrial, no correspondería nunca al arrendador, que no ha ni colaborado ni influído en su producción, ningún derecho de inventor. La obligación del trabajador se reduce, á tenor del contrato, á la entrega del producto del trabajo; pero la entrega del *opus* realizado, á falta de acuerdos especiales ó de particulares circunstancias que revelen la conformidad del operario, no implica la atribución al arrendador del derecho de privilegio, pues el objeto particular á que éste se incorpora no agota todavía el

(1) Véase en efecto, Pfützner, *Der Fiskus als gesetzlicher erbe*, Dresde, 1905 (donde examina la cuestión en relación á los bienes inmateriales).

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 602 (contra, en su *Patentrecht*, 1878, pág. 183).—Isay, *Patentgesetz*, 1903, núm. 6.º su párrafo 6.º—Seligsohn, id., 1906, núm. 2.º, párrafo 6.º

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

derecho de invención, como la propiedad del producto fabricado no representa propiedad del derecho de privilegio sobre cuyo fundamento se realizan la producción y reproducción (núm. 15) (1). Es indiferente que el artista ejecute su trabajo con material propio ó que éste sea suministrado por el arrendador.

Pero quedará á salvo el caso en que el objeto del contrato sea la invención misma, en cuanto el artista haya adquirido el compromiso, mediante retribución y tal vez con anticipación, por parte de otro, de los gastos (salvo, en la solución opuesta, el derecho al reembolso por medio de la *actio locati)*, de aplicar la propia actividad, experiencia y conocimientos técnicos, para buscar y conseguir cualquier nueva invención ó procedimiento en un terreno determinado, pues entonces el descubrimiento hecho se adquiriría por el arrendador y no estaría autorizado el artista para solicitar la patente en nombre propio.

25. *b)* Puede á su vez tratarse de arrendamiento de servicios *(locatio operarum)* en que el operario pone á disposición del dueño la propia actividad profesional, su fuerza productora, sus energías físicas é intelectuales, para realizar la prestación de trabajo del género fijado en el contrato, y bajo la dependencia, vigilancia y dirección del dueño, que es la forma de contrato predominante en la industria moderna, y aplicada en las fábricas y otros establecimientos que tienen á la cabeza industriales auxiliados por su numeroso personal.

Ciertamente, junto al inventor independiente por obra de su ingenio y energía de iniciativa (por ejemplo, Tomás Edison) existe hoy la oficina de invenciones, ósea el cerebro inventor de una gran empresa industrial, compuesta de cierto número de retribuídos, precisamente para que con sus ideas y ciencia contribuyan á encontrar nuevos elementos de fortuna para enriquecer á dicha empresa. Ejemplo típico es el de la *General Electric Company* de los Estados Unidos de América, la cual gasta anualmente varios millones en un establecimiento con millares de operarios para el desarrollo de inventos útiles. Á la cabeza de los diferentes departa-

(1) Argentina por la solución idéntica en mat. dir. de autor, art. 18, nuestra ley de 1882; belga, 22 de Marzo de 1886, art. 19; austriaca, 26 de Diciembre de 1895, art. 18 (salvo si transmite al mismo tiempo los medios de reproducción de la obra de arte, por ejemplo, molde, matriz, etc). (Véase también los números 294 y siguientes, en materia de dibujos y modelos industriales.)

mentos hay numerosos ingenieros, cada uno para el perfeccionamiento de las innovaciones sugeridas por las necesidades de su especial sección. Existe allí un laboratorio de investigaciones científicas. Por término medio, dicha sociedad saca todos los años cerca de 500 patentes, y á su nombre, mientras los inventores reciben ordinariamente por cada invento una compensación añadida á su sueldo (1).

Ahora bien; se pregunta á quién corresponde originariamente el invento realizado por el operario, empleado ó director en tal estado de cosas; esto es, si al dueño, en cuanto la creación del trabajador se refiere á su calidad de principal, y á la relación de representación, ó al trabajador que ha concebido y realizado el invento por efecto de su calidad y conocimientos particulares.

Algunas leyes han resuelto la duda, pero con disposiciones en sentido diferente.

Así la ley germánica de 1876 sobre dibujos y modelos de fábrica es favorable al dueño (2). Igualmente la ley danesa de 1894 (3) y ciertos decretos de Suiza en 1895 (4), partiendo de conceptos

(1) French Strother, en el diario *The World's Work*, Junio, 1905.

(2) Párrafo 2, referido en el núm. 296.

(3) Art. 3º, 2.º párrafo: «Quien está al servicio del Estado ó lo ha abandonado hace menos de tres años, no puede sin autorización solicitar patente por invento, estimándose que éste se debe al trabajo realizado en el tiempo en que estaba al servicio del Estado.»

(4) *Deliberación del Consejo Federal* sobre el derecho de propiedad y uso de los inventos debidos á funcionarios públicos de la Confederación: «El Estado se reserva el derecho de usar en su beneficio todos los descubrimientos hechos por aquéllos en la práctica del empleo, salvo la facultad de concederles una compensación, si son importantes y útiles al Estado.

»Respecto á los extranjeros ó á los particulares domiciliados en Suiza, corresponde al funcionario público el exclusivo ejercicio de sus inventos y patentes. Pero si se trata de defensa del país ó de seguridad general, puede el Estado reservarse el invento previa la correspondiente indemnización, prohibir que se publique ó venda á extraños.

»Por las mejoras de fabricación no les corresponde indemnización, pues están obligados á buscar las mejoras y simplificaciones en su ejercicio».

Puede dudarse, sin embargo, si se podría por acuerdo del Gobierno derogar la disposición del art. 1.º, ley de 1888 sobre patentes que aseguraba el derecho exclusivo de ejercicio, etc., á los autores de los inventos. Otra cosa es la derogación en orden de servicio, como expresamente la de 17 de Octubre de 1901, art. 15, para los empleados de ferrocarriles federales, según la cual «la administración se reserva el derecho de servirse para su propio uso y sin compensación, de los inventos realizados en la ejecución de su servicio ó su directa conexión con el mismo..., en la ejecución de un cargo general ó especial, bien se trate de la creación de un nuevo invento ó de la mejora de uno existente...»

Véase sobre tales puntos Kohler, *Handb.*, pág. 341.—Schanze, *Schweiz. Patentrecht*, 1903, pág. 26.—Melli, en *Gewerbliche Rechtsschutz u. Urheberrecht*, 1905, pág. 38 y si-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

inexactos llevados á consecuencias exageradas y por lo tanto inadmisibles, han pretendido asegurar al Estado los derechos de privilegio por los inventos de sus funcionarios.

Á su vez la ley austriaca de 1897 (1) ha resuelto la controversia en favor de los operarios y empleados.

Nuestra ley calla, por lo que la resolución se busca en los convenios de las partes y en su defecto, en las normas generales del derecho civil. Así:

1.º Si existe un convenio particular ó una disposición de servicio de los reglamentos de fábrica debidamente publicados, y por lo tanto que ligan por su aceptación tácita, no podrá surgir ninguna cuestión. Así el dueño que en ocasión de su contrato de arrendamiento de obras haya estipulado expresamente que todos los inventos hechos por sus empleados le corresponden, la estipulación, siendo lícita, será ley entre las partes y deberá ser ejecutada cualquiera que sea la importancia del invento realizado y aunque no esté en ninguna relación con la retribución escasa del trabajador (2). Pero tal acuerdo deberá interpretarse restrictivamente (artículo 1.162 Código civil francés y 1.137 Código civil italiano) y por lo tanto limitarse á los inventos que interesan á la industria del establecimiento (3).

Por efecto del contrato el dueño adquiere sin más el derecho de invención, no ya una simple licencia que vendría á crear contrastes y á favorecer la concurrencia del personal mediante licencias á terceros ó ejercicio directo de la invención; y adquiere tal derecho originariamente, no por transferencia que le hace el inventor; si bien debe considerarse sobrentendido que el invento, cuando no aproveche al dueño que renuncie á valerse de él, corresponda á su autor (que únicamente con esa condición ha inventado más bien que para sí, para el dueño), y no cae en dominio público. Solamente en el caso en que el derecho de invención fuese atribuido

guientes.—Guyev, *Zukünft. schweiz Patentr.*, 1907, pág. 18 y siguientes. Sobre la cuestión en general, v. Hammer *Das recht der angestellten an den erfindungen*. Nuremberg, 1907.—Siemens. *u.* Budde, ídem, Berlín, 1907.—Bolze, ídem, Leipzig, 1907.

(1) Párrafo 5.º, 2.ª parte: «Los obreros y empleados del Estado se consideran autores de los inventos hechos por ellos en el servicio, si no se estableció otra cosa por contrato ó reglamento de servicio.»

(2) Seligsohn, núm. 23, párrafo 3.º—Pouillet, núm. 187.—Cottarelli, l. cit., núm. 138. Trib. Lille, 28 de Mayo de 1897, *Ann. Propr. Ind.*, 1897, 243.

(3) Allart, *Tr. des Brevets d'invention*, 1896, II, núm. 147.—Mainié, ídem, I, número 1.031.

al trabajador podrá éste como *dominus* haber contraído la obligación de ofrecerlo en venta al dueño en condiciones que deben fijarse ó estipularse (por ejemplo, mediante un cierto premio, ó coparticipación en las utilidades por el ejercicio del nuevo descubrimiento, etc.); pero la adquisición del derecho se hace siempre á favor del inventor y el dueño tiene solamente la acción *ex contractu* para obligarlo á que transfiera (1).

Ciertas leyes, inspiradas en consideraciones sociales de defensa de los trabajadores, y á fin de sustraerlos al peligro de la explotación de su ingenio, en cuanto por las condiciones de necesidad en que se encuentran son fácilmente inducidos á renuncias sin indemnización correspondiente, han amenazado con la ineficacia del pacto que concediera al principal la adquisición del derecho de invención (2). Se entiende, no obstante, que no está sujeto á dichas restricciones el caso en que la busca de inventos ó mejora en una industria y los trabajos hechos en virtud de ello formen objeto especial de la prestación del dependiente, porque está en la naturaleza del contrato que la actividad desplegada en tales investigaciones y tentativas aproveche exclusivamente al dueño, lo que particularmente se verifica en las empresas constructoras de naves, máquinas, etc. (3). En dicha situación, el operario presta su trabajo ligado á la dirección dada al trabajo por el dueño, y obra en la inteligencia no ya de constituirse un derecho de autor sobre los descubrimientos buscados, sino de hacer entrar éstos en el dominio del principal, y de atribuir á éste su patente en cumplimiento de la prestación contraria á que está obligado; porque de otro modo el contrato de trabajo sería sin causa, pues impedido el propietario del establecimiento de realizar la invención en su industria

(1) Kohler, *Handbuch*, pág. 243.

(2) Ley austriaca, párrafo 5.º, 3.ª parte. «No tienen eficacia legal los acuerdos contractuales ó las disposiciones de servicio encaminadas á sustraer á un empleado ó personal de una empresa industrial las ventajas derivadas de sus inventos hechos en el servicio.» Á su vez el Congreso jurídico alemán celebrado en Kiel en Febrero de 1906, ha votado el principio de que el invento del empleado le pertenece, pero que puede convenirse lo contrario entre patrono y dependiente con plena libertad contractual. La misma resolución se adoptó en el Congreso de química aplicada, celebrado en Roma en Abril de 1906, hecha expresa excepción para los pequeños perfeccionamientos utilizados en un establecimiento, que corresponden al titular de éste en vista de la dificultad de determinar su autor.

(3) Couhin, II, pág. 222.—Pouillet, núm. 188.—Huard, II, núm. 229.—Véase también en materia de der. de autor en ob. literarias, mi *I giornali e la leg. comm.*, núm. 90 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

si no adquiere el derecho de su dependiente, está ligado entonces con respecto á él con las mismas restricciones que sirven para los extraños.

26. 2.° Á falta de convenios no es posible establecer principios generales, debiendo buscarse la solución principalmente en el examen de las circunstancias de cada caso particular. Sin embargo, una distinción se hace, que es de gran influencia, esto es:

¿Entra el invento en el círculo de los trabajos y obligaciones profesionales del empleado? Corresponderá generalmente al dueño. En efecto, es lógico que el operario que trabaja de manera estable en los servicios y dependencias de una Empresa, que debe seguir sus instrucciones, órdenes ó inspiraciones en la ejecución de su cometido, que es, por lo tanto, un órgano de la producción económica ajena, no adquiera para sí ni para sí posea, sino para el sujeto de la industria, el empresario, que será, por lo tanto, el titular de los descubrimientos hechos (núm. 385) (1).

El invento, ¿es extraño á la industria en que se ocupa el operario, ó al empleo que se le ha confiado en la misma y recae, por lo tanto, en un campo de actividad diferente de la que debe desplegar con ocasión de sus deberes? El derecho de invención corresponderá al dependiente (2).

Poco influye en la resolución la circunstancia de que el descubrimiento tenga relaciones con los trabajos encomendados al operario ú ocasionalmente se relacione con ellos, ó sirva para facilitar su ejecución, ó que para alcanzarlo haya utilizado aparatos del establecimiento en vez de valerse de los medios privados de su propiedad, ó haya descuidado el propio trabajo, etc.; del mismo modo que él no podría en el primer caso de la distinción fundar pretensión ninguna en el hecho de haber conseguido el invento fuera del establecimiento, ó en las horas de reposo, ó de haber pedido y obtenido su patente después de romper sus relaciones de servicio, si la idea fué concebida y realizada, en su principio fundamental y en sus partes esenciales, cuando el contrato de trabajo existía aún, y así el certificado, conseguido esto no obstante, daría derecho á reivindicación por parte del principal como usurpación de sus derechos (núm. 234 y siguientes). En el caso de ejercitar la acción, el principal deberá suministrar la prueba de la usurpación, lo que no es fácil, especialmente tratándose de personal, debiendo demostrarse que el invento se realizó durante el servicio, no posteriormente, y que por consecuencia el privilegio no correspondía al dependiente (1).

(1) Isay, *Patentgesetz*, pág. 89 y siguientes.—Seligsohn, idem núm. 23, párrafo 3.° —Schindler, *Erfinderrecht der Arbeiter, angestellten*, etc., 1895, pág. 26.—Vidari, *Corso di dir. comm.*, III, 1902, números 2.154 y 2.259.—Cottarelli, núm. 139.—Amar, *Manuale della Propr. industriale*, pág. 37 (y sentencias cit.).—Pouillet, núm. 188.—Ap. Milán, 30 de Mayo de 1893, ley 1893, II, 449 (en cuanto al perfeccionamiento de un invento provisto ya de patente á favor del dueño).

(2) Trib. imperio alem., 26 de Abril de 1905, *Blatt f. Pat., Must. u. Zeichenwesen*, 1906, pág. 263 (en el caso de un invento para agotar y trabajar los pozos de una mina hecho por el director técnico de ésta, en que se reconoció que le correspondía la patente, porque su misión no era dedicarse á inventos, sino utilizar los inventos aptos para facilitar el trabajo, además de que adquirió la patente con pleno conocimiento de la sociedad, dió licencias á terceros, percibió cantidades y pagó las tasas anuales sin protesta de aquélla).

Para obviar estas dificultades, se inserta muy á menudo en el contrato de trabajo la cláusula expresa de que, declarada por el operario una invención para alcanzar el privilegio dentro de un año de cesar en el servicio, se reputa que se ha hecho en el tiempo de dicho servicio si aquél no suministra la prueba en contrario.

27. La situación es la misma, cualquiera que sea la persona del trabajador (operarios, encargado, director, etc.) ó la calidad del dueño (particular, sociedad, cuerpos morales, etc.). Las normas expuestas sirven, pues, también en las relaciones del Estado con sus empleados.

El funcionario público es un arrendatario de servicios como otro cualquiera. Es, pues, capaz de adquirir privilegios por sus inventos, y si no se oponen disposiciones para su ejercicio, puede también llevarlos á la práctica directamente. Pero también para éste sirven las reservas y distinciones antes indicadas, trátese de trabajadores adscritos á Empresas industriales del Estado como ente privado, ó de técnicos ó especialistas aplicados á establecimientos científicos ó profesionales colocados por el Gobierno á fin de que realicen investigaciones, estudios y experimentos en interés público.

El proyecto austriaco de 1893 sobre privilegios había introducido una disposición particular para los empleados gubernativos, la cual confería al Estado el derecho sobre los inventos de los pri-

(1) Trib. imp. alem., en *Jurist. Wochenschr.*, 1902, núm. 368.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

meros, alcanzados en su servicio á consecuencia de estudios y ensayos por cuenta del Gobierno, ó á expensas de éste. Pero dicha norma no fué aprobada, fundándose en la consideración más moral que jurídica de que el empleado que dedica toda su actividad científica al Estado y consigue de él los medios para sus descubrimientos, no realiza por esto sólo inventos en provecho exclusivo del Estado, ni trabaja en servicio de la industria del Estado, sino por el progreso de la ciencia.

No es, por lo demás, raro el caso de cláusulas contractuales por las que el Estado, en la organización de ciertos servicios de carácter industrial, se reserva, ó declara de dominio público, todos los inventos realizados en tal terreno por sus propios funcionarios, sin distinguir si han sido creados y están comprendidos en la misión confiada á éstos, ó son extraños á los trabajos ordinarios impuestos á los mismos, y, por lo tanto, fuera de sus funciones (1).

IV

28. El invento puede tambien resultar de la colaboración de varios autores reunidos para un objeto idéntico, con idea de hacer común el resultado de sus esfuerzos, es decir de tener cada uno parte en el descubrimiento obtenido (núm. 294) (2).

Puede ser que la obra de cada colaborador, considerada separadamente, no realice todavía el invento por falta de alguno de los elementos esenciales, por no contener por sí algún desarrollo de un problema técnico; esto no obstante, el derecho sobre el invento surge cuando todos han puesto en común los resultados de su obra, bien desde el principio de las respectivas investigaciones, ó cuando éstas han sido realizadas particularmente.

La colaboración presupone un tácito y expreso acuerdo en una común actividad creadora, pues si dos ó más personas, sin tener noticia una de otra, se aplican á la solución de un problema en el mismo campo industrial y cada una resuelve una parte de él, no podrá cada una de ellas ejercitar derechos sobre la parte inventada

(1) Picard y Olin, *Brev. d' inv.*, núm. 25. — *Pand. belges*, v. *Brev. d'inv.* núm. 33.

(2) Nouguier, núm. 49. — Mainié, I, núm. 732. — Pouillet. núm. 90. — Huard, II, página 116. —Kohler, *Handb.*, pág. 245 y siguientes.—Isay, pág. 140.—Seligsohn, núm. 12, párrafo 3.°—Cottarelli, núm. 145 y siguientes.

por la otra ni pretender la calificación de inventor de la totalidad, sino solamente de la parte descubierta por ella.

Y no basta á la existencia de la colaboración que uno haya suministrado simplemente los medios materiales ó prestado su propio trabajo material para que pueda el verdadero autor de la concepción darle forma completa y realizarla, debiendo concurrir eficazmente con una cooperación intelectual, influir conscientemente en el invento, sea que le corresponda á él la paternidad de la idea que inició un invento determinado, sea que al menos haya con su inteligencia, tomado parte en su realización. Por lo tanto, una mera anterioridad científica en el descubrimiento de un cuerpo, de una ley natural, en la observación de un fenómeno, del cual deduzcan otros todas las aplicaciones industriales de que es susceptible el descubrimiento, no bastaría á conferir la calidad de colaborador en el terreno industrial (números 38 y 71).

La cuota de participación en el invento común se regula según las relaciones civiles que existen entre diversos autores; á falta de las cuales, en el silencio de la ley se reputa igual, porque la naturaleza inmaterial de los derechos de invención no se presta á una graduación de participación en la medida de la cooperación de cada uno, no siendo por otra parte concebible ni posible una evaluación en diverso grado de los esfuerzos particulares, de cuya unión se ha obtenido el invento.

La petición de patente por el descubrimiento común puede presentarse por todos los coautores juntamente, de manera que los nombres de todos los interesados figuren en el certificado, ó por uno particularmente, mas en nombre y por cuenta también de los otros. El título se expide entonces colectivamente en provecho de todos los colaboradores y sin determinación de partes (1). La ley, más bien que prohibir, prevé la pluralidad de titulares, pues la indivisión es un estado jurídico admitido para todos los derechos patrimoniales. La usurpación que se cometiera por alguno de los colaboradores al hacerse expedir una patente á su nombre exclusivo, abriría el camino á la reivindicación por parte de los excluidos, á fin de que su nombre sea comprendido en el título (núm. 234

(1) La concesión de la patente á nombre de varios autores tomados en conjunto, en comunidad, está prevista explícitamente en nuestra ley, art. 49, y reglamento, art. 8.°; francesa, art. 20; austriaca, párrafo 13; húngara, párrafo 11; mexicana, de 1903, art. 8.°; australiana, 1903, art. 32; brasileña, 1882, art. 7.°; inglesa, del 1907, art. 1.° y 12; portuguesa, art. 14.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

y siguientes). Pueden á su vez los autores, separadamente pero al mismo tiempo, presentar peticiones distintas de patente. En este caso corresponde á cada uno de los partícipes la entrega de un título propio, es decir, no en comunidad (1).

29. La adquisición del derecho sobre el invento por parte de varias personas unidas tiene su fundamento:

a) Antes del certificado, en el hecho de que la petición del título sea presentada colectivamente por varios colaboradores, ó por el único autor del descubrimiento y por otro á quien haya transferido en parte los derechos sobre la invención (2).

b) Después del certificado, en el hecho de que el derecho exclusivo del titular de la patente haya sido transmitido á otras personas, sea por acto *inter vivos* (por ejemplo, enajenación de todos los derechos ó parte de ellos), sea por sucesión *mortis causa* (varios herederos ó legatarios).

En el primer caso, la adquisición es á título originario; en el segundo, es derivado.

30. La coparticipación de varias personas en la patente puede ser sólo por partes intelectuales del derecho, pues aquélla es indivisible, no teniendo por objeto una cosa material en que se exteriorice la forma de la idea, sino la concepción, la idea creadora (núm. 15), que no es susceptible de división real como ocurre con las cosas materiales y en los mismos créditos como cosas incorporables. El derecho de invención permanece siempre único y perfecto, y únicamente cada una de las particulares facultades que de él se derivan corresponderá á los copartícipes por cuota. Si, pues, uno de éstos, por acuerdo expreso ó tácito, goza de su derecho separadamente de los demás, esto que es concebible, al no envolver necesariamente el privilegio un ejercicio en común, como ocurre á su vez en la copropiedad de cosas materiales, tendrá sobre la patente, por la parte intelectual de su cuota, los mismos derechos que si fuese único titular *(est totum in toto et in qualibet parte)*. (3). Podrá, por lo tanto, disfrutarla libremente, enajenarla, darla en prenda, disponer de

(1) Kohler, pág.309.—Allfeld, *Komm.* cit., núm. 3.°, *f*, párrafo 3.° ley pat.

(2) Ley australiana, art. 32 (petición de patente hecha por el inventor real juntamente con el cesionario de una parte de interés en el invento); brasileña, art. 7.°

(3) Trib. Bruselas, 9 de Noviembre de 1903 y 22 de Febrero de 1904, pleito Tantot y Herpin, cit. en Anspach y Coppieters, *Dessins et mod. de fabr.*, 1905, pág. 49.

ella por sucesión, conceder licencias, promover acciones de falsificación, etc., en lo referente á su parte intelectual y sin perjuicio de los demás partícipes, ni impedimento para que éstos á su vez ejerciten la patente en la medida de sus derechos, pues están todos en la misma situación jurídica (1).

Como el derecho del copartícipe se refiere idealmente á toda la patente, con la sola limitación de deber sujetarse en su existencia á los derechos concurrentes de los otros interesados, se sigue que cada uno de sus actos de ejercicio y disposición que no choque con los derechos iguales de sus copartícipes, sino que sea compatible con ellos, debe considerarse lícito, mientras los actos jurídicos que alcanzarían al invento en su totalidad (por ejemplo, la renuncia al mismo) no podrán cumplirse por uno solo sin el concurso de los otros derecho-habientes y tampoco por la mayoría de éstos, la cual no tiene poder para perjudicar el derecho de la minoría disidente (2). Se desprende del mismo principio que cuando el derecho de un copartícipe se extinga sin ningún sucesor, por ejemplo, por renuncia, no pueda la invención reputarse que se ha convertido, por dicha parte, en de dominio público suponiendo que se ha extinguido en proporción de tal cuota, mientras por la indivisibilidad de la patente, acrecerá el derecho del otro titular, que no sufrirá ya la limitación del copartícipe (3).

En las relaciones internas entre copartícipes pueden convenirse otras reglas para la regularización de sus derechos y éstas tendrán su plena ejecución; por ejemplo, en cuanto al contenido de la patente, es decir, á sus efectos técnicos, reservando al uno la fabricación, al otro la venta de los productos, ó á uno el disfrute para cierta industria, al otro para industria diferente; ó en cuanto á la extensión, repartiendo el disfrute del invento para determinados territorios, con facultad á cada uno de conceder licencias en su propio ámbito territorial, etc. Tales acuerdos tienen alcance puramente personal, limitado á la forma de disfrute del invento, sin que el privilegio pierda su carácter de unidad. De donde se desprende que el copartícipe que se sale de los términos de su ejercicio co-

(1) Código civil, art. 679; ley brasileña, art. 7.° (de la patente común cada copartícipe puede servirse libremente). Contra. Cottarelli, núm. 145, en cuanto al ejercicio, no en comunidad, de la patente podría llevar á una utilización ventajosa por parte de un titular, mientras otro, inexperto ó pobre, podría no obtener de ella utilidad; si bien no sea ésta una razón jurídica.

(2) Beck-Mannagetta, *Oesterr. Patentr.*, 1893, pág. 205; art. 677, Código civil.

(3) Kohler, *Handbuch*, pág. 493.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

mete una violación del contrato, ó sea de las obligaciones que ha asumido, pero ninguna violación de patente ajena (núm. 139).

Se entiende, en fin, que todos los interesados deben contribuir por partes iguales, si no se ha convenido de otro modo, á las cargas inherentes al privilegio, especialmente al pago de las anualidades (1).

Cuando la patente sea ejercitada en común por los interesados, no podrá cada copartícipe hacerla valer por su propia cuenta sin el consentimiento de los demás, y sin hacer aprovechar á éstos de los beneficios conseguidos en su disfrute particular.

Para la administración y mejor disfrute de la patente los acuerdos de la mayoría de los interesados serán también obligatorios para la minoría disidente (Código civil, art. 678).

Por otra parte, cada acto jurídico del particular encaminado á la conservación del privilegio, y, por lo tanto, útil al interés de la comunidad, tendrá plena eficacia también respecto á los otros derecho-habientes. Esto ocurre con el pago de los tributos hecho para impedir la caducidad del certificado, el cual dará derecho al reembolso de la cuota que corresponde á los demás; de la práctica de la patente, necesaria para evitar su extinción; de la acción encaminada á perseguir los actos de violación de dicha patente, sin que pueda el falsificador oponer la falta de presentación en juicio de los otros titulares (2), tratándose aquí también de un acto conservativo, cuyo efecto será hacer concurrir á los comunistas en los gastos eventuales de pérdida del pleito si el actor no puede ser acusado de imprudencia ó negligencia al sostener los derechos de la comunidad (3) y someter á la autoridad de cosa juzgada aunque le sea contraria. Por otra parte, la condena del falsificador aprovechará á los comunistas, á los cuales se satisfarán los daños en la completa cuantía liquidada en la sentencia, salvo la repartición posterior entre ellos en proporciones iguales.

También en las acciones propuestas por terceros contra cada comunista acerca de la validez, extensión ó extinción del privilegio, estará aquél legitimado pasivamente para contradecir y sostener los derechos de la comunidad.

(1) Picard y Olin, núm. 462.—Pouillet, núm. 298.

(2) Ley austriaca, párrafo 13, segundo capítulo (cada partícipe tiene derecho á perseguir judicialmente las violaciones del privilegio).—Ley suiza de 1907, art. 9.º—Kohler, pág. 496.—Isay, nota 85, párrafo 4.º—Allfeld, núm. 3.º, *f*, párrafo 3.º

(3) Pouillet, núm. 299.—Código civil, art. 676.

Las ventajas obtenidas por el ejercicio en común del invento se dividen entre partícipes en proporción á sus cuotas respectivas, las cuales, sin embargo, se presumen iguales mientras no se pruebe lo contrario; en iguales proporciones se dividen las cargas de la comunidad y las pérdidas relativas (Código civil, art. 674).

31. También en caso de ejercicio de la patente en comunidad corresponderá á cada partícipe que conserva la plena propiedad de su cuota y de sus utilidades correspondientes, el derecho de enajenarla libremente, empeñarla, etc., sin necesidad del consentimiento de los otros, pues limitada la transferencia á la porción que vendría á corresponder al partícipe en la división (Código civil, artículo 679), quedan, por lo tanto, á salvo los derechos de los otros interesados.

Se duda de la eficacia de la licencia consentida por un solo copartícipe sin el consentimiento de los demás. Hay quien la considera válida, quedando á salvo á estos últimos la acción de daños contra el que la concedió por el perjuicio que hayan experimentado (1). Á nosotros nos parece que, tratándose de un acto de ejercicio referente al interés común de los partícipes, fuera del caso en que el privilegio no pueda disfrutarse útilmente más que recurriendo á licencia (la cual entonces constituiría una medida de conservación), debe corresponder á la totalidad de los interesados, ó á quien, por su mandato expreso ó tácito, se encarga de poner en práctica el invento (2), conceder á los terceros el uso de éste (3).

32. La comunidad puede hacerse cesar mediante división, porque ninguno está obligado á permanecer en aquélla. Si no existe un pacto expreso para su continuación por tiempo determinado no superior á diez años (dentro de cuyo límite el pacto sería válido, art. 681, primer párrafo, Código civil), no podrá oponerse á quien quiera hacer cesar la comunidad, excepción alguna fundada en que no es tiempo oportuno ó que hay en ello manifiesto perjuicio.

(1) Pouillet, núm. 299.

(2) Cottarelli, núm. 150.

(3) Ley austriaca, párrafo 13, segundo capítulo (en casos de duda corresponde á la totalidad de los copartícipes autorizar licencias).—Ley suiza, art. 9.º (ningún copropietario puede, sin el consentimiento de los demás, conceder licencias y ejercitar los derechos que confiere la patente).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Como no es posible una división real de la patente, no queda otro camino que la venta voluntaria á uno de los copartícipes ó á un tercero, ó la judicial en subasta (1), con el concurso también de los extraños, y no entre los copartícipes solos, para evitar el peligro de que en el concurso eventual entre el inventor, privado acaso de recursos, y el que suministró los medios pecuniarios para alcanzar el descubrimiento, al que se haya concedido una participación en el privilegio, pueda ser éste adjudicado al segundo por precio irrisorio (2). El importe de la venta se repartirá entre los interesados en proporción á sus cuotas.

Podrá también el tribunal, según las circunstancias, en lugar de la venta, autorizar á cada copropietario el ejercicio independiente del derecho de privilegio, es decir, por su cuenta exclusiva y separadamente de los otros.

El convenio por el que se reparta el goce de la patente en cuanto al contenido ó extensión de su ejercicio no implica una división que ponga fin á la comunidad, estando el acuerdo limitado sólo al disfrute de la patente, no al derecho sobre la misma, que es indivisible (números 30 y 139).

V

33. También una sociedad puede, lo mismo que un individuo particular, ser sujeto de un derecho de patente y llevarla directamente á la práctica, ó indirectamente concediendo licencias (3). Las sociedades constituídas para el ejercicio de las patentes son necesariamente mercantiles, en vista del carácter industrial de su actuación y á la idea de utilidad conseguida de ésta y de la venta de los productos (números 122, 257, etc.) (4).

La adquisición del derecho sobre la invención puede ser aquí también: *a)* originario, ó *b)* derivado.

a) La adquisición originaria puede depender de inventos del

(1) Isay, núm. 85, párrafo 4.º—Seligsohn, núm. 12 su párrafo 3.º—Cód. civ. it., artículo 988.

(2) Renouard, núm. 105.—Pouillet, núm. 301.—Cottarelli, núm. 152.

(3) Allfeld, núm. 10, *c*, párrafo 1.º, ley pat.

(4) Guillery, *Sociétés Commerciales en Belg.*, I, núm. 204.—Pouillet, núm. 321.—Cottarelli, núm. 159.

personal en las circunstancias antes indicadas (núm. 23 y siguientes), de invenciones del socio de sociedades colectivas ó en comandita, sea cuando esté obligado expresamente por los Estatutos á dar en provecho de la sociedad sus descubrimientos, entren ó no en el campo de la empresa según la extensión del pacto, sea cuando, á falta de éste, se refiera al menos el invento al objeto de la sociedad, aunque exceda del círculo de sus atribuciones, porque el vínculo social es aún más estrecho y riguroso que las obligaciones que resultan del contrato de trabajo (1). Si el invento fuese del todo extraño á los fines de la sociedad, nada correspondería á ésta, salvo su acción de daños por haber aplicado el socio la propia actividad á trabajos personales, descuidando los intereses sociales (2).

Á veces es un inventor el que, para utilizar su descubrimiento, promueve la constitución de una sociedad de la que se convierte en miembro, y en nombre de la cual se solicita la concesión del título.

Puede también un inventor, aún no privilegiado, conferir á una sociedad sólo el goce del descubrimiento con facultad de solicitar la patente á su nombre, convirtiéndose por lo tanto en titular fiduciario del privilegio, pero, en las relaciones particulares con el socio inventor, permaneciendo en los límites del uso ó disfrute de lo encontrado por éste. Podrá por lo tanto la sociedad, que se presenta como investida del derecho de invención, libremente disponer de ésta, salvo las acciones del socio contra ella sobre la base de sus tratos. Disuelta la sociedad deberá pasarse la patente al socio, de la misma manera que se realiza con el socio que hubiese conferido sólo el disfrute y no ningún derecho sobre la invención.

34. *b)* La adquisición derivada depende de un acto jurídico, por ejemplo, de venta, más á menudo de entrega del privilegio por parte de un socio.

Algunos opinan que la entrega no lleva consigo ninguna transmisión del derecho del invento del titular á la sociedad, conservando el primero la propiedad de la patente como socio, y que por lo

(1) Ap. Douai, 1.º de Agosto de 1900, *Ann. Propr. Ind.*, 1901, 102.—Cód. civ. it., artículo 1.711.

(2) Allart, II, núm. 152.—Pouillet, núm. 195.—Huard, II, núm. 229.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tanto no es preciso que se registre el acto (núm. 140) (1). Pero la afirmación no puede servir para todos los casos (2). En efecto: ó existe entrega del derecho de patente, y entonces se verifica su transmisión á la sociedad, que es entidad distinta de la persona de los socios y por lo tanto adquiere el título en lugar y vez del socio que se despoja de él, si bien lo mismo el concepto de una mera copropiedad de los socios implicaría siempre transmisión de derechos del socio, antes el solo propietario, á los otros socios; ó se confiere solamente el goce del privilegio, y entonces el derecho sobre éste permanecerá siendo exclusivo del socio. Sin embargo, la primera solución debe prevalecer cuando falten estipulaciones en contrario, porque, por el art. 82 del Código de Comercio si no se dispuso de otro modo, las cosas conferidas pasan á ser propias de la sociedad.

Concedido á la sociedad solamente el disfrute del invento, deberá éste ser respetado por los que adquieran después la patente, aunque no se registre el acto (núm. 143). Ningún derecho corresponderá, pues, al socio titular del certificado sobre los beneficios que la sociedad consiga ejercitando el invento, y lo mismo sobre los pagos por licencias concedidas por la sociedad á terceros para el disfrute del mismo.

El pago de la anualidad incumbe á la sociedad en los casos en que haya adquirido el derecho mismo de patente, no si ha adquirido solamente su disfrute, pues la disposición del art. 506 del Código civil que impone al usufructuario todas las cargas anuales, como son los tributos y otros gravámenes que pesan sobre los frutos, no debe aplicarse en esta materia (núm. 150), aunque el goce del privilegio pueda compararse á un usufructo. Si el disfrute no tiene carácter exclusivo sino que está limitado á una licencia, los gravámenes de los tributos estarán á cargo, con mayor razón, del socio privilegiado (núm. 161) (3).

Igualmente la acción por violación de la patente deberá competir á la sociedad en caso de que se le haya conferido el derecho de invención, del que se haya despojado el socio, y aquélla la hará

(1) Bedarride, *Comm. des lois sur les brev. d'inv.*, etc., I, 1894, núm. 254.—Cas. fr., 22 de Marzo de 1898, *Dalloz*, 1903, 1, 397.

(2) Couhin, II, 1898, pág. 266. — Pouillet, núm. 306. — Amar, *Man.* cit., pág. 88, y sentencias cit Es necesario el registro, respecto á los terceros, en caso de sociedad incorporada ó otra á la que confiera todo su activo y las patentes que posea: ap. Turín, 15 de Julio 1890, *Giurispr. tor.*, 1890, 710.

(3) Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*. 1901, pág. 248. — Huard, II, pág. 258.

valer por medio de los administradores ó de los liquidadores, según sean las condiciones de su existencia en que se haya cometido la falsificación; al socio si consintió un disfrute no exclusivo, quedando él entonces como sujeto jurídico del certificado, como se verifica en las concesiones de licencia (núm. 160) (1).

El ejercicio de la patente, cualquiera que sea el contenido de los derechos conferidos, corresponde al gerente en las sociedades colectivas ó en comandita, y á los administradores en las anónimas; y éstos deben dirigirlo á la mayor utilidad social y no á la satisfacción de intereses privados.

El socio ó el administrador que, abusando de la posición ocupada en la empresa, usurpase sus descubrimientos y los procedimientos mantenidos secretos ú obtuviese la patente de ellos en su nombre, si bien habiendo cesado en su cargo, ó salido de la sociedad, sería responsable de los daños, y sujetado á la acción de reivindicación del privilegio por parte de la sociedad (núm. 234) (2).

35. La nulidad de la patente conferida ó adquirida (por ejemplo, porque la invención no sea nueva ó no sea industrial), su anulación por causa anterior al contrato ó su reivindicación porque se trate de invento usurpado, ó finalmente la resolución del contrato de adquisición (por ejemplo, si el privilegio está afectado por gravámenes: núm. 145), además de las sanciones civiles ordinarias contra el socio, es decir, el resarcimiento de los daños ó la exclusión de la sociedad (art. 83 y 186 del Código de Comercio) y la acción de garantía contra el que lo enajenó según las mismas reglas que sirven para las transmisiones, pueden conducir también á la disolución de la sociedad, si se hace imposible conseguir su designio por falta de objeto (3), por haberse constituído para la fabricación de productos según aquel privilegio especial y no según los sistemas comunes.

Si la nulidad, anulación ó reivindicación se refiriese sólo á una parte de la patente no se disolvería cuando la parte que quedase fuera de tal importancia que suministrara suficientes elementos para la empresa social (4).

(1) Pouillet, núm. 311. — Huard, II, pág. 365. — Cottarelli, núm. 154.

(2) Ap. Bruselas, 11 de Marzo de 1871, *Pasicr. belge*, 1871, 2, 211.

(3) Confr. art. 1.731 Código civil; art. 189, núm. 2, Código de Comercio

(4) *Pandectes françaises*, v. *Propr. littéraire, art. ind.*, números 3.828 y 3.836.—Pouillet, núm. 312. — Cottarelli, núm. 155.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La nulidad de la sociedad por incapacidad ó vicio de consentimiento entre contratantes, por inobservancia de las formas establecidas para su constitución (1), implica falta de concesión del privilegio por falta de sujeto jurídico, pues el ente social no llega á constituirse; de modo que el certificado se considera que continua siendo propiedad del socio, si bien, de hecho, se haya ejercitado la patente en común, interviniendo el socio que la confirió y tomando su parte de cuota en los beneficios realizados y en las cargas correspondientes. Como el certificado no pudo entrar en el patrimonio social que no existe, no será por lo tanto un valor social ni podrá quedar comprendido en la liquidación de la comunidad.

La disolución de la sociedad por haber transcurrido el término ó por otro motivo, extingue todo su derecho sobre la patente conferida sólo para el goce, la cual vuelve al socio titular que nunca quedó privado de ella; autoriza á su vez su realización según las prescripciones reglamentarias ó legales sobre la liquidación de la sociedad (art. 197 y siguientes, Código de Comercio), y á la par de los demás elementos del activo, cuando se haya aportado el mismo derecho de invención (2).

36. Una forma bastante frecuente, pero distinta de la sociedad, es la asociación en participación por la que el titular del privilegio, por regla general el autor del invento, conservando sus derechos de patente, se asocia á capitalistas, arrendatarios de obras, etc., para el ejercicio de la misma; dándoles participación en las utilidades y en las pérdidas, en la proporción determinada por contrato y en su defecto, según la disposición del art. 1.717 del Código civil (1.853 Código francés).

Aquí no existe constitución de sociedad, no hay ente colectivo, ni patrimonio social, ni liquidación social al término del contrato, y no existe transmisión. La asociación existe por el simple consentimiento de las partes, independientemente de toda formalidad de documento escrito y publicado (3).

(1) Se entiende por leyes como la francesa, en que los vicios de forma hacen caer en nulidad á la sociedad anónima, mientras por nuestra ley (alemana, suiza, belga, inglesa, etc.) la comprobación del cumplimiento de las formalidades legales, hecha por la autoridad judicial ó administrativa, según los sistemas, subsana todas las causas de nulidad: Cellerier, *Les sociétés anonymes, 1905*, pág. 305 y siguientes.

(2) Mainié, op. cit., I, núm. 1.179 y siguientes.—Thirion y Bonnet, *Législ. franç. sur les brev. d'invention*, 1904, núm. 76.

(3) Couhin, II, pág. 269.— Huard, II, pág.237.

Puede el inventor, sin crear ni sociedad ni asociación en participación, conferir á un capitalista su mismo derecho de patente, pero alquilando su propio trabajo para el ejercicio del invento y estipulando una cierta participación en las utilidades. En tal caso se tendrá enajenación de todo derecho sobre el invento, pero eximiendo al inventor de concurrir personalmente á las pérdidas eventuales de la empresa.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO III

Objeto del derecho de patente.

I. 37. Invención industrial.—38. Diferencia del descubrimiento.—39. Descubrimiento de propiedades particulares de un cuerpo.—40. Condiciones objetivas de la invención: su realidad.—41. Utilidad, y.—42. originalidad del invento.—43. Nuevo resultado técnico.—44. Invención que consta de elementos equivalentes.—45. Variaciones de forma y proporciones.—46. Cambios de dominio de la ley sobre modelos industriales.—II. 47. Diversas categorías de inventos.—*a)* 48. 1.º Producto nuevo.—49. Descubrimiento y aplicación industrial de productos naturales.—50. Extensión del privilegio ó atestado de producto.—51. 2.º Medios nuevos y nuevos procedimientos.—52-54. Aplicación nueva de medios nuevos ó nuevos procedimientos.—*b)* 55. Resultados nuevos.—*c)* 56. Inventos de combinaciones.—57. Diferentes formas de combinaciones.—58. Extensión del atestado correspondiente.

I

37. Para la existencia de un derecho no basta una persona capaz que sea su titular, sino que se necesita también un objeto que constituya su materia. Esto sucede también en los privilegios, en que además de un titular, sujeto del derecho, se necesita un objeto, ó sea un invento susceptible de protección legal.

Esto conduce á examinar las condiciones objetivas de la invención, sus elementos característicos, tanto más cuanto no toda creación en el mismo terreno industrial, representa siempre un invento que protege la ley.

Las leyes no definen generalmente el invento. Algunas indican el carácter de novedad ó el de aplicación industrial del descubrimiento (1), pero se trata de signos exteriores, de condiciones lega-

(1) Por ejemplo, nuestra ley, artículos 1.º y 2.º; francesa, artículos 1.º y 2.º; suiza. 1907, art. 1.º; alemana, párrafo 1.º; austriaca, párrafo 1.º; húngara, párrafo 1.º; española, 1902, sobre la *Propr. ind.*, art. 12; portuguesa, artículos 2.º y 6.º; noruega, art. 1.º

les para conseguir la patente, no de elementos intrínsecos de todo invento; no lo precisan, por lo tanto, ni lo definen. Por ejemplo, la novedad es un extremo implícito de la invención, pero no puede confundirse con la novedad prevista por las leyes como condición para un privilegio válido (1). Para la noción del invento debe, pues, estarse á las condiciones de la ciencia y de la doctrina, no tanto jurídica como técnica, á las cuales llevaría insuficiente auxilio la fórmula restringida de una definición. Así, la aplicación del principio *omnis definitio in jure periculosa* encuentra justificación sobre todo en el terreno de la técnica y de las industrias sujetas á progreso incesante, y, por lo tanto, al peligro de que una definición legal en el presente no corresponda á las exigencias de un porvenir no lejano, una vez encerrado el concepto de invención en los estrechos términos de la definición aceptada. Acrece las dificultades de una noción general, el carácter relativo del invento, por el cual puede sólo determinarse en los casos concretos si, por ejemplo, un nuevo producto realiza respecto á otro preexistente un resultado técnico que da derecho al inventor para asegurarse un privilegio sobre el mismo.

La idea de invento se aclara por el examen de sus diversos aspectos en forma de poderse reconocer los elementos característicos que se refieren á su esencia, y distinguir ulteriormente las condiciones necesarias para que ésta pueda entrar en el dominio de la ley sobre patentes.

Esta indagación sirve, no sólo al juez, sino también al inventor, el cual queda colocado en grado de asegurarse de si está ó no en presencia de un invento, para disfrutar en el segundo caso su hallazgo sin hacerlo público, como secreto de fábrica, antes que declararlo al público al solicitar un certificado que no podrá obtener, ó que, obtenido, no le garantizará ningún derecho exclusivo.

38. Al efecto, se impone ante todo la distinción entre descubrimiento é invento, pues en materia de privilegios no pueden quedar confundidos á causa de sus diferentes resultados. En ciertas leyes (por ejemplo, italiana, francesa, belga, Estados Unidos, etc.) las dos expresiones son sinónimas, pero por mera superabundancia de expresión, refiriéndose tácitamente á las invenciones verda-

(1) Spiro, *Des inventions brevetables*, en *Zeitsch. f. Schweit. Rech*, 1901, pág. 396.—Schanze, *Erfindungen u. Muster*, 1899, pág. 306 (llama tal novedad, *eigenartigkeit*)

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

deras y propias (1). Así el art. 1.° de nuestra ley concede protección á los descubrimientos é invenciones; pero la interpretación dada á tales palabras en el siguiente art. 2.°, demuestra que deben estimarse dignas de protección legal únicamente las invenciones, entre las que se enumera especialmente la aplicación nueva de medios conocidos.

La distinción, descuidada en la doctrina italiana y francesa (2), es muy clara y precisa en los escritores alemanes, en vista de la diferencia de trato entre privilegios obtenidos para la una y para la otra categoría, las cuales no gozan de la misma protección, ni confieren de igual modo derechos de patente.

El descubrimiento supone siempre una cosa ya existente, la invención á su vez una cosa nueva que no existía con anterioridad. Por el primero se ponen de manifesto, se reconocen objetos, fenómenos y propiedades de los cuerpos, cuya existencia no estaba aún comprobada, pues había escapado á la observación ajena; por la segunda se crean nuevos efectos técnicos, con idea de satisfacer necesidades económicas, combinando y utilizando fuerzas de la naturaleza. Así, es descubrimiento la ley sobre la dilatación de los gases, de la caída de los cuerpos en virtud de la atracción de la tierra; es también descubrimiento de nuevas cualidades de ciertos cuerpos, por ejemplo, la acción febrífuga de la quinina, ó la comprobación de que la unión de dos sustancias conocidas forma un cuerpo nuevo, etc.

El descubrimiento así caracterizado no entra en las previsiones de la ley sobre patentes, pues no se conceden atestados por descubrimientos de un cuerpo nuevo ó de nuevas cualidades de éste, ó de nuevas leyes de la naturaleza. Los principios teóricos de la ciencia son el resultado de un descubrimiento, no de un invento; hasta este punto se permanece en el terreno de la demostración de principios científicos, de la teoría, etc., no capaces de apropiación exclusiva (3).

(1) Schanze, *Patentrechtliche Untersuchungen*, 1901, pág. 383.—Kohler, *Handb.*, página 89.—Seligsohn, núm. 6, párrafo 1.°—Isay, núm. 50, párrafo 1.°—Du Bois-Reymond, *Erfindung und Erfinder*, Berlín. 1906.—Guyer, *Zukünft. Schweiz Patentr.*, 1907, página 13.

(2) Por ejemplo, Pouillet, núm. 6.—*Pandectes belges*, véase *Brev. d' inv.*, núm. 51 y siguientes.—Bosio, núm. 18.

(3) Isay, núm. 50, párrafo 1.°—Kohler, *Handb.*, pág. 84.—Seligsohn, núm. 6, párrafo 1.°—Walker, *Patent law of the U. St. of America*, tercera edición, ;1895, páginas 2 y 3.—Pouillet, núm. 61.—Bosio, núm. 38.—Vidari, III, núm. 2.172.—Apéndice Venecia, 26 de Julio de 1894, *Temi Ven.*, 1894, 587.

El principio está afirmado más ó menos explícitamente en numerosas leyes; por ejemplo, italiana, art. 6.°; austriaca, párrafo 2.°; húngara, párrafo 2.°; francesa, art. 3.°; española, art. 9.°; argentina, art. 4.°; rumana de 1906, art. 4.°; mejicana, art. 3.°; peruana, artículos 3.° y 13; rusa, art. 4.°, *a*; suiza, art. 16, núm. 1.

39. Ya en tiempos de la ley francesa de 1844 surgió la discusión sobre si era privilegiable el descubrimiento de cualidades nuevas de un cuerpo conocido. Pero se estimó imposible una respuesta afirmativa, y que tal descubrimiento constituía un invento capaz de tutela legal únicamente si representaba la aplicación nueva de medios conocidos, ó sea cuando las propiedades del cuerpo están dirigidas por el hombre al desarrollo de un problema técnico, á conseguir un efecto técnico.

Así, el descubrimiento de los rayos Röntgen quedó en el campo puramente teórico y por lo tanto fuera del dominio de las patentes, hasta que se dió aplicación del principio en que se fundaban, por ejemplo, para tener un cierto medio de iluminación del cuerpo humano, para fines de tratamiento médico, para examen de alimentos, para producción de ciertas materias mediante la concentración de los rayos sobre los componentes de aquéllas, y para su combinación química. Igualmente, la producción de las ondas hertzianas y su difusión en el espacio, eran conocidas hace tiempo, desde el punto de vista científico; pero Marconi fué el primero que las aplicó prácticamente como medio de comunicación por la telegrafía sin hilos.

Lo mismo puede decirse de toda aplicación y combinación de las diversas fuerzas de la Naturaleza conocidas, que se dirijan á conseguir un resultado industrial, como ocurre en el caso del pararrayos, basado en la naturaleza eléctrica del rayo, de las armas de fuego ó de las máquinas de vapor, fundadas en el principio de la dilatación de los gases, etc.

Pero el hecho es que el descubrimiento abre fácil paso al invento, pues quien haya sido el primero en advertir la cualidad particular de un cuerpo, podrá más fácilmente y con anterioridad á cualquier otro, utilizar el descubrimiento para realizar una invención, por ejemplo, creando nuevos productos por medio de la combinación de determinadas sustancias químicas, como consecuencia de sus propiedades conocidas.

En todos los casos expuestos el certificado se concede, no en

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

virtud del descubrimiento, sino por el resultado técnico conseguido por su medio, es decir, en cuanto éste haya sido utilizado, introducido en la industria para satisfacer las necesidades humanas.

Son otras tantas consecuencias de tales premisas:

a) Que el desarrollo del problema técnico que existe en cada invento, sea efecto de la obra del hombre, la cual entra siempre como elemento de la creación, cualquiera que sea el grado de inteligencia y actividad que haya intervenido, y aunque el invento sea debido al azar, si no obstante, la mente y la mano del hombre ha tenido participación en él, si bien en proporciones menores que en otros casos; de manera que, mientras las materias primeras, las fuerzas, los fenómenos que se producen espontáneamente sin concurso del hombre, no son objeto de privilegio; el derecho á éste surge cuando existe su aplicación industrial por efecto del trabajo intelectual del hombre, y únicamente para dicha aplicación y eventualmente para el nuevo producto obtenido. Dicho concepto está consagrado en el art. 2.º, núm. 5, de nuestra ley, el cual concede privilegio por las nuevas aplicaciones técnicas de un principio científico, pero limitadas á los resultados industriales inmediatos, esto es, á los que fueron encontrados y expresamente indicados en la solicitud, y no para todos los resultados posibles que otros pudieran deducir del mismo invento;

b) Que no interesa que la creación tenga una originalidad científica, bastando una novedad técnica, ó sea la aplicación de un principio ó ley ya conocido para conseguir un nuevo resultado industrial, pues no se confieren patentes por teorías ó máximas científicas como tales (núm. 71);

c) Que el descubridor de nuevas enseñanzas científicas, nuevos métodos abstractos, nuevas teorías, etc., no puede nunca invocar un derecho exclusivo sobre sus concepciones intelectuales, ni impedir á los demás su aplicación á los diversos objetivos industriales posibles, y adquirir la patente para su utilización al dar forma concreta al concepto teórico, encarnando en un invento el pensamiento del que se dedica á la especulación científica (1).

Así se está de acuerdo en que no es posible alcanzar un privilegio por un método de escritura, de estenografía, de registro (1); por un cierto plan de redacción de un vocabulario ó de un manual de direcciones (2) ó por otra forma de reclamos (3); resultados todos dependientes sólo de las actividades físicas ó espirituales del hombre, sin uso ó aplicación de fuerzas naturales, á cuya defensa se encamina la ley sobre derechos de autor, más bien que la de patentes (núm. 60).

(1) Picard y Olin, núm. 99.—*Pand. belges*, véase cit. núm. 81 y siguientos.—Thirion y Bonnet, núm. 10.—Robolski, ob. cit., 1890, pág. 21—Meili, *Prinzipien des schweiz Patentgesetzes*, Zurich, 1890, pág. 30.

40. Pero el invento no puede pretender la protección legal si no es real (4), esto es:

a) Si, desde el punto de vista subjetivo no ha conocido el inventor las relaciones de causa y efecto entre los medios empleados y el resultado que pretende haber obtenido; si no sabe indicar cómo se ha conseguido el efecto técnico y cómo los medios empleados deben ser aplicados, puesto que el invento debe representar el desarrollo efectivo y no la tentativa de desarrollo de un problema, y que la solución presupone la posibilidad de repetición del acto en que se concreta el invento, el cual no debe depender únicamente de las circunstancias ó de la habilidad personal del agente, pues entonces faltaría la norma ó regla envuelta en el concepto de la invención (5).

b) Asimismo si objetivamente tal relación no existe ó no es constante, aunque el medio empleado sirva para realizar el efecto indicado y la invención sea por lo tanto susceptible de ejecución y repetición hasta lo infinito.

En virtud de estos conceptos es por lo que, al presentar la petición de patente, debe el inventor indicar en el título del invento, y explicar en el contenido de la descripción, la eficacia y alcance de dicho invento (artículos 20 y 21 de la ley).

(1) Kohler, *Handb.* pág. 111 y siguientes.—Isay, núm. 51, párrafo 1.º—Seligsohn, núm. 5, párrafo 1.º—Amar, *Manuale*, etc., pág. 17 (en cuanto á un *Registro-valori*), y sentencias allí citadas.

(2) Ap. París, 4 Mayo, 1880, *Ann. propr. ind.*, 1880, 242.

(3) Oficina de las patentes en Alemania, 21 de Noviembre de 1898, en *Blatt f. patentmuster u. zeichenwesen*, IV. 251 (sistema de etiquetas para frascos).

(4) Nuestra ley, art. 7.º (la patente no garantiza la utilidad ó la realidad del invento), francesa, art. 11; rumana art. 3.º; boliviana, de 1858, art. 18; colombiana, de 1868, artículo 7.º; ecuatoriana, art. 18; suiza, art. 3.º; portuguesa, art. 12, etc.

(5) Schanze, *Patentr. Unters.*, pág. 391;—ap. Florencia, 4 de Agosto de 1894, *Giurispr. it.*, 1894, 2, 482;—ap. Milán, 22 de Agosto de 1887, *Monit. trib.*, 1887, 909 (según la cual, en los juicios de nulidad es misión especial de los peritos el examen de la realización práctica del invento, para comprobar si se trata de un invento industrial ó de simples teorías irrealizables).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Puede ser que, por una generalizaetóu infundada, haya llegado el inventor á la existencia de un cierto resultado sólo por simple acaso conseguido, y que efectivamente no exista ni se podría alcanzar por los medios indicados. En tales condiciones, el supuesto invento no es real, sino producido por el error, y como impracticable, industrialmente irrealizable, no podrá ser objeto de privilegio. Una patente de esta clase sería nula si se concediese, y dañosa á la industria, que quedaría privada de las consecuencias más útiles que pudieran derivarse del principio mejor completado y mejor aplicado.

Pero puede también ser que el inventor no llegue á penetrar exactamente el principio cuya aplicación lleva á un determinado resultado industrial, ó á conocer cuáles y cuántas fuerzas naturales han concurrido para producir aquel efecto, caso bien frecuente en las combinaciones químicas. Ahora bien; no obsta á la existencia del derecho del inventor la insuficiente comprensión del principio que sirve de base al invento, pues el error está simplemente en los motivos de éste, no en su resultado efectivo. Por lo tanto, si por ulteriores estudios y experiencias se llegase á adquirir por otro el perfecto conocimiento de los modos de producirse del invento, á dar su exacta explicación, no perdería el inventor sus derechos sobre el privilegio, mientras la obra del segundo no saliera del terreno científico, de la demostración de un principio teórico para el cual no se conceden patentes.

41. El invento debe también satisfacer al extremo de la utilidad, que constituye su elemento económico, ó sea tener por resultado la creación de un nuevo medio de satisfacer las necesidades humanas, hasta entonces desconocido (1). Por el carácter de utilidad, de aptitud para satisfacer necesidades económicas, es por lo que la invención se distingue de otras producciones del espíritu, por ejemplo, obras literarias, artísticas, etc., en las que no concurre dicho extremo, pues son creaciones puramente estéticas, y de los descubrimientos que tienden al conocimiento de los fenómenos ó leyes

(1) Tal extremo está consagrado especialmente en ciertas leyes; por ejemplo, brasileña, art. 1.°, párrafo 2.°, núm. 4, y art. 3.°, párrafo 3.°; Estados Unidos, art. 4.886, «nueva y útil invención ó descubrimiento, etc.»; ley nuestra, art. 7.°; española, art. 5.°; Venezuela de 1882, art. 1.°, suiza, art. 3.°; portuguesa, art. 12.

naturales, que sólo interesan á la ciencia, salvo cuando son utilizados en la industria con aplicaciones prácticas (1).

Todo invento que no ofrezca utilidad alguna en el sentido antes indicado, no da derecho á privilegio. Como no responde á ningún uso, no se prestaría á ninguna actuación con fines económicos, sería un derecho, si llegaba á concederse, sin valor, y, á lo más, se traduciría en una restricción inútil á la libertad del comercio y de la industria.

Así, no correspondería al requisito antedicho el invento que consistiera en un cambio realizado en un producto, sin conseguir para él ninguna nueva ventaja desde el punto de vista del uso, en añadir otros órganos á un mecanismo, que de este modo se haría más complicado y costoso, en una nueva combinación química cuyo resultado no presente en el estado actual ningún interés práctico.

Sin embargo, no es preciso que el resultado útil del invento sea un resultado más satisfactorio en cuanto provea á las necesidades humanas con medios más completos ó económicos que los medios hasta entonces practicados. Á menudo una industria está en posesión de medios más eficaces y de productos menos costosos con relación á los inventos que están surgiendo en un momento dado, que son imperfectos y no realizan en seguida las esperanzas que hicieron concebir, pero cuyos perfeccionamientos podrán aportar más adelante tal vez una revolución mundial, de manera que lleguen á revelar una utilidad hasta entonces no esperada. Así, un globo dirigible podrá parecer, como medio de locomoción, menos cómodo y más costoso que el transporte por naves ó por ferrocarriles; sin embargo, no obstante tal inferioridad y la identidad del resultado, no puede rechazarse este nuevo medio bajo pretexto de que resulta superfluo, comparado con los preexistentes que llenan mejor el mismo objeto.

Igualmente, la utilidad del invento no depende de su valor financiero, de los beneficios que su ejercicio pueda procurar al inventor, pues el éxito de un invento depende en gran parte del gusto y de los hábitos del público, de los recursos de que dispone

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 121,—Schance, *Pantentr. Unters*, pág. 291.—Seligsohn, núm. 9, *a*, párrafo 1.°.—Walker, ob. cit., párrafo 81.
Cas. Turín, 31 de Enero de 1903, *Giurispr. tor.*, 1903, 875; trib. Nápoles, 17 de Junio de 1893. *Movim. giuria.*, 1893, 433 (si bien es indiferente la importancia del invento).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

el inventor en su industria, y en parte también de la mera casualidad.

En relación con lo expuesto, dispone expresamente la ley austriaca (párrafo 55) que las reglas que deben tenerse en cuenta por el presidente de la oficina de las patentes para el examen previo, deben informarse en el principio de "que en tal examen previo el valor del invento declarado no debe sujetarse á ninguna apreciación„. De ahí que, bajo las leyes con sistema de examen previo, no es admisible la investigación acerca de si el invento podrá resultar fructuoso en sus resultados y afirmarlo frente á inventos concurrentes, aun cuando fuese posible apreciar actualmente su valor é importancia, lo que no es fácil, pues puede encontrar en las necesidades del porvenir industrial alimento notable para su desenvolvimiento (núm. 86, 7.º) (1). Tampoco puede deducirse un fundamento de nulidad de la patente, donde aquel sistema no esté en vigor, porque sea mediocre el mérito de la invención y escaso el servicio prestado á la industria respecto á otros inventos más notables (2).

El grado de importancia ó utilidad del invento puede servir únicamente como criterio en la liquidación de los daños debidos al privilegiado por el violador de la patente.

42. Otro extremo de hecho del invento es su originalidad, porque, representando el invento una creación de la inteligencia, el resultado de la concepción del autor, se necesita que cuanto forma su objeto repose sobre una idea nueva, al menos en puntos de mira subjetivos del inventor, y no haya sido tomado de otros, pues en ese caso no sería ya un producto de la actividad del propio pensamiento (3). En efecto, las leyes aseguran el derecho de patente al primero que denuncia el invento, en el supuesto de que éste es su autor. Si aquél, aun correspondiendo en todas sus demás partes á los requisitos objetivos de ley, fuese sin embargo usurpado á otros que hubieran hecho oposición á la entrega del título (núm. 102) ó se hubieran promovido acción de nulidad ó reivindicación por el que estimaba que á él solo le correspondía el invento, debería, ó denegarse el privilegio, ó al menos admitirse al tercero á reivindicarlo ó á promover la nulidad de la patente (número 234 y siguientes). Concurre en este sentido la analogía con los principios sobre derechos de autor de obras literarias y artísticas, en que el autor adquiere un derecho sobre los productos de la actividad propia de su espíritu, lo mismo que sirve para el autor de inventos industriales.

(1) Nouguier, núm. 386.—Picard y Olin, núm. 53.—Pouillet, núm. 17.—Cottarelli, núm. 42.—Allfeld, núm. 2, párrafo 1.º, ley pat.

(2) Ap. Milán, 5 de Mayo de 1897, Ley, 1897, II. 227.

(3) Kohler, *Handb.*, pág. 204.—Gierke, *Deutsche Privatr.*, I, 1895, pág. 882.

Parcialmente diferentes: Schanze, *Patentr. Untersuch.*, pág. 217.—Allfeld, núm. 3, *a*, párrafo 1.º—Isay, núm. 117 y siguientes, párrafo 1.º.

Sin embargo, la originalidad del invento no se confunde con la novedad. En el campo de los inventos, bastante más que en el de las producciones literarias y artísticas, no es raro el caso de que alguien conciba y cree inventos que han sido ya descubiertos por otros y aplicados ignorándolo el primero, que por esto no puede ser responsable de ninguna usurpación. Su invento no deja de ser original, aunque no es nuevo y por lo tanto no suceptible de ser privilegiado.

43. Otra condición del invento, en que especialmente se sustancia su originalidad, es que realice un progreso esencial de la técnica, un nuevo efecto técnico ó resultado, que concrete en sí algún carácter especial que lo diferencie de los medios conocidos y existentes pero la satisfacción de las necesidades humanas (1). Como la finalidad del invento es que la sociedad se aproveche de nuevos medios en el servicio económico del hombre, se comprende que aquél deba representar por sí un progreso técnico, como resultado de la actividad creadora del inventor. La mera utilización de un descubrimiento propio ó ajeno, sin creación de una disposición especial ó combinación que favorezca la utilidad, no es invento. Así ocurre con la aplicación de una ley física conocida que no revele un cierto contenido intelectual, un progreso, por el efecto imprevisto alcanzado, sino que esté en su lugar al fácil alcance de todos los especialistas, de toda persona del oficio (2).

No queda excluída la existencia del invento porque el nuevo

(1) Kohler, *Handbuch*, pág. 122.—Schanze, *Erfind. u. Muster*, pág. 143.—Allfeld, núm. 8, *b*, párrafo 1.º—Trib. fed. suizo, 30 de Marzo de 1900, *Gewerbl. Rechtsschutz*, V, pág. 260; ley rusa, art. 4.º, *e* (incapaces de patente los inventos sin suficiente carácter de novedad y que representen modificaciones de poca importancia á inventos anteriores): portuguesa, art. 8.º (necesidad de que el producto ó procedimiento se distinga de los anteriores por elementos propios y nuevos, que le den una calidad característica).

(2) Trib. fed. suizo, 24 de Marzo de 1901, *Ann. droit comm.*, 1903, 36 (á propósito del objetivo fotográfico Goerz, considerado privilegiable).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

medio presente faltas, si éstas no impiden su aplicación industrial é influyen únicamente sobre el grado del resultado, sobre el progreso efectivo alcanzado desde el comienzo de la creación. Pero otra cosa es cuando se trata de deficiencias irreparables del invento, las cuales representan la falta de actividad creadora, y demuestran que el invento ni realiza ni promete realizar en su consecuencia algún efecto técnico nuevo, y únicamente alcanza un determinado objetivo, del mismo modo que los inventos anteriores limitándose por lo tanto, á una modificación constructiva de éstos (1), que es lo que se verifica, por ejemplo, en el uso de medios equivalentes (núm. 53), ó en las modificaciones ordinarias que los fabricantes acostumbran á introducir en sus industrias sin alcanzar un nuevo efecto técnico, un mejoramiento notable en la calidad de los medios de fabricación ya conocidos.

Tal efecto técnico puede depender: *a)* de la originalidad de los medios empleados (por ejemplo, nuevos órganos, partes de un mecanismo), ó de precedimientos realizados con resultado que vence las dificultades hasta entonces insuperables; *b)* de la originalidad de la combinación ó empleo de los medios ó aparatos conocidos, cuando el resultado obtenido sea más eficaz y notable que el resultado anterior; *c)* de la originalidad de la acción, por ejemplo, de una máquina. La idea de invento puede manifestarse en todos estos elementos á un tiempo ó en uno solo. El invento del todo nuevo se tendrá cuando se unan nuevos órganos en combinación necesariamente nueva para funcionar de un modo nuevo, dando lugar á un organismo igualmente nuevo.

44. No produce efectos particulares ni nuevo efecto técnico el invento constituído por elementos equivalentes á los de un invento anterior y que ejercitan la misma función técnica, mientras el nuevo resultado que caracteriza la originalidad de una invención se aprecia, no por la individualidad de los elementos, sino únicamente por el modo de su funcionamiento.

La equivalencia que se refiere á la forma especial indicada por un inventor para caracterizar su invención, comprende en sí todas las formas posibles, todos los medios y elementos no empleados ni descritos, pero equivalentes por ser de igual valor, es decir, de

(1) Sobre este concepto y diferencias de la invención, v. Kohler, páginas 95 y 122.—Allfeld, núm. 4, *c*, párrafo 1.°.—Isay: núm. 131, párrafo 4.°

la misma eficacia con referencia al desarrollo del problema que es objeto del invento. El estado de las cosas no es, pues, diferente del caso en que todos los medios equivalentes, formas ó elementos fuesen especificados en la descripción de la patente. Aun callando sobre ellos, el derecho de ejercicio exclusivo del invento se extiende á los mismos, sin que sea precisa reserva especial en la instancia.

Se sigue de esto que no constituye un invento nuevo la sustitución de determinados elementos por otros elementos que tengan la misma función técnica, por ejemplo, en la parte de una máquina hecha de madera sustituir á ésta el hierro ú otro metal, pero con la misma finalidad y eficacia, y por lo tanto sin progreso técnico. Trátase, en verdad, de elementos individualmente diferentes, pero que cumplen la misma función, y por lo tanto equivalentes en materia de privilegio (1).

Pero la sustitución de un elemento por otro no excluye de manera absoluta el carácter de invento, si bien se trate entonces de invento dependiente, que entra en el dominio de la invención principal ajena, por ejemplo, si aporta una modificación ó perfeccionamiento á esta última; caso en el que no podrá el autor llevarlo á la práctica más que después de extinguida la patente principal, no antes si no lo consiente el titular de ésta (números 134 y 135).

45. La equivalencia se encuentra especialmente en los cambios de forma, de dimensiones, de proporciones, materia y medios. Su importancia se manifiesta también en los pleitos por violación de privilegio.

a) El cambio de forma no es invento, si no representa respecto al estado anterior un progreso técnico que remedie los defectos inherentes á los mecanismos ó á otros productos anteriores. La ley francesa de 1791 afirmaba expresamente que el simple cambio de forma, de dimensión ó de ornamento no constituye perfeccionamiento privilegiable. El mismo pensamiento domina en la ley de 1844, aun cuando no haya reproducido la disposición, como se revela por las discusiones y declaraciones hechas sobre el asunto (2). Sería demasiado fácil adquirir patentes si bastase simplemente au-

(1) Isay, núm. 136, párrafo 4.°—Seligsohn, núm. 11, párrafo 1.°—Kohler, páginas 105 y 133.—Robolski, *Th. u. pr. Patentr.*, 1890, pág. 217.

(2) Dufourmantelle, *Précis de legisl. industrielle*, 1893, pág. 189.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

mentar ó disminuir las dimensiones ó variar las formas ó la ornamentación de un objeto. Sin embargo, no está excluído que un cambio de forma, de proporciones, etc., aporte un nuevo resultado, realice un efecto particular y distintivo, digno de ser privilegiado (1). Así se estimó con respecto á redondear los ángulos de las cartas del juego, lo que aumenta su duración por el principio de que las curvas disminuyen la tendencia á doblarse las puntas de los ángulos (2); en la forma dada á los instrumentos de música, en los que mediante la supresión de los ángulos viene á utilizarse mejor el recorrido del aire y á mejorarse el sonido de dicho instrumento (3); en el caso de el molinillo de uso familiar, cuyo mecanismo, conocido hace tiempo, se redujo en forma más apta y manejable y con ahorro también, evitando la dispersión de la pimienta que se verificaría teniéndola en polvo sobre la mesa, etc. A su vez no se consideró cambio privilegiable la modificación de forma de un molde para el efecto de dar productos más elegantes, pero no diferentes por naturaleza de los obtenidos anteriormente (4).

b) El cambio de dimensiones queda sujeto á las mismas reglas. Si su aumento, en una máquina ú otro aparato, tiene por resultado un aumento correlativo puramente en cantidad, no en calidad, de la potencia del mecanismo, no se tendrá derecho á privilegio; pero si cuando la innovación produzca un resultado imprevisto y por lo tanto nuevo, y no esté en relación con el cambio introducido (5).

c) Dígase otro tanto del cambio de proporciones (6). Pero en el terreno de la química la variación de la dosis de los componentes de un producto realiza á menudo inventos nuevos y considerables (7).

d) El cambio de materia consistente en la sustitución de un

(1) Nouguier, núm. 465.—Couhin, II, pág. 131.—Pouillet, núm. 62.—Huard, II, página 95.—Bosio, *Privat. ind.*, núm. 43.—Cottarelli, núm. 50.

(2) Cas. fr., 23 de Enero de 1866, *Ann. propr. ind.*, 1866, 88. Contra Bosio, núm. 43.

(3) Bosio, ob. cit., núm. 43.—Amar, *Manuale*, etc., pág. 25.

(4) Ap. Metz. 5 de Mayo de 1858, *Dalloz*, 1858, 2, 174; ap. Florencia, 4 de Agosto de 1894, *Giurispr. Ital.*, 4894, 2, 482 (caso en que á un hilo de plomo por reunión de tubos se sustituyó la reunión de varios hilos entrelazados en cuerda, teniendo las mismas dimensiones y sin nuevos resultados).

(5) Amar, pág. 25, y sentencias allí; trib. fed. suizo, 12 de Julio de 1890, *Gewebl, Rechtssch. und Urheberr.*, V, 274.

(6) Cas. Roma, 5 Mayo 1899, *Giust. Pen.*, 1899, 476.

(7) Pouillet, núm. 69.—Thirion y Bonnet, *Législ. sur les brev. d'inv.*, 1904, número 29.

elemento ú órgano por otro elemento ú órgano equivalente, ó también en la adopción de calidad diferente de la misma materia no constituye invento si no consigue diversidad de resultados; así ocurriría con la sustitución del hierro á la madera en aparatos conocidos (por ejemplo en las naves); pues el único resultado que se sigue de ello es la mayor resistencia y solidez de la construcción, es una ventaja inherente á la materia empleada que es conocida, y asimismo *res communis* sustraída por lo tanto á privilegio; no se tiene, pues, efecto nuevo, imprevisto, sino solamente un nuevo empleo del hierro (1). Se exceptúa el caso en que por un trabajo especial ó preparación de la materia sustituída se obtenga una ventaja inédita é imprevista, un progreso técnico, bien consista en el aumento de producción del aparato, en cuanto queden removidos los obstáculos que se oponían á su eficacia, ó en el perfeccionamiento de los productos, y asimismo en un nuevo resultado industrial (2).

e) El cambio de medios en una combinación puede constituir en ciertas condiciones un invento nuevo, lo que ocurre cuando la sustitución de un órgano por otro conocido produzca efectos particulares por ser su función diferente; de otro modo se tendrá mera equivalencia no privilegiable (3).

46. La modificación formal de un producto que deja sin alteración las cualidades de éste y tiende puramente á conseguir un efecto decorativo, de ornamentación, que satisfaga el sentimiento subjetivo estético, no da derecho á la protección de la ley sobre patentes, sino á la de modelos industriales. Mas como inventos y modelos son objetos diferentes, pero no de naturaleza opuesta, podrá suceder que un producto, rebasando los límites de un mero modelo de gusto, realice también un efecto técnico y entre por lo tanto en la categoría de los inventos; en tal caso, correspondiendo á un tiempo á dos conceptos distintos, podrá servirse de la tutela de la ley sobre privilegios y de la de modelos industriales, según lo que disponen algunas legislaciones (núm. 304).

(1) Trib. civ. Sena, 20 de Febrero de 1905, *Ann. dr. comm.*, 1906, 82 (sustitución de elementos en la fabricación de ciertos materiales de construcción, sin resultado nuevo).

(2) Couhin, II, pág. 128.—Dufourmantelle, pág. 180.—Mainié, núm. 596 y siguientes.—Seligsohn, núm. 11, párrafo 1.º—Cottarelli, núm. 53.—Bosio, núm. 41 y siguientes.

(3) Cas. Turín, 28 de Agosto de 1889, *Foro It.* 1890, 1, 192 (fabricación de otra balanza automática mediante la sustitución de ciertos elementos que conseguían el mismo fin, sin modificación sustancial del mecanismo).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Igualmente los cambios de forma limitados á asegurar un mejor uso del mecanismo ó producto, aun cuando no pueden aspirar á la tutela de las patentes, están admitidos en ciertas leyes al beneficio de la protección sobre modelos de usó (núm. 305). En esta última se trata de las mejoras industriales de los objetos conocidos que aumentan su utilidad mediante una nueva forma ó construcción. Á su vez se protegen por aquélla los inventos que, independientemente de la forma, realizan un progreso en la técnica. De ahí que puede un invento, que represente un objeto plástico, corresponder á las condiciones de entrambas leyes, y en este caso podrá el inventor elegir la defensa de una ó de otra ó de ambas, según los casos (núm. 305).

II

47. Existen diversas categorias de inventos industriales. Nuestra ley, imitando el ejemplo del art. 2.° de la francesa (1), hace de ellos una enumeración analítica, calificando como industrial un invento que tenga por objeto:

1.° Un producto ó un resultado industrial.

2.° Un instrumento, una máquina, un orden, un conjunto ó una disposición mecánica cualquiera.

3.° Un procedimiento ó método de producción industrial.

4.° Un motor, ó la aplicación industrial de una fuerza ya conocida.

5.° La aplicación técnica de un principio científico, siempre que dé resultados industriales. La patente queda aquí limitada sólo á los resultados expresamente indicados por el inventor (artículo 2.°).

Otras leyes omiten toda especificación (2).

Para mayor claridad del asunto dividamos en tres categorías los inventos capaces de patente, esto es:

(1) Artículo reproducido por la ley sueca, art. 1.°; española, art. 12 (con variantes); peruana, art. 2.°; brasileña, art. 1.°, párrafo 1.°; argentina, art. 3.°; uruguaya, art. 4.° tunecina, de 1888, art. 2.°; guatemalteca, de 1897, art. 3.°; salvadoreña, de 1901, art. 2.°, etc. La ley brasileña, de Guatemala y Salvador contienen la edición sobre patentes de perfeccionamiento.

(2) Por ejemplo, ley belga de 1854, alemana, suiza, austriaca, húngara, rumana, rusa, portuguesa, japonesa, etc.

a) Los inventos consistentes en cuerpos ciertos y determinados, materiales; los cuales se subdividen en productos, si se mira á los objetos en sí mismos, en medios, si se considera su empleo para los fines de una producción ulterior (órganos, agentes, máquinas).

b) Los inventos consistentes á su vez en un simple estado de cosas incorporales, los que también se subdividen en procedimientos (para conseguir ciertos efectos), y resultado (el efecto obtenido).

c) Los inventos de combinación, que representan una variedad ó especie particular de los anteriores.

En vista de la analogía de los principios que regulan los medios nuevos y los nuevos procedimientos, trataremos de ellos al mismo tiempo.

48. *a)* 1.° Un producto industrial es un cuerpo cierto y bien precisado en el espacio, caracterizado por sus cualidades, así como por su mera forma, y que tiene un valor económico en sí, y no solamente como medio para hacer conseguir un efecto técnico determinado (1). Así, tanto una nueva materia colorante ú otro producto químico, como un aparato movible ó utensilio ú otro producto mecánico, que se distingan de los otros productos existentes y conocidos, representan pruductos nuevos capaces de patente (2).

Para algunas leyes, por ejemplo, la alemana y la austriaca, el producto consiste ó en un medio de trabajo, es decir, aparato, máquina, etc., ó en un objeto fabricado ó mercancía, pues todo invento, considerado en sentido amplio, tiene por objeto uno de estos dos resultados. Según esta condición, el producto sirve ó para la satisfacción de necesidades inmediatas, ó para la creación de medios que satisfacen igualmente estas necesidades; de donde no existiría ningún concepto contrapuesto entre mercancías y medios, pues en la industria de máquinas los segundos son también sin duda mercancías, es decir, productos de tal ramo de la industria. Desde semejante punto de vista no hay producto que no sirva á su vez de medio para conseguir un cierto resultado ú otro producto; sirvan de ejemplo los materiales utilizados en las industrias, los objetos de consumo y todos los instrumentos y máquinas (una materia co-

(1) Picard y Olin, núm. 59.—Cottarelli, núm. 48.

(2) Ap. París, 22 de Febrero de 1901, *Gaz. Pal.*, 1901, 1, 518 (en cuanto al carburo de calcio).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

lorante es un medio de dar color; una máquina litográfica sirve para fabricar litografías, etc.) (1).

Pero puede un objeto ser capaz de patente como medio y no como producto. En ciertos casos éste no está protegido, pero el inventor encuentra suficiente garantía en la patente para el medio ó el procedimiento (números 72 y siguientes).

Viceversa, el inventor de un producto puede solicitar patente de su invento, sea como producto, sea como medio, sea como medio y producto al mismo tiempo, y en estos diferentes casos son diversas las consecuencias, según la extensión dada á la patente.

En fin, el campo de la protección de los privilegios no es en todas partes tan amplio para autorizar aquella clasificación. Así la ley suiza de 1888 reconocía únicamente los privilegios de productos que pueden representarse mediante modelos, por lo tanto bajo forma sensible, corporal (2), y excluía por consiguiente los privilegios de procedimientos (3), no solamente los químicos, sino también los mecánicos, y asimismo las nuevas aplicaciones de medios conocidos (4), y hasta los mismos productos de naturaleza material, pero no individualizados, que no eran representables por modelo, por ejemplo, una nueva especie de pólvora (números 74 y 94) (5).

49. Para que el producto sea nuevo á los efectos de la patente, no es necesario que anteriormente no se tuvieran productos análogos, con tal de que éstos se diferencien de aquél por caracteres propios esenciales. Así es que no obstante conocerse hace tiempo los naipes, se admitió como un invento de producción el sistema de fabricar tales naipes con ángulo redondeado (núm. 45).

(1) Maunoury, *De l'usage des produits brevetés*, en *Ann. propr., ind.*, 1897, página 283.

(2) Art. 1.°—Kohler, *Handbuch*, pág. 177.—Spiro, *Inventions brevetables*, en *Zeitschr. f. Schweiz. Recht.*, 1901, páginas 402 y siguientes.

(3) Schanze, *Schweiz. Pantentrecht*, 1903, pág. 19.

(4) Trib. federal suizo, 27 de Abril de 1900, *Propriété industrielle* de Berna, 1901, pág. 79.

(5) La finalidad de esta restricción era que la existencia de un modelo simplifica las causas de falsificación, impide que se den patentes por inventos apresurados y sirve para excluir de patente las industrias químicas según los deseos de cierta doctrina. Pero este requisito fué criticado porque no llega á alcanzar á todos los casos posibles que pueden concretar el concepto de una invención y porque bastaba una disposición particular de ley que declarase no privilegiables los productos químicos. En efecto, la ley de 21 de Junio de 1907 ha suprimido aquella limitación, como se desprende de los artículos 1.°, 2.° y 50.

El descubrimiento de un producto natural, de una sustancia, de un cuerpo anteriormente desconocido, no confiere el derecho á la patente como producto industrial nuevo. No puede el descubridor monopolizar por esto solo aquel producto, prescindiendo de toda aplicación industrial, y por lo tanto impedir á los demás adquirirlo en otra parte (ejemplo, en otras minas, fuentes, etc.) y de servirse de tales cuerpos (1). Así el descubrimiento de una sal nueva en un yacimiento determinado no impide á los demás hacer provisión de sal extrayéndola del agua del mar. En general no es confiscable en provecho propio el descubrimiento de cuanto queda comprendido bajo el nombre de materia primera.

Pero la aplicación, la utilización, con idea de un resultado industrial, de un nuevo producto de la naturaleza ó de sus nuevas cualidades conocidas, constituye un empleo capaz de patente. Esto se consideró, por ejemplo, en cuanto al descubrimiento del fosfato de cal y de sus propiedades fertilizantes, para el que primero tuvo la idea de aplicarlo como abono en la agricultura (2).

Lo mismo ocurre con la aplicación nueva de un producto ya conocido; éste, empleado primeramente para un uso, puede ser después aplicado á un uso diferente del primero, y resultar realmente nuevo en su aplicación, y por lo tanto capaz de patente.

Dígase lo mismo de la aplicación industrial de nuevos fenómenos ó fuerzas naturales (núm. 52).

50. El privilegio de un producto confiere el derecho exclusivo á su fabricación, por lo tanto con prohibición á los demás de crearlo, aunque sea por medios esencialmente diversos. Así, no sería permitida la fabricación del mismo producto químico, de la misma materia colorante, etc., valiéndose de otro procedimiento, aunque fuera nuevo. Podrá el nuevo medio ó procedimiento representar un perfeccionamiento y ser privilegiado, pero no dará derecho á su inventor para emplearlo en la fabricación del producto mientras dura la patente conferida para aquél, si no lo consiente su titular (3).

(1) Pouillet, núm. 24.—Cottarelli, núm. 54 y siguientes.

(2) Ap. Nápoles, 4 de Marzo de 1895, *Trib. giud.* 1895, 89 (el uso de una sustancia como existe en la naturaleza y según sus cualidades conocidas no es privilegiable).

(3) Calker, *Delikte gegen Urheberr.*, pág. 149. — Nouguier, núm. 396. — Pouillet, número 23. — Thirion y Bonnet, núm. 13.—Ap. Pau, 14 de Enero de 1899, *Gaz. Pal.*, 1899, 1, 428; Trib. Sena, 2 de Marzo de 1906, *Ann. dr. comm.* 1906, 82 (relativa á la patente para fabricación del nuevo cuerpo llamado *Ionone* y sus derivados, esto es violeta artificial).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La extensión que tiene la patente para un producto constituye un serio obstáculo al progreso de la industria: razón por la que ciertos Estados proscriben las patentes de productos, al menos para los obtenidos por procedimientos químicos (núm. 74).

51. 2.° La invención de nuevos medios ó nuevos procedimientos, si bien por regla general no crea nuevos productos ni añade nuevos elementos á las cosas que la industria puede consumir ó emplear, aporta cuando menos otros agentes de producción de dichos productos, y como tal es susceptible de ser privilegiada (1).

Se entiende por nuevos medios, nuevos métodos ó nuevos procedimientos, etc., los nuevos agentes (químicos) ú órganos (mecánicos), cuya aplicación ó empleo sirve para la preparación ó fabricación de un producto industrial, ó á la obtención de un resultado igualmente industrial; ó sea, en otros términos, todo nuevo agente, elemento, fuerza física, química, fisiológica, etc., que está en la naturaleza á disposición del hombre y de la que éste se vale para obtener aquel efecto. La característica del invento está en el empleo, para tal fin determinado, de los nuevos medios, procedimientos ó agentes; lo que envuelve ya un beneficio esencial para la sociedad, si bien no crea nuevos productos. Así, el invento de la hélice introdujo un medio nuevo para hacer marchar á los navíos y obtener un resultado industrial.

La clase de los inventos de procedimiento tiene especial importancia en las leyes que excluyen de la protección de las patentes los inventos de productos químicos (núm. 74). El resultado del invento de procedimiento se sustancia en el descubrimiento de un procedimiento nuevo apto para hacer obtener de otro modo un producto ya conocido, á veces en la creación de un producto nuevo con propiedades imprevistas y útiles en la industria, empleando un método nuevo ó ya conocido.

52. El invento de un nuevo medio es poco frecuente. Citemos como ejemplo la invención de la hélice. Mas frecuentemente, el invento consiste en la aplicación nueva de medios conocidos, ó sea en el empleo de medios, fuerzas, órganos, etc., conocidos, para obtener de ellos un resultado diferente del que hasta entonces ha-

(1) Nouguier, núm. 404.—Allart, I, núm. 20.—Couhin, II, pág. 78.—Mainié, núm. 169. Pouillet, núm. 28.—Huard, II, pág. 37.—Bosio, números 45 y 46.

bian producido. El resultado puede ser nuevo, pero no es necesario; bastando sólo que los medios no hayan sido empleados anteriormente para obtener el resultado que dan esta vez. Así, por ejemplo, el gas del alumbrado es conocido y también se conoce hace tiempo la electricidad. Ahora bien; el que aplicase primero la electricidad á la producción de aquel gas, haría una aplicación nueva de un medio conocido, susceptible de patente, no obstante que el resultado, la producción del gas del alumbrado, no sería nuevo. Por lo tanto no es criterio para asegurarse de la existencia ó no existencia del invento, el hecho de que el resultado producido por el nuevo empleo sea diverso del ya conocido ó bien sea idéntico. Lo que á su vez importa es que el empleo, la aplicación, sean diferentes y que por lo tanto el resultado contenga la resolución de un nuevo problema y el medio practicado ejercite otra función. Existe siempre aplicación nueva si los medios nuevamente empleados se aplicaban anteriormente á otras cosas, ó con otro objeto, con idea de un resultado diferente ó de una función distinta (1).

En la mayor parte de los casos la aplicación nueva de un principio ó medio conocido alcanza á realizar un efecto técnico nuevo, en cuanto el nuevo mecanismo aplicado en una industria dada, aun derivándose del mismo principio que forma la base de un aparato empleado en terreno diferente, viene á ejercitar una función que produce el efecto de obtener ventajas nuevas. Así fué considerada privilegiable la aplicación, en las máquinas rotativas de imprenta, de un mecanismo ya empleado en otras máquinas, visto que la función del medio así empleado no era ya la misma, sino que presentaba un aumento sensible en la potencia de la máquina y por lo tanto de su tirada, aportando de este modo un progreso en la imprenta (2). Tal criterio es también decisivo para la ley alemana, según la cual la aplicación nueva de medios conocidos no es capaz de patente si no produce un resultado nuevo más útil y ventajoso que el anterior. También en los procedimientos nuevos, constituidos por el empleo de elementos todavía no utilizados para obtener un producto ó resultado conocido, se considera necesario que realicen un progreso técnico ó industrial apreciable,

(1) Pouillet, núm. 13.—Huard, II, pág. 73.—Cottarelli, núm. 63.—Bosio, núm. 46.—Amar, *Manuale*, etc., núm. 18; ap. Venecia, 7 de Octubre 1890, *Annali*, 1890, 457.

(2) Trib. imperial alemán, 9 de Abril de 1890, en Gareis, *Entscheid. in Patentsachen*, VIII, pág. 98.—Conf. Ap. Turín, 23 de Junio de 1905, *Giurisprudenza Torinese*, 1905, 1212.—Cas. Roma, 1.° de Febrero de 1904, *Giurispr. It.*, 1904, 1, 1333.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

comparados con los procedimientos anteriores que permitian obtener el mismo producto ó el mismo resultado, es decir, un resultado más rápido, más económico ó más completo, ó productos más abundantes ó mejores, etc. (1). La misma tesis profesa la doctrina y la jurisprudencia francesa (2). Sin embargo no puede considerarse necesario, en el sistema de nuestra ley, que los medios ó procedimientos, aunque nuevos en su aplicación, conduzcan á un resultado industrial nuevo antes no alcanzado, sea porque aquélla no lo exige, sea porque, no admitiendo el examen previo acerca del efecto ventajoso ó sobre el valor del invento, por ejemplo, si los productos obtenidos con los nuevos medios ó procedimientos están más perfeccionados que los anteriores, etc., no podria hacerse depender la existencia de la patente de la condición de un nuevo resultado; sea, en fin, porque no entra en las condiciones del derecho á la patente ninguna comprobación acerca del valor ó importancia del resultado obtenido (3). Además, también en igualdad de efectos, puede el invento de procedimientos nuevos, en ciertas ramas de la industria aún en sus comienzos, constituir un progreso no despreciable, si bien tenga por única ventaja ofrecer un duplicado del procedimiento anterior.

53. La aplicación nueva debe considerarse distinta del uso ó empleo nuevo, consistente en utilizar para la resolución de un problema dado, y sin introducción de un nuevo elemento técnico, un medio ya aplicado para la solución de un problema diferente, que excluye el carácter de nuevo invento, por no diferir en nada en su resultado de las aplicaciones hechas anteriormente. Así, servirse de un aparato ya conocido para obtener el mismo resultado cambiando sólo de objeto ó de materia, no es hacer un invento nuevo, no es crear un nuevo medio de satisfacción de las necesidades del hombre; pues si no un mismo objeto podría dar lugar á tantos privilegios cuantos son los usos diferentes á que podria aplicarse, sin variar el resultado en su aplicación, lo que multiplicaría hasta el infinito, y sin razón, los monopolios, con grave perturbación de la industria, donde la mayor parte de las fuerzas ó medios aplicados son susceptibles de gran variedad de uso.

(1) Trib. imperial alemán, 30 de Mayo de 1900, *Blatt für Patentwesen*, etc., VI, página 302.
(2) Pouillet, núm. 84.—Cas. fr., 26 Marzo 1873, *Ann. Propr. Ind.*, 1873, 177.
(3 Amar, núm. 18. Contra: Bosio, núm. 20.

Habría empleo nuevo de medios conocidos en el caso de un calorifero especial, aplicado á la desecación de cierto género de productos que fuese empleado, sin modificación ulterior en su maquinaria, para desecar otra especie de productos; en el caso de un mecanismo creado para trabajos de carpintero y sucesivamente empleado, para el mismo fin, sin modificación, en el arte del herrero, del albañil, etc. (1); en el empleo, para disminuir rozamientos en las ruedas de ciertos vehiculos, de pneumáticos empleados anteriormente, para el mismo fin, en las ruedas de los velocipedos, etc.

Sirvan las mismas observaciones para el empleo de un procedimiento conocido, el cual no es nuevo, ni por lo tanto privilegiable, si el que lo emplea se limita á dar al mismo un destino nuevo y una aplicación diversa que realice un resultado técnico (2).

El hallazgo del nuevo uso ó empleo posible con el anterior procedimiento ó medio técnico, presenta todo lo más, el carácter de descubrimiento, no el de invento.

54. Una forma de empleo nuevo de medios ó procedimientos conocidos es la del transporte de un mecanismo ó procedimiento ya conocido de una industria á otra, el cual no implica una aplicación nueva, ni es por tanto capaz de patente si la función realizada por el medio ó procedimiento usado, no es diferente de la anterior, esto es, si el resultado obtenido no es, si no nuevo en si mismo, al menos diferente del que se obtenia anteriormente con el empleo de dichos medios ó procedimientos, sean las que quieran las relaciones existentes entre éstos y las industrias de que se sacaron (3).

Por esto, la jurisprudencia enseña que, si bien el título de privilegio por procedimiento nuevo protege por principio únicamente las aplicaciones descritas, están, sin embargo, comprendidas en el derecho exclusivo las aplicaciones no expresadas, pero análogas ó con tales semejanzas, que permitan considerarlas como implícitamente comprendidas en el título; sin embargo, se exceptúa el caso en que el efecto del procedimiento sea esencialmente diferente ó su aplicación presente dificultades difíciles de resolver aun para profesionales, así como si ha sido necesario modificar los pro-

(1) Pouillet, números 37 y 38.—Huard, II, pág. 71.—Couhin, II, pág. 130.
(2) Kohler, *Handb.*, pág. 161.—Cit. decis., 30 de Mayo de 1900, tribunal imperial alemán.
(3) Pouillet, núm. 44.—Thirion y Bonnet núm. 25.—Cottarelli, núm. 67.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

cedimientos anteriores para adaptarlos á objeto diverso, en que hacer y conseguir se estima precisamente como un nuevo invento (1).

En cuanto á su extensión, el privilegio obtenido por la invención de un medio nuevo ó procedimiento nuevo, no puede decirse que cubra el resultado; así es que todos quedan en libertad de conseguir el mismo resultado valiéndose de medios ó procedimientos diferentes. Por esto si no se solicitó también la protección para el producto, el inventor está obligado á exponer de la manera más amplia posible el invento en la demanda del privilegio, ó á tomar un gran número de patentes para gozar de hecho de una protección del producto (por ejemplo, antipirina, piperacina, rodamina, etc.), á fin de impedir que puedan encontrarse nuevos procedimientos al lado de los suyos, aptos para la preparación de los mismos productos. ¿Pero la protección puede extenderse á los productos creados con aquéllos? Si los productos fuesen nuevos, podría pedirse la patente también para ellos; pero si fueran similares á los que ya son del dominio público, ó no privilegiables (por ejemplo, medicamentos), no sería admisible la patente ni le quedaría al titular de ella otra facultad que la de impedir el empleo del medio ó procedimiento. Con la introducción del extranjero de los productos que no pueden fabricarse en el Estado por impedirlo la patente por el procedimiento ó medio, vendría éste á perder su valor, ya que el titular se encontraría expuesto á la concurrencia extranjera y sin defensa, especialmente con respecto á los países que no tienen aún leyes sobre patentes. Han remediado el inconveniente las leyes por las que, si la patente se confiere por un medio ó procedimiento, su efecto se extiende también á los objetos creados directamente con aquel medio ó procedimiento (2); sean los productos nuevos ó no, ó no susceptibles de patente. Así la

(1) Trib. Lyon, 12 de Julio de 1904, *Ann. dr. comm.*, 1905, 73.—Tribunal imperial alemán, 6 de Julio de 1889, en Gareis, *Entscheid. in Patentsachen*, IX, pág. 62 y siguientes (procedimiento usado para la preparación de la madera, aplicado luego por otros, con ciertas modificaciones, á la fabricación del corcho, aplicación que se consideró privilegiable).

(2) Ley alemana, párrafo 4.°; austriaca, art. 8.°; húngara, art. 8.°; suiza, art. 7.°; jurisprudencia inglesa (en Kohler, *Aus dem Patent u. Industrierecht*, I, 1901, pág. 229). Doctr. y jurisp. francesa. Pouillet, núm. 30; Huard, II, núm. 223; ap. Nancy, 18 Marzo 1896, *Ann. Propr. Ind.*, 1896, 238.—Doctr. y jurisp. nuestra: Amar, pág. 22; ap. Turín, 6 Marzo 1899, Bayer c. Gerber, allí cit.: y 18 Marzo 1898, *Giurispr. Tor.*, 1898, 279. Sobre tal materia, v. Schanze, *Tragweite des Patentschutzes, Industrierechtl. Abhandlgen*, tomo 2.°, 1906, pág. 15 siguientes).

patente por el medio ó procedimiento, además de su uso reserva el uso industrial del producto que no puede hacerse impunemente en el Estado (ó en el extranjero á donde se hubiera extendido la patente) (1).

Mas el titular de la patente debería probar que los productos se han obtenido usando los procedimientos ó los medios propios suyos privilegiados, prueba no fácil de realizarse cuando los objetos no se distinguen de los objetos de dominio público por particulares caracteres, lo que sobre todo se verifica en los productos químicos, los cuales no presentan entre sí diferencias sensibles, sea el que quiera el medio ó procedimiento de su creación. Y para obviar esta dificultad de prueba en el caso de fabricación de nuevos productos, han adoptado ciertas leyes una disposición según la cual en los inventos consistentes en procedimientos de producción de nueva materia, toda materia de igual calidad se presume obtenida, mientras no se pruebe lo contrario, según el sistema privilegiado (núm. 259) (2). Con tal presunción se facilita la acción de falsificación, al no tener de hecho el producto impresa la indicación del procedimiento de su fabricación, ni siendo de otro modo sencillo hacer su demostración, especialmente para los productos fabricados en el extranjero.

Téngase presente que lo dicho no sirve para los productos similares creados por otros procedimientos, pues mientras el privilegio del producto comprende todas las diferentes formas de fabricación del producto, el privilegio de procedimiento se limita á los medios especiales de su creación (núm. 50) (3).

55. *b)* El resultado de un invento representa, como el producto, un efecto, pero un efecto inmaterial que no se concreta en un cuerpo determinado, tangible, sino que se compendia en la suma de ventajas conseguibles en la creación ó uso del produc-

(1) Sin embargo, la patente por procedimiento no se extiende al producto si no existe reserva en el certificado, aunque de hecho el producto estará protegido si es cierto que no puede obtenerse con otros procedimientos. Tratábase en el caso de un nuevo procedimiento de fabricación de carburo de calcio, producto teóricamente conocido hacía muchos años); ap. Turín, 14 de Octubre 1889, *Giur. tor.* 1890, 74 (la patente alcanzada sólo para la fabricación y venta de una máquina creada para producir una nueva especie de enrejado no impide á otros fabricar enrejados semejantes con diversos mecanismos).

(2) Ley alemana, párrafo 35; austriaca, art. 110; suiza del 1907, art. 7.°, 2.ª parte.

(3) Ap. Florencia, 7 de Julio de 1904, *Annali*, 1904, 269.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

to (1), esto es, productos de mejor calidad, más abundantes, obtenidos con ahorro de tiempo y de dinero, ó productos más fáciles y cómodos en su empleo, etc. Así, aumentar el alcance de las armas de fuego no es crear un nuevo producto, sino conseguir un nuevo resultado.

Por otra parte, el resultado del invento no puede confundirse con el medio ó procedimiento empleados como fuerza directa y principal para una producción ulterior.

Quien primero obtiene un resultado no puede impedir á los demás alcanzar el mismo resultado, si es con medios ó procedimientos diferentes, pues el resultado por sí no es capaz de protección legal independientemente del medio ó procedimiento que lo produce; así es que el descubrimiento de un resultado conseguible con un cierto medio ó procedimiento autoriza la concesión de patente únicamente para estos últimos, no para el resultado que con ellos se obtenga, y así su patente no consistirá en el monopolio de su resultado no corporal. Se comprende que el producto sea por sí privilegiable cuando es nuevo, independientemente de los medios ó procedimientos conocidos que lo han creado, mas no puede decirse otro tanto del resultado, pues su novedad tiene como supuesto esencial la novedad del medio ó procedimiento de que depende, no pudiéndose tener nuevo efecto ó resultado sin nueva causa, caso en el que será privilegiable únicamente el medio ó procedimiento (2). ¿Cómo admitir que el inventor de un sistema de iluminación, calefacción, locomoción, etc., pueda impedir la implantación de otro sistema que procure una luz idéntica, intensidad y regularidad igual de calefacción, la misma ó mayor velocidad de recorrido, etc., por medios diferentes? Así, un procedimiento inventado para secar las casas de nueva construcción será privilegiable; un medio mecánico de calefacción, por ejemplo, un calorífero especial, será igualmente privilegiable como medio corporal; para una aplicación particular del calor, del aire, de la luz, etc., será privilegiable el correspondiente procedimiento; sin

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 136.—Picard y Olin, núm. 30.—Allart, I, núm. 18.—Pouillet, núm. 26.—Huard, II, pág. 36.—Bosio, núm. 56 y siguientes.—Cas. Turín, 18 de Mayo de 1903, *Giurisprudenza torinese*, 1903, 1.132.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 137.—Pouillet, núm. 26.—Mainié, núm. 73 y siguientes.—Robinson, *Law of Patents for useful inventions*, 1890, I, párrafo 99.—Bosio, núm. 56.—Ap. Milán, 17 de Julio de 1906, *Monitore dei Tribunali*, 1906, 770.—Contra Huard, II, página 38.

embargo, el resultado será libre y podrá quien quiera llegar, por otros medios y procedimientos, á la solución del mismo problema (1).

La patente del resultado sería perjudicial á la industria en cuanto otros inventores quedarían impedidos para realizar el mismo resultado, aun con medios infinitamente superiores, hasta que cesara la otra patente, y esto cuando por el progreso incesante de la técnica resultaría entonces ya sin valor lo que hubieren encontrado, y perdido el fruto de sus investigaciones. Las consecuencias serían más graves que en el privilegio del producto, en que si se han monopolizado todos los procedimientos que pueden descubrirse para su fabricación, no queda, sin embargo, apropiado el resultado obtenido con el producto; así es que podrá satisfacerse la misma necesidad por otros medios y otros productos diferentes.

56. *c)* El invento de combinación, ó sea la combinación nueva de elementos conocidos, representa una especie particular de las dos categorías de los procedimientos y de los productos (2), ó una variedad de la aplicación nueva de medios conocidos (3), en cuanto aplicando por primera vez elementos que hasta entonces habían estado separados, es decir, medios, órganos, agentes ó procedimientos, se consigue, con su empleo combinado y concurrente, alcanzar un resultado técnico nuevo, hasta entonces buscado en vano, al usar cada uno de los elementos tomados separadamente.

Tal asociación de elementos conocidos, aunque todos ó parte hayan caído en el dominio público, en un conjunto nuevo caracterizado por su colaboración íntima, constituye uno de los más notables recursos de la industria moderna.

La combinación es nueva, y, por lo tanto, capaz de protección cuando el resultado del conjunto sea nuevo, lo que se verifica porque los elementos asociados, si bien no nuevos, concurren al

(1) Ap. Venecia, 7 de Octubre de 1890, *Annali*, 1890, 357.—Ap. Milán, 30 de Enero de 1886, *Foro Ital.*, 1889, I, 974 (balanzas automáticas fabricadas con otros medios).—Ap. Turín, 17 de Octubre de 1906, *Monit. Trib.*, 1907, 544 (aplicación nueva de medios conocidos).—Ap. Lyon, 19 de Enero de 1906, *Ann. dr. comm.* 1906, 82.

(2) Stephan u. Schmid, *Schutz gewerbl. Urheberr.*, 1899, pág. 5.—Allfeld, núm. 4, c, párrafo 1.º—Bettelheim, *Recht des Erfinders*, 1901, pág. 22.—Pouillet, núm. 46.—Cottarelli, núm. 70 y siguientes.—Bosio, núm. 48.

(3) Trib. Sena, 2 de Marzo de 1905, *Gaz. Pal.*, 1905, 2, 128 (identifica las dos expresiones).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

resultado de la combinación y colaboran unidos para producir un efecto de conjunto no alcanzado anteriormente. El elemento característico reside, más que en la novedad de la aplicación, en la combinación; así, no es necesario que los medios hayan sido desviados de su función usual para producir un resultado diferente; basta que el conjunto sea nuevo, que haya, por lo tanto, un efecto técnico, que precisamente el efecto de la combinación sea superior á la suma de los efectos producidos por los medios disgregados, ó, cuando menos, diferente.

No es raro que máquinas que no son más que la resultante de diversas máquinas empleadas anteriormente, realicen de manera perfecta y completa un efecto que no se había podido conseguir con aquéllas más que de manera bastante defectuosa.

Tampoco en la combinación se concibe la existencia de un invento sin la resolución de un problema dado. La mera agregación de inventos, cuya resultante no represente más que la suma de las utilidades y ventajas respectivas, no ofrece el concepto de invento de combinación. Es necesario que en la fusión se obtenga la resolución de un problema no resuelto con los efectos utilizados particularmente, la realización de un nuevo resultado técnico, lo que ocurre cuando se consiguen efectos mayores que la suma de los efectos particulares ó efectos que sustancialmente se diferencien de los primeros en su esencia, y asimismo efectos nuevos y originales (1).

57. Existen diversas formas de combinación, esto es:

1.ª Combinación nueva de elementos conocidos, que puede representar un invento cuando haga conseguir con su unión un nuevo efecto técnico, ó un efecto técnico conocido, pero más completo y ventajoso que antes.

2.ª Eliminación de un elemento, que tiene también carácter de invento cuando por la supresión del órgano ó agente se simplifique la acción del aparato con un resultado más ventajoso que antes, esto es, con una economía apreciable de tiempo y de dine-

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 142.—Seligsohn, núm. 12, párrafo 1.º—*Pand. franc.*, véase *Propr. litt.*, art. ind., núm. 3.130 y siguientes.—Pouillet, núm. 46.—Walker, párrafo 32.—Robinson, I, párrafo 154. Cottarelli y Bosio, loc. cit. Ap. Turín, 24 de Julio de 1894, *Giurispr. ital.*, 1894, 2, 582.—Ap. Brescia, 5 de Septiembre 1892, ley de 1893, I. 164.—Ap. Lieja, 15 de Julio de 1903, *Pasicrisie belge*, 1904, 161.—Trib. Sena, 15 de Diciembre de 1905, *Gaz Pal.*, 1905, 2, 663 (á propósito del freno *Bowden*).

ro. Pero el privilegio sólo puede pedirse por la innovación introducida, pues el objeto de la patente está precisamente en la supresión del elemento que complicaba la función del mecanismo.

3.ª Introducción de un elemento en un invento que comprende cierto número de ellos, con lo que puede un inventor conseguir transformar una combinación antigua y obtener una combinación nueva digna de privilegio.

4.ª Sustitución de elementos conocidos por otros también conocidos. Si los elementos sustituídos realizan la misma función y engendran el mismo resultado que los anteriores, no constituirá la combinación un invento nuevo, sino una forma de equivalencia; pero es distinto si el cambio modifica el procedimiento de trabajo, aumenta la potencia del mecanismo y produce, por lo tanto, un nuevo efecto técnico.

5.ª Multiplicación de elementos conocidos (por ejemplo, reuniendo en un horno mayor número de retortas que las que se usaban anteriormente), que será también privilegiable como nueva combinación cuando el efecto conseguido sea cualitativamente ó cuantitativamente superior á la suma de los efectos de los órganos ó agentes en particular; lo que podrá ocurrir por vía de perfeccionamientos conseguidos en uno ó varios de ellos, ó de nueva aplicación, ó de combinación con cualquier órgano ó mecanismo extraño capaz de producir un resultado industrial particular.

58. El alcance del invento de combinación sigue reglas particulares dependientes de los principios que informan tal clase especial de inventos.

En general, el título de patente por combinación no se extiende á los elementos que la constituyen descritos en la petición, sino que se concentra en el efecto de conjunto obtenido por su reunión y en el que se realiza la idea original del inventor (1). Esto ocurre sobre todo cuando ninguno de los elementos combinados, considerado separadamente, sea nuevo, sino tomado del dominio público, caso en el que deberá el inventor indicar como objeto de su privilegio, no cada elemento individualmente considerado, que no sería privilegiable, sino el conjunto de la combinación. Si algunos de los elementos fueran nuevos y por lo tanto privilegiables, la petición de la patente podría comprender tanto la combinación como

(1) Trib. fed. suizo, 18 de Noviembre de 1905, *Journ. trib. et Rev. Indic.*, 1905, 659.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

los elementos nuevos tomados separadamente (1), los cuales serán protegidos en la medida en que concurren al resultado obtenido en la combinación, es decir, como partes del conjunto, si no se hace también petición de su patente con fines diversos de los de la combinación.

Respecto á los elementos conocidos por los que no corresponde privilegios quedarán otros inventores en libertad de acudir á ellos y emplearlos como parte de una combinación diferente (2); en cuanto á los elementos nuevos singularmente protegidos, será ilícita su reproducción en todo ó en parte ó sólo su reproducción si se hace servir para el mismo fin de la combinación, según la distinción indicada; en cuanto á la combinación, si es la sola protegida, existirá falsificación cuando se reproduzca completamente el concepto de la invención que sirve de fundamento al título de patente, sin que sea precisa la reproducción de aquélla en todas sus partes (3).

Si el invento de combinación se encuentra en relación de dependencia con un invento ajeno, no podrá ejercitarse sin el consentimiento del titular de la patente principal (núm. 135).

(1) Para el Trib. imp. alemán., en *Jurist. Wochenschr.*, 1900, 55, la protección de la patente de combinación se extiende á cada elemento particular *nuevo*, si bien no indicado en la patente. Pero se discute la solución.

(2) Pouillet, núm. 55.

(3) Seligsohn, núm. 4, párrafo 4.°

CAPÍTULO IV

Condiciones legales para que un invento pueda ser privilegiado.

a) 59. Invento capaz de utilización industrial.—60. Contenido de tal condición.—*b)* 61. Novedad de la invención.—62. Pérdida de la novedad por el uso público ó—63. Divulgación del invento.—64. Invento privilegiado en el extranjero é importado al Estado.—65. Patentes de resurrección.—66. Extensión de la publicidad del invento.—67. Publicidad para permitir su ejecución.—68. Á qué fecha debe remontarse la novedad del invento.—69. Prueba y apreciación de la novedad.

59. La industrialidad y la novedad son dos condiciones esenciales para la concesión de la patente. Un invento falto de carácter industrial ó no nuevo podrá aún merecer tal nombre, especialmente si es original, pero no puede aspirar á la protección de la ley de patentes.

a) La condición de industrialidad está consagrada en la mayor parte de las leyes, las cuales se refieren á los inventos susceptibles de utilización industrial, aplicables á la industria ó en todo género de industria (núm. 37, notas) y también en la nuestra que hace referencia en el art. 1.°, á los inventos..... industriales, en el artículo 2.° á los productos..... industriales, procedimientos..... de producción industrial, aplicación técnica de un principio científico..... con resultados industriales; en el art. 6.° á los inventos..... puramente teóricos, y por consiguiente no privilegiables y en el art. 56, núm. 5.°, á los inventos..... no industriales, y por lo tanto nulos.

Sin embargo, no existe acuerdo sobre el significado que se ha de atribuir á estas expresiones (1).

En tanto la condición de aplicación industrial no debe ser con-

(1) Véase sobre el asunto Kohler, *Handbuch*, pág. 121 y siguientes.—Stephan-Schmid, ob. cit., pág. 96.—Bettelheim, páginas 41 y siguientes.—Seligsohn, núm. 14, párrafo 1.°—Huard, II, núm. 236 y siguientes.—Mainié, I, núm. 18 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

fundida con la de realización posible del invento, esto es, la posibilidad de repetir á voluntad la solución indicada del problema propuesto, su ejecución, que no es más que la realidad del invento (1).

Por otra parte no se confunde con la utilidad práctica ó ventaja económica, que es, como la realidad, otro de los extremos inherentes al concepto de invento (núm. 41).

Sin embargo es cierto que las leyes con aquella expresión han querido poner de manifiesto el carácter industrial de la utilización, empleo, explotación del invento, es decir, su cualidad ó su aptitud para ser aplicado, usando los medios ó procedimientos ó fabricando los productos, independientemente de su mayor ó menor valor y de la posibilidad de lucro que pueda conseguirse por su realización efectiva (2).

Esto se verifica:

1.° En cuanto al invento de un medio nuevo, por ejemplo, motor, en la capacidad misma de tal fuerza para ser aplicada en la industria.

2.° En cuanto á la aplicación industrial de una fuerza de naturaleza conocida, por ejemplo, el vapor, la electricidad, etc., en su empleo para imprimir movimiento á máquinas, en la calefacción, en la transmisión de palabras ó sonidos, etc., para obtener en suma un producto ó un resultado mecánico ó químico en la industria.

3.° En cuanto á los productos, que son objetos materiales, en su aptitud para ser utilizados en los diferentes modos en que se aplica el derecho exclusivo de ejercicio reservado al inventor, esto es, la fabricación, enajenación, exposición en venta, ó su uso, como ocurre con los instrumentos ó máquinas en una fábrica.

60. Pero sobre el contenido de la palabra industria, es decir, sobre el punto en que la aplicación pueda considerarse industrial no existe conformidad de pareceres.

Así algunos se refieren al concepto de fabricación; esto es, á los inventos referentes á la elaboración y transformación mecánica ó química de las primeras materias, y también de los productos ya elaborados pero no acabados para poder ser sin más puestos en

(1) Schanze, *Das Recht der Erfindungen*, etc., 1899, pág. 269.

(2) Schanze, *Patentr. Untersuch.*, página 421 y siguientes.—Allfeld, núm. 9, *a*, párrafo 1.°—Isay, núm. 145 y siguientes, párrafo 1.°—Guyer, *Schweiz. Patentr.*, 1907, pág. 27.—Bosio, núm. 63.

comercio como productos fabricados (1). Pero tal concepto es muy limitado; pues siendo cierto que buena parte de los inventos se refieren á la fabricación, sea considerada por sí sola, sea unida á otra rama de la industria, sin embargo no se ve la razón para excluir los inventos, aunque enteramente extraños á la fabricación; es decir, que no se realizan mediante una elaboración ó transformación de primeras materias; por ejemplo, la producción de dichas materias (2). Por lo que las patentes en este sentido tan limitado no comprenderían los inventos en el campo de la agricultura, de los transportes, de la pesca, ó útiles para el ejercicio del comercio, si bien unas y otras son ramas de la industria en sentido amplio. Sin embargo, nadie negaría protección á los inventos que se refieren á tales profesiones. Así será privilegiable un método para cebar animales, un nuevo producto para aumentar la fertilidad del suelo, y mejor aún una máquina para pescar, un mecanismo para extracción de minerales, una nueva máquina trilladora, etc. (3), y todo otro medio empleado en aquéllas; pero por regla fabricado por la industria estrictamente considerada. Están en contra de aquella interpretación la amplia expresión de la ley, el fundamento de la condición prescrita y también las necesidades de la práctica. También el protocolo de clausura del Convenio de 1883 para la protección de la propiedad industrial establece en el art. 1.° que el término *propiedad industrial* debe entenderse en el sentido más amplio, aplicándose no sólo á los productos de la industria propiamente dicha, sino también á los productos de la agricultura y á los productos minerales destinados al comercio (4). Debe, por lo tanto, considerarse que concurre la aplicación industrial en la práctica del invento en todo campo de actividad humana encaminada á la producción, transformación y empleo de primeras materias y de otros productos ya elaborados en todo ó en parte (5).

Debe, sin embargo, estimarse suficiente la posibilidad objetiva de la aplicación del invento en una industria sin que sea necesario una actuación efectiva é inmediata: concepto expresado por algunas leyes; por ejemplo, la belga, art. 1.°, suiza, art. 1.°; rumana, ar-

(1) Schanze, ob. cit. en nota preced., pág. 431, y *Recht der Erfind.*, pág. 269.—Couhin, II, pág. 75.

(2) Allart, I, núm. 7.—Mainié, I, núm. 23.—Pouillet, núm. 11.

(3) Mainié, I, núm. 27.—Pouillet, núm. 14.—Huard, II, núm. 235.

(4) Véase también ley española, art. 2.°

(5) Hausding, *Die Erfordernisse einer patentfähigen erfindung*, Berlin, 1900.—Seligsohn, núm. 16, párrafo 1.°

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ticulo 1.°, etc., en la fórmula de que el invento sea "susceptible de aplicación como objeto de la industria ó del comercio„: lo que no excluye la posibilidad de privilegiar un invento, aun cuando su originaria imperfección demuestre su poca práctica ó cuando el inventor no tenga conocimiento exacto de una tal aplicación objetiva, por caer en error sobre el punto de si su invención puede ser utilizada industrialmente ó la crea excluída del privilegio en el supuesto de que se trate, por ejemplo, de medicamento, cuando lo encontrado puede servir para otros usos industriales. También, en consecuencia de lo expuesto, se justifican ciertas excepciones á la posibilidad de dar patente; por ejemplo, las que niegan patente:

1.° Á los inventos que no se llevan á la práctica más que por la aplicación de las fuerzas físicas del hombre; por ejemplo, métodos de natación, de gimnasia, etc. (números 39 y 71) (1).

2.° Á los inventos que pueden tener una utilidad para la industria y emplearse en el ejercicio de la misma, pero cuya aplicación no pone en acción más que las facultades del espíritu humano. Por lo que los sistemas, las teorias, los principios, las reglas ó fórmulas abstractas, aunque nuevas y originales, no son capaces de patente, porque su utilización en la industria no puede realizarse más que concretamente en forma de una aplicación determinada y particular; esto es, cuando despojadas de su carácter de generalidades científicas, revistan la forma concreta y particular, y por lo tanto apropiable de un producto, órgano, agente ó procedimiento. Los meros descubrimientos de fenómenos ó leyes de la naturaleza están excluídos del privilegio, pues el invento es privilegiable cuando pone en obra elementos que utiliza diversamente de lo que hace la naturaleza y con un resultado diferente. Dígase lo mismo de los principios teóricos ó científicos, pues la invención privilegiable no tiene nada de común con los métodos, esto es, con las disciplinas aplicables al ejercicio de las facultades físicas y morales del hombre (2). Tales afirmaciones están consagradas expresamente por ciertas leyes, según las cuales los planes económicos y administrativos, los métodos de enseñanza, las combinaciones de crédito ó financieras no son capaces de patente (3), pues forman parte

(1) Meili, *Prinzipien des schweiz-patentgesetzes*, Zurich, 1890, pág. 30.

(2) Picard y Olin, números 106 y 109.—Allart, I, núm. 4.—Pouillet, números 9 y 13.—Huard, II, núm. 236.—Amar, números 7 y 8, y sentencias citadas.

(3) Ley francesa, art. 3.°; italiana, art. 6.°, números 2 y 3; austriaca, párrafo 2.°; rusa, art. 4.°; española, art. 19; tunecina, art. 3.°; húngara, párrafo 2.°; rumana, art. 4.° argentina, art. 4.°; peruana, art. 13, núm. 3; suiza, art. 13, núm. 3.

de otro dominio, del exclusivo de la inteligencia, y por ello de las ciencias políticas, sociales, etc. (núm. 71).

61. *b)* Tampoco la novedad es requisito intrínseco del invento sino condición para que éste sea capaz de patente. Aun cuando de hecho toda invención es el producto de la actividad creadora y personal del espíritu humano, pues no se inventa lo que existe en la naturaleza ó se usurpa á otros, es por otra parte verdad que puede tenerse una creación original de invento ya concebido por otros y practicado, y un inventor puede también encontrarse sin saberlo con otro inventor en el resultado (núm. 42). Esto no obstante, su invento por no ser nuevo, por estar precedido por otra patente ó por un invento ya caído en dominio público, no será ya privilegiable, pues el derecho exclusivo del inventor no puede legalmente ejercitarse más que sobre objeto susceptible de apropiación y en correspondencia al beneficio aportado á la sociedad, y no sobre lo que es de otros y ha entrado en el dominio universal de la comunidad. Concurre además una razón de utilidad práctica para negar el privilegio á los inventos que han llegado á ser públicos y es que no habría ya seguridad en la industria y comercio si estuvieran expuestos á procesos por práctica ilícita de inventos, que cuando fueron conocidos no estaban privilegiados (1).

La novedad del invento puede entenderse en sentido absoluto, esto es, sin precedentes en lo pasado ó en el extranjero, de manera que su publicidad por todas partes en la forma que sea, siempre que sea anterior á la petición de la patente y suficiente para permitir la ejecución del invento por persona del arte, destruiría la novedad; ó en sentido relativo, esto es, apreciada relativamente á lo que es verdaderamente conocido en el momento de la petición y en el país en que se presenta ésta.

Nuestra ley (art. 3.°) exige, junto con las otras (2), la novedad absoluta sin restricción de tiempo ni de espacio. Emane de donde

(1) Trib. Sena, 12 de Febrero de 1904, *Ann. dr. comm.*, 1904, 97.

(2) Conf. ley francesa, art. 31; belga, artículos 24 y 25; tunecina, art. 25; noruega, art. 2.°; rusa, art. 4.°; española, art. 14; húngara, art. 3.°; rumana, art. 9.°; sueca, párrafo 3.°; argentina, art. 4.°; peruana, art. 14; brasileña, art. 1.°; japonesa, art. 2.°; guatemalteca, art. 4.°; mejicana, art. 4.°; uruguaya, art. 5.°; salvadoreña, de 1901, art. 3.°

Ap. Milán, 14 de Diciembre de 1888, *Monit. Trib.* 1889, 199.—Ap. Nápoles, 4 de Marzo 1895, *Trib. Giudiz.* 1895, 89.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

quiera la anterioridad del invento, háyase ejercitado éste por poco ó por mucho tiempo en cualquier país, ó haya caído en olvido, basta para excluir el privilegio sólo con que hayan quedado noticias y particulares necesarios para su realización. La ley tampoco determina las condiciones y formas de tal publicidad; de ahí que las comprenda todas siempre que su resultado sea el de hacer posible la realización del invento. Se entiende, por ejemplo, que una relación en periódicos que se limitase á señalar perfeccionamientos aportados á la industria por una cierta invención sin entrar en particulares reveladores del secreto del inventor y poner á los terceros en grado de practicarla, no sería obstáculo para su novedad.

La ley alemana (párrafo 2.º) ha adoptado á su vez el criterio de la novedad relativa (1), la cual desaparece únicamente si el invento, al tiempo de la declaración, era ya conocido en el Estado por efecto de publicaciones impresas (hechas en cualquier parte), ó de ejercicio público en el interior, de manera que sea posible su ejecución á los terceros expertos en la materia. Fuera de estos límites, existe la novedad. Así, aunque el invento hubiera sido utilizado en el extranjero, podría pedirse su patente en el Estado.

La falta de novedad, sea absoluta, sea relativa, puede resultar tanto del hecho de un tercero como del hecho mismo del inventor. Así la anterioridad de un invento ajeno divulgado ó la publicidad dada por el inventor ó por otro á su descubrimiento son otras tantas causas que hacen cesar la novedad.

62. Desaparece la novedad (2):

(1) Conforme ley austriaca, párrafo 3.º; suiza, párrafo 4.º; luxemburguesa, art. 2.º; portuguesa, art. 9.º; Estados Unidos, art. 4.896; australiana, art. 89; inglesa, art. 25 al final.

(2) Sobre las diversas causas que quitan la novedad no existe en las leyes uniformidad de conceptos. En efecto:

1.º Ciertos Estados indican únicamente la publicidad de la imprenta, especialmente periódica; así uruguaya, art. 5.º.

2.º Otros se refieren al uso público; por ejemplo, Inglaterra, art. 25, y diversas leyes coloniales.

3.º La mayor parte mencionan la publicación y el uso público; por ejemplo, ley belga, artículos 24 y 25; brasileña, art. 1.º; japonesa, art. 4.º; española, art. 14; rumana, art. 9.º; alemana, párrafo 2.º; danesa, párrafo 1.º; austriaca, párrafo 3.º; húngara, párrafo 3.º; portuguesa, art. 9.º; rusa, art. 4.º; sueca, art. 3.º; suiza, párrafo 2.º; luxemburguesa, art. 2.º; finlandesa, de 1876, párrafo 2.º; australiana, artículos 88 y 89; Estados Unidos, art. 4.886; argentina, art. 4.º

4.º Alguna favorece la novedad; por ejemplo, noruega, art. 2.º; por lo que la publicidad en la Prensa ó la presentación á una Exposición Internacional, no es obstáculo para la entrega de la patente, si se pide en los seis meses desde la fecha de estos hechos (en cuanto á la segunda excepción y á las patentes de importación. Véase las leyes indicadas en los números 64, 718 y 780 y siguientes).

5.º Ciertos Estados no distinguen entre una y otra clase de estas causas, siempre y cuando el resultado sea tal que pueda el invento ser practicado por persona perita; por ejemplo, francesa, art. 31; tunecina, art. 25; ley nuestra, art. 3.º; colombiana de 1869, artículos 4.º y 7.º; chilena de 1840, art. 1.º; mejicana, art. 4.º; sueca, alemana, húngara, suiza, rusa, noruega, peruana, brasileña, etc., en los artículos citados.

1. Cuando en la fecha de la petición de la patente se utilizaba ya el invento públicamente en el Estado ó en países extranjeros. Tal utilización, á los efectos del conocimiento del invento, no se entiende en el sentido limitado que forma la materia de la violación de la patente ó en el uso de uno de los modos de ejercicio reservados al inventor privilegiado, sino en amplio sentido, esto es, constituída por cualquier manera de ponerla en práctica; por ejemplo, produciendo el objeto del invento, exponerlo, darlo al comercio y también hacer de él uso personal, doméstico, pero público (1). No siendo necesaria una verdadera aplicación industrial conforme al objeto del invento, será suficiente el uso del invento, aunque sólo sea para su enseñanza, si ésta se hace públicamente (2).

Los ensayos, las experiencias hechas por el inventor anteriormente á la petición de la patente, no constituyen publicidad que destruya la novedad, si el invento no era aún perfecto ni realizado, y por lo tanto no estaba en disposición de ser comprendido. Pero si el invento estaba terminado y los ensayos se habían hecho públicamente, sin las precauciones necesarias para asegurar su secreto; por ejemplo, en presencia de personas extrañas al establecimiento y especialmente de técnicos que hubieran podido penetrar el funcionamiento del invento, entonces se tendría la divulgación ó publicidad que haría nulo el título de patente eventualmente obtenido (3). Creado el objeto del invento y conocida su conexión

(1) Contra ley belga, art. 24, por la cual la práctica del invento hecha por el tercero no es obstáculo para la novedad, si no está hecha con idea comercial.

(2) Isay, núm. 39, su párrafo 2.º—Allfeld, pág. 46.—Seligsohn, núm. 14, su párrafo 2.º Kent. *Patentgesetz*, 2.ª ed., I, 1906, pág. 227.

(3) Pouillet, num. 391.—Thirion y Bonnet, núm. 127.—Bosio, núm. 31.—Ap. París, 14 de Mayo de 1902, *Propr. ind.*, 1905, 112.

Según la ley japonesa, art. 2.º, los experimentos no son obstáculo para conseguir la patente si se pide dentro de los dos años desde su fecha; según la española, art. 15, no existe término transcurrido el cual desaparezca la novedad; según la brasileña, artículo 2.º, part. 2.ª y Reglamento de Diciembre de 1882, art. 6.º, el término para solicitar la patente está precisado en el certificado de garantía provisional. Confronta también ley inglesa, art. 1.º y 2.º, sobre descripción provisional del invento que ha de unir-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

causal entre la actividad desarrollada y el efecto técnico alcanzado, los experimentos que de ello se realicen no son ya más que el uso ó utilización del invento.

La prioridad de tentativas ó experiencias por parte de otro inventor no quita novedad al invento de quien primero ha llegado á resultados positivos, pues el haber fundado el invento propio en otras concepciones no indica anterioridad de realización del invento por parte del tercero, aunque exista igualdad de resultados (1).

Perjudica á la novedad haber sólo fabricado el objeto del invento, independientemente de la venta, si esto fué público, ó se expuso en vitrina, en concursos públicos, en museos, ó presentado en exposiciones, etc., pues se pone de tal manera al público en situación de ver y estudiar los objetos expuestos, conforme por lo demás á la finalidad de dichas instituciones (2). Se exceptúa el caso en que por el solo aspecto exterior de la cosa expuesta no pueda comprenderse su constitución ó conocer su mecanismo ó funcionamiento.

La utilización quita la novedad del invento cuando sea pública, es decir, notoria, lo que ocurre si el uso ó la realización se verifica en presencia de un gran número de personas, puestas por ello en conocimiento del contenido y de los particulares del invento.

También la venta con anterioridad á la petición de la patente, si se hace al público, á quien quiera, y no está limitada á un círculo de personas, constituye publicidad legal que destruye la novedad, cuando, bien entendido, concurra la circunstancia de que el comprador pueda por el aspecto ó análisis del objeto adquirido llegar á conocer su naturaleza, composición ó procedimiento de preparación (3).

En cuanto á la fabricación del objeto del invento en los locales mismos del inventor, no puede el conocimiento del personal dedicado á los trabajos hacer desaparecer la novedad, pues está obliga-

---

se á la petición de patente, al que debe seguirse una descripción completa en los seis meses de la petición, sin lo cual se considera ésta abandonada (art. 5.º, núm. 2.)

(1) Pouillet, números 378 á 382, y jurisprudencia allí indicada.

(2) Couhin, II, pág. 273.—Pouillet, núm. 396.—Huard, II, pág. 79.—Amar, pág. 27.—Bosio, núm. 33.—Ap. Turín, 2 de Mayo de 1899, *Giurispr. tor.*, 1899, 926.—Trib. Sena, 28 de Junio de 1906, *Anm. dr. comm.*, 1906, 158. Se exceptúa el caso en que pueda invocarse la protección provisional de las exposiciones (núm. 780 y siguientes).

(3) Seligsohn, núm, 15, párrafo 2.º.—Schanze, *Patentr. Unters.*, pág. 84.—Huard, II, pág. 78.—Cottarelli, núm. 77.

do al secreto (1), mientras el público no es admitido á penetrar el secreto del descubrimiento, conforme también á la intención del inventor de no quererlo divulgar y de reservarse para el tiempo debido la petición del privilegio. No desaparece el uso secreto del invento porque el inventor haya, antes de tal época, concedido á diversos industriales servirse de su procedimiento ó vendido algunos ejemplares de su invención, si la licencia ó la venta quedaron limitadas á reducido círculo de personas y con la obligación de conservar el secreto que se haya mantenido efectivamente (2). Pero si por infidelidad del personal ó por indiscreciones de los extraños se violó el secreto y el invento vino á ser conocido en sus particulares, de forma que pueda ser realizado por otros, cesará el carácter de novedad (3). Tampoco la fabricación realizada por un tercero por cuenta del inventor salva de tal consecuencia cuando la condición del secreto, impuesto al primero, no haya sido observada.

En efecto, para el criterio de la novedad es únicamente decisivo el estado objetivo de las cosas y no influye la intención de quien utiliza el invento por sí ó ha concedido á otros la licencia para llevarlo á la práctica; por ejemplo, si su intención era restringir su conocimiento á limitadísimo círculo de personas, y las disposiciones tomadas eran tales que hacían difícil la propalación de su procedimiento, etc., mientras efectivamente el invento, aunque fuera sin su culpa, se hizo accesible á mayor número de personas. No serviría entonces contra la pérdida de la novedad la prueba de que no se quiso una publicidad tan extendida (4).

63. 2. Por efecto de la divulgación del contenido del invento, ocurrida de cualquier modo, por escrito ú oralmente, ó por su publicación ó descripción por medio de la imprenta, fotografía, modelos, sin distinción de si tuvo lugar en el Estado ó en el extranje-

---

(1) Pouillet, núm. 385 y siguientes.—Seligsohn, loc. cit. — Amar, pág. 28. — Bosio, núm. 24.—Cas. Turín, 16 de Agosto de 1900, *Giurispr. it.*, 1900, 1, 762.

(2) Pouillet, núm. 389.— Kohler, *Handb.* pág. 193.—Schanze, ob. cit., pág. 96 y siguientes.—Isay, núm. 46 y siguientes, párrafo 2.º—Amar, *Man.*, páginas 27 y 28.

(3) Kent, ob. cit., I, pág. 250 (el cual, sin embargo, se equivoca al hacer remontar hasta la fecha del experimento, etc., la eficia destructiva de la novedad consiguiente á la indiscreción).--Ap. Milán, 22 de Julio de 1890, *Monit. Trib.*, 1890, 946 (según el cual la práctica por cuenta del obrero infiel que no es un tercero no es práctica pública que dificulte la petición de patente por el inventor).

(4) Allfeld. *Komm.*, núm. 7, *b*, párrafo 2 ley pat. — Pouillet, núm. 419 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ro (1), y en este segundo caso, si lo impreso fué efectivamente propagado en el interior ó pudo penetrar en tiempo útil antes de la petición de patente, pues la ley no ha puesto límite, y á su vez ha admitido que cuanto fué impreso ó publicado en una parte cualquiera del mundo en materia de inventos, debe presumirse conocido en el mismo instante en el Estado, pudiendo efectivamente el contenido ser conocido en seguida por medio del telégrafo.

La publicación de libros, anteriormente á la petición de patente, constituye anterioridad que es obstáculo á la concesión válida del privilegio, en cualquier lengua que se hayan escrito, sea viva ó muerta, siempre que sea conocida, y sea la que quiera su venta, pues puso á disposición de todos su adquisición, y, por lo tanto, aseguró la posesión del invento por parte de la sociedad (2). *A fortiori* desaparece la novedad si la publicidad del invento resulta del envío de circulares á un número ilimitado de industriales, ó por otro medio de reclamo á que haya recurrido el inventor (3).

En la intención de la ley debe considerarse que no existe la divulgación por el hecho de una confidencia hecha por el inventor á un tercero, sea verbalmente, sea en correspondencia privada. Pero si éste, abusando de la confianza puesta en él, ó del conocimiento adquirido por relaciones particulares que lo unieran al inventor, difunde el invento, cesará la novedad; así lo requiere la necesidad de seguridad, si bien queda á salvo la responsabilidad civil ó penal del divulgador (4). Á su vez, la comunicación confidencial hecha por él á un tercero no constituye un principio de publicidad, si el secreto no es revelado por éste (5).

(1) Amar, pág. 27.—Isay, núm. 29, párrafo 2.°—Ap. París, 19 de Mayo de 1905. *Gaz. Pal.*, 1905, 1, 706 (sobre anulación de una patente adquirida en Francia en 1897, y referente al empleo del *kapok* como materia flotadora en aparatos de salvamento, mientras ya en Italia se tenían en 1893 relatos de periódicos sobre el asunto).

(2) Allfeld, núm. 5, *a* y *b*, párrafo 2.°—Seligsohn, núm. 9, párrafo 2.°—Pouillet, número 399.

(3) Isay, núm. 19, párrafo 2.°

(4) Allart, I, núm. 53.—Pouillet, núm. 383.—Huard, II, pág, 77.—Cottarelli, número 77.—Bosio, núm 25. Pero el divulgador del secreto podría escudarse en el propio acto de revelación y divulgación para sustraerse á las otras sanciones de la falsificación (por ejemplo, si hubiese practicado públicamente el invento sin consentimiento del privilegiado), dada la falta de novedad. Por el art. 41, núm. 2, ley inglesa, no está la patente afectada de nulidad por el solo hecho de la divulgación del invento anterior á la fecha de la petición si el privilegiado prueba que la divulgación se hizo sin su consentimiento y que se le usurpó el invento publicado.

(5) Pouillet, núm. 384.—Bosio y Cottarelli, loc. cit. Tampoco el simple conocimiento, adquirido por un tercero, de un invento por medio de la publicidad no hace perder su novedad. Trib. Marsella, 30 de Noviembre de 1904. *Jurispr. civ. de Mars.*, 1905, 190.

Sirven las mismas distinciones para las comunicaciones hechas á academias, sociedades científicas, etc. Si se hacen á título confidencial, para obtener juicios, auxilios, patronato, de aquellos cuerpos y no se comete ninguna indiscreción, no desaparecerá la novedad, al revés del caso en que la exposición se hiciera en sesión pública, con asistencia de extraños, especialmente representantes de la Prensa (1).

Se asimilan á los productos de la Prensa todos los procedimientos de reproducción mecánica ó química (2). Así, la fotografía puede ser considerada como un medio de publicidad equivalente á la imprenta, cuando la reproducción del objeto del invento permita comprender su funcionamiento ó ponga en evidencia los órganos del aparato, máquina, etc.

Es cuestión de hecho el ver si los medios usados en la comunicación del invento son tales que puedan difundir su conocimiento fuera del estrecho círculo de interesados que están necesariamente enterados de ello (especialmente el personal de fábrica que coopera en los oportunos estudios, experiencias y realización), esto es, en el público en general, máxime el profesional; y si resultó de ello tal publicidad.

64. Constituye, por último, hecho de publicidad que quita la novedad del invento la petición de patente ó la patente misma obtenida en Estado extranjero, cuando, anteriormente á la presentación de la petición del privilegio en Italia, se hubiera llevado á la práctica en el país, á tenor de sus leyes, una publicación del invento con descripción suficientemente precisa y completa para permitir su reproducción á persona del arte que tuviera conocimiento de la divulgación. Esto ocurre en los Estados que prescriben la publicidad de las patentes y documentos relativos (número 115 y siguientes), y más en aquellos que disponen igual publicidad en el período de tramitación de la patente, como ocurre, por ejemplo, en Alemania y en los Estados Unidos, donde se publican las descripciones de los inventos solicitados, con todos los particulares que sirvan para hacerlos comprender (3). Sin embargo, se sus-

(1) Pouillet, núm. 385.—Trib. Sena, 25 de Mayo de 1905, *Gaz. Pal.*, 1905, 1, 748.—Trib. Bruselas, 12 de Julio de 1905, *Journ. dr. int. pr.*, 1906, 481.

(2) Isay, núm. 19, párrafo 2.°

(3) Seligsohn, núm. 11, párrafo 2.°—Mainié, 1, núm. 1.736.—Pouillet, núm. 418.—Huard, II, pág. 83.—Bosio, núm. 29.—Cas. fr., 5 de Junio de 1897, *Ann. Propr. Ind.*, 1897, 112.—Véase también núm. 83 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

pende generalmente la eficacia de tal publicidad, que dificultaría la concesión de la patente, por el tratamiento de favor consagrado en las leyes interiores y en convenios internacionales para el privilegiado extranjero que solicite dentro de cierto término un título de patente en el interior (1). Pero el invento no debe haber sido conocido antes de la patente obtenida en el extranjero, pues de otro modo faltaría para la validez del privilegio en el interior la condición legal de que la publicación haya provenido de la concesión de la patente extranjera, y, por lo tanto, sea posterior á ésta (2); además, para la validez del privilegio importado, es necesario que consiga efectivamente con anterioridad la patente extranjera para los Estados no de la Unión (por ejemplo, Austria-Hungría) en que esté dispuesta la publicación de las peticiones de patente, ya que de otro modo desaparecería la novedad (números 718, 750 y siguientes) (3).

La importación al Estado de las propias patentes conseguidas en el extranjero es muy diferente de la importación á él de los inventos ajenos, realizados y privilegiados en el extranjero, por lo que algunas leyes dan todavía patentes de importación á quien primero los introduzca en el Estado (4). Pero tales patentes, admi-

(1) Ciertos Estados no fijan tampoco un término para la petición de las patentes en el interior; por ejemplo, nuestra ley, art. 4.° (antes de que termine la patente extranjera y que otro haya practicado el invento en el reino); salvadoreña, art. 11; belga, artículos 14 y 24.

Á su vez, según la ley brasileña, art. 2.°, párrafo 1.°, y decr. 5 de Noviembre de 1876, art. 1.°, hay un término de siete meses; mejicana, art. 5,°, tres meses; uuraguaya, art. 2.°, un año; alemana, párrafo 2.°, tres meses; española, art. 16, un año; suiza, art. 36, respecto á los Estados que han ultimado un convenio con Suiza en esta materia, observando el término acordado en aquél; portuguesa, art. 9.° (conforme á la precedente); noruega, art. 33, un año; japonesa, art. 14, un año; austriaca, art. 3.°, seis meses (concesión facultativa); rumana, art. 2.°, 17 y 34, seis meses, y las tasas ordinarias quedan dobladas; inglesa, art. 91, respecto á los Estados con los que exista convenio y observando el término de doce meses.

La ley francesa, artículos 29 y 31, aun permitiendo patentes de importación, no exime de la nulidad de la patente por falta de novedad, cuando la obtenida en el extranjero fuera publicada en cualquier parte, antes de la petición de la patente en Francia; ídem tunecina, artículos 23 y 25.

La convenc. internac. de 1383, art. 4.°, modif. por acta adic. de 1900, ha fijado el término de doce meses.

(2) Cas. Turín, de Marzo de 1905, ley; 1905, 1.162.

(3) Cas. Florencia, 3 de Diciembre de 1896, *For. It.*, 1897, 1, 262.

(4) Se reconocen también en la ley portuguesa, art. 53 (si son de interés público y por término máximo de diez años); española, artículos 14 y 47 (con duración sólo de cinco años); boliviana de 1858, artículos 7.° á 9.° (con duración de tres á diez años, según la entidad del invento, y limitados al territorio en que se practican); ecuatoriana de 1880, artículos 7.° á 9.° (ídem).

tidas en absoluto por la ley francesa de 1791 con el fin de favorecer el desarrollo de las industrias en el interior, son incompatibles con las ideas modernas, porque, concedidas no al verdadero inventor que importe sus inventos, sino á quien introduzca una industria en el Estado, se convierten en un monopolio ó privilegio en detrimento, por lo regular, del verdadero inventor, cuyos descubrimientos pueden por ello usurparse impunemente; por lo que no se admiten en las legislaciones más adelantadas. Tampoco nuestra ley las admite, y no podría la disposición excepcional del art. 4.° sobre los privilegios ordinarios de importación del inventor extranjero, invocarse por el tercero que quisiera conseguir la patente por un descubrimiento ajeno privilegiado en el extranjero, debiendo servir en tal caso las reglas comunes.

65. Si el impreso se eleva á más de cien años, se tiene por la ley alemana (párrafo 2.°), la novedad, fundándose en que los inventos antiguos y caídos en el olvido son como si no existieran, por lo que el que hace revivir lo que estaba olvidado, puede calificarse en cierta medida como inventor (1). Esta es la base de los llamados privilegios de resurrección (2). Se fijó el término mayor de cien años para excluir el pasado siglo, tan fértil en inventos aún no todos utilizados.

De hecho, la indicación de un procedimiento olvidado puede á menudo prestar notables servicios á la sociedad, y cooperar al incremento de su riqueza, pero con arreglo á derecho, quien se limita á poner de manifiesto un descubrimiento ó procedimiento descrito por un escritor antiguo no puede considerarse autor de invención, la cual existe únicamente cuando se añade un medio ó un producto nuevo á los medios y productos ya conocidos (3).

(1) Schanze, *Erfindungen*, etc., páginas 390 y siguientes.—Allfeld, núm. 6.° párrafo 2.°—Kohler, *Handb.*, páginas 182 y siguientes.—Seligshon, núm. 10, párrafo 2.°

(2) Véase también ley húngara, art. 3.°, núm. 3, y portuguesa, art. 9.° (dicho término de cien años); inglesa, art. 7.°, núm. 1 (si la divulgación depende de una especificación completa depositada en el país más de cincuenta años antes); australiana, artículos 60 y 89 (dicho término). Por el núm. 4.886 de la ley de los Estados Unidos el uso público ó la venta del objeto del invento no impide la patente si el hecho no se remonta á más de dos años antes de la petición de patente.

(3) Ap. Turín, 26 de Febrero de 1875, *Giornale delle Leggi*, 1875, 380 (á propósito del licor *Bénédictine* al que se negó la patente porque fué revelado por un pergamino antiguo el modo de preparar, destilar y fabricar aquel licor). Tampoco existe el derecho de autor sin creación y no puede hacerse valer por descubrimientos de documentos en archivos, etc., para impedir á terceros, que lleguen á poseerlos, publicarlos sin licencia; *I diritti d' autore*, Milán, 1903, 102.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Otra cosa sería si, perdida la noticia del modo de practicar un invento, llegase alguno con estudios propios é investigaciones á descubrir su secreto, ó si, no indicado el método de fabricación de una cierta sustancia descrita en antiguos impresos, consiguiese alguno, por un procedimiento especial suyo, crear una sustancia, no sólo semejante, sino idéntica á la precedente, caso en el que se tendría un nuevo invento (1).

No es, sin embargo, digna de aprobación la última excepción referida al principio de la novedad del invento. Si se justifica la garantía para los inventos presentados á exposiciones con el fin de asegurar su éxito, ó por los inventos ya privilegiados en el extranjero é importados por su autor al Estado antes de realizar en éste ningún acto de publicidad, no puede decirse lo mismo de las patentes de resurrección que confieren en definitiva un derecho de invención á quien se ha limitado á hojear papeles antiguos sin inventar nada, á la manera misma de las patentes de importación concedidas á quien se ha limitado á cazar los inventos extranjeros para introducirlos el primero en el Estado, mientras nada gana el interés general, y frente á él está el interés prevalente de la seguridad de la industria, la cual exige que un industrial pueda con certeza contar con que un invento llevado por él á la práctica como resultado de conocimiento adquirido por medio de impresos ó de otra manera, ha caído definitivamente en dominio público y es apropiable libremente.

66. La publicidad puede ser tal que autorice la presunción jurídica del conocimiento efectivo del invento, esto es, que según el curso normal de las cosas, se tuvo noticia de él, lo que faltaría cuando resultase, por ejemplo, que el uso público del invento fué ignorado ú olvidado por las personas del arte. Este es el sistema de la ley suiza (2). Pero en el concepto de la nuestra y de otras leyes, la publicidad existe cuando el conocimiento de la invención se hizo posible á un número indeterminado de personas, independientemente de que se conociese en efecto (3). No toda publica-

(1) Cottarelli, núm. 76.—Bosio, núm. 22.—*Relaz. sulla legge,* en *Atti del Parlamento subalpino,* ses. 1853-54, Docum., vol. II, pág. 1299.

(2) Schanze, *Schweiz. Patentr.*, 1903, pág. 14 (en cuanto al art. 2.°, ley preced., conforme al art. 4.° de la actual).

(3) En tal sentido, cuanto á la ley alemana, Kohler, *Handb.*, pág. 196.—Seligsohn, núm. 19, párrafo 2.°—En cuanto á la ley francesa, Bedarride, núm. 370.—Pouillet, número 375.

ción tiene por resultado una publicidad que ponga el invento en el dominio común, ya que aquélla es un acto transitorio y ésta á su vez un estado que no siempre puede ser conseguido; sin embargo, si el público, en la extensión más amplia de la palabra, aunque no tenga conocimiento de la invención, pudo adquirirla, basta para que la novedad haya desaparecido. El hecho verificado del conocimiento real, por referirse á un estado interno de la mente, sería de muy difícil investigación y comprobación, por lo que queda fuera de lo dispuesto por la ley. Pero se comprende que la prueba de que algunos conocían el invento en sus particularidades, bastaría sin más para que todos quedaran admitidos á gozar de la posición adquirida por los primeros, siempre y cuando éstos mismos poseyesen el descubrimiento, no á título de secreto, sino públicamente, de modo que cualquier otro pudiese conocerlo como ellos (1).

La publicidad es un hecho que, verificado, hace desaparecer la novedad, sean las que fueren las causas que han conducido á la divulgación del invento ó las personas que fueron autoras de ello, y aunque la publicidad se produjera sin saberlo ó contra la voluntad del inventor, ó por efecto de un error suyo (por ejemplo, por haber indicado el invento en una muestra pública), ó por haber sido engañado en su buena fe (por ejemplo, adquisición del objeto por parte de un tercero que no haya luego mantenido el secreto), ó traicionado por el personal de la fábrica, ó también víctima de un delito (por ejemplo, hurto de los planos del invento ó del objeto fabricado, y publicación de sus detalles). La ley no contiene respecto á esto distinción alguna, sino que sobre el hecho de la publicidad, con cualquier medio ó por cualquier causa producida, funda sin más los derechos de los terceros, de la sociedad, al goce de la invención. Las causas que la hayan dado origen pueden apreciarse sólo á los efectos de la responsabilidad de quien ha usurpado el descubrimiento ó violado el secreto (números 234 y 413) (2).

(1) Escritores en nota preced.—Idem Bosio, núm. 23.—Ap. Turín, 18 de Junio de 1894, *Giurispr. ital.*, 1894, 2, 395 (pero no cesa la novedad por el conocimiento de los que prestan su trabajo al inventor).—Reichsgericht, *Entscheid. in civils.*, XXXVII, 38 (no es preciso que la persona experta se haya valido de la posibilidad de actuación, ni que el impreso haya llegado á sus manos ó el uso público se haya hecho en su presencia, etc.).

(2) Bedarride, núm. 393.—Pouillet, núm. 420.—Seligsohn, núm. 18, párrafo 2.°—Cottarelli, núm. 78.—Bosio, núm. 25.—Vidari, *Corso dir. comm.* III, núm. 2.167.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

67. No basta para que cese la novedad una noticia cualquiera del invento, si no es también noticia de los particulares necesarios para llevarlo á la práctica (art. 3.º de la ley).

De aquí que su descripción ó reproducción por medio de la imprenta ó de otro medio de divulgación debe ser tal, que haga el invento inteligible, y, por lo tanto, realizable, se entiende, no por el público en general, sino por el especialista de aquella determinada industria (artículos 3.º y 22 de la ley, núm. 92), el cual, conociendo cómo ciertos medios hacen obtener un cierto resultado, pueda conseguirlo él también, sin tener que añadir esfuerzos de invención.

También la utilización pública debe ser suficiente para permitir al espectador experto en la materia observar y reconocer, no puramente lo que se ha fabricado, sino los elementos que constituyen la invención, y, por lo tanto, poderla realizar sin que concurra un acto suyo de inventor. Si se trata de un producto, deberá su utilización haber revelado el modo de obtenerlo. Si se trata de un medio ó de un procedimiento, para nada servirá el conocimiento del resultado si quedan ignoradas sus particularidades características, el modo de obrar. El funcionamiento de un mecanismo, especialmente si es complicado, no será suficiente, en la mayor parte de los casos, para poner de manifiesto al espectador, aunque experto en la materia, los particulares necesarios para llevarlo á la práctica.

68. El invento debe ser nuevo, no sólo en el momento en que se concreta, sino también en la fecha en que se presente la petición del privilegio, instante desde el cual surge de hecho el derecho á la patente (1). Por lo tanto, en esta época es cuando debe apreciarse la novedad y buscarse la existencia de hechos de publicidad en virtud de los cuales haya desaparecido aquélla, importando poco si ya no subsiste al tiempo de la concesión del privilegio, porque, por ejemplo, haya sido usado el invento públicamente en el intervalo entre la entrega de la petición y la concesión del título, pues esto no tiene influencia. Pero hasta la fecha de la solicitud de la patente, el derecho del inventor es imperfecto, y tiene necesidad del depósito del invento para afirmarse; así es que, si

(1) Allfeld, núm. 3, párrafo 2.º—Seligsohn, núm. 3, párrafo 2.º—Nouguier, número 477.—Pouillet, núm. 374.—Cottarelli, núm. 76.

falta la condición de novedad antes del cumplimiento de dicha formalidad, por haberse hecho pública la invención, no podrá ya concederse el derecho á su perfeccionamiento y quedará condenado á extinguirse.

Pero el día del depósito de la instancia aprovecha por entero al inventor, de manera que no se podría alegar en contra la publicidad ocurrida el mismo día, pero antes de la hora del depósito. ¿La petición de patente retirada ó negada (si se admite la negativa: núm. 103) como irregular constituye con respecto á una petición sucesiva un hecho de publicidad que destruye la novedad del invento por quien ha solicitado la patente?

Por si el depósito de la solicitud no realiza ningún acto de publicidad aun cuando los anexos que la acompañen manifiesten los particulares del descubrimiento (núm. 91 y siguientes) bajo las leyes que no imponen su comunicación al público, pues el conocimiento que los empleados de la administración adquieren de tales documentos es, como para el personal de fábrica, á título de confidencia necesaria, esto es, por exigencias del servicio y con la obligación del secreto, lo que no hace desaparecer la novedad (1). Según nuestra ley, sirve en el asunto también la disposición del art. 43, que concede en todo caso que la petición rechazada por irregularidades pueda ser reproducida dentro de cierto término sin perjuicio de su anterioridad (núm. 104). Pero por las leyes que prescriben la publicidad de la petición y de los documentos que la acompañan, y permiten á cualquiera pretender verlos y conocer por lo tanto los particulares necesarios para llevar á la práctica el invento, la publicidad así obtenida, tendrá efecto de hacer notoria la invención, de forma que la demanda nuevamente presentada deberá rechazarse ó deberá decretarse la nulidad del privilegio, obtenido esto no obstante (2).

La concesión de un título de patente por el mismo invento por el que posteriormente se pide y consigue por otro una nueva concesión se considera por ciertas leyes (núm. 209) causa de nulidad del título posterior, sin tener en cuenta si el primero existe

(1) Pouillet, núm. 412.—Bosio, núm. 21.—Cottarelli, núm. 77.—Alguna ley consagra expresamente la obligación del secreto; por ejemplo, inglesa, art. 68; chilena, art. 2.º; boliviana, art. 14; ecuatoriana, art. 14.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 188.—Contra parte de la jurisp. alemana, por interpretación literal del párrafo 2.º de aquella ley que habla de impresos públicos, mientras en el caso de que se trata, se ha divulgado por manuscritos.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

aún. Nuestra ley no ha previsto esta hipótesis entre los casos de nulidad, pero la nulidad se verifica igualmente por razón de la falta de novedad del segundo título, pues la concesión de la anterior patente, á causa de su publicidad y de los registros en que se inscribe, ó de la libertad para conocer su descripción y demás documentos que acompañan á la petición, hace estimar que existe publicidad anterior que priva al invento del carácter de novedad (1).

69. La petición y la concesión del título, si bien carecen de eficacia formal, pues el derecho de invención surge sólo de la creación de un nuevo descubrimiento y esto ocurre cuando existen sus antecedentes materiales, tienen sin embargo un valor declarativo en cuanto la prioridad del depósito hace atribuir el invento á la actividad creadora del solicitante ó de la persona de quien es causa habiente, y le asegura por esto el ejercicio, salvo prueba en contrario (números 212 y 320).

Por lo tanto, quien alega la falta de novedad y originalidad del invento tiene obligación de demostrarlo. Es verdad que la presunción de que el invento indicado es fruto de la concepción del solicitante ó de su causante, es decir, es original, no lleva necesariamente consigo la de su novedad (números 42 y 61), pero, como la calidad de inventor y la novedad, si no necesariamente, en la mayor parte de los casos coinciden ó concurren, la autoridad inherente al título en orden á la calidad de autor que ostenta el titular, se extiende también á la novedad del descubrimiento. Así es que la prueba de la no validez del título debe extenderse á entrambos puntos.

En cuanto á la originalidad del invento, la investigación se reduce á un juicio de hecho, consiste en confrontar dicho invento y los anteriores conocidos hasta el tiempo del depósito de la petición, á fin de poner de manifiesto sus semejanzas y diferencias, y juzgar si existe ó no reproducción de otro descubrimiento privilegiado (2).

---

(1) Conf. Pouillet, núm. 406.—Contra Thirion y Bonnet, núm. 124, según los cuales podría ejercitarse la reivindicación por parte del titular anterior y cit. art. 41, núm. 2, ley inglesa.

(2) Isay, núm. 53, párrafo 1.°—Allfeld, núm. 2, párrafo 2.°—Bosio, núm. 20.—Cottarelli, núm. 74.—Cas. fr., 15 de Enero de 1905, *Dalloz*, 1905, 1, 136.

En cuanto á la novedad, debe el actor demostrar todas las circunstancias por las que la novedad se haya perdido, especialmente la publicidad del uso del invento anteriormente á la petición de la patente, esto es, que el uso pasó más allá del estrecho campo de personas interesadas y ligadas en el secreto, ó que éstas han violado la obligación del silencio (núm. 212).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO V

Inventos excluídos de la patente.

70. Invenciones contrarias á la ley, á la moral y seguridad pública.—71. Inventos que no se refieren á la producción de objetos materiales.—72. Medicamentos.—73. Alimentos y objetos de consumo.—74. Productos químicos.

70. Están excluídos de la protección de la ley y no pueden, por lo tanto, ser objeto de patente:

a) Los inventos concernientes á industrias contrarias á las leyes, á la moral y á la seguridad pública (art. 6.°, núm. 1) (1).

La excepción se justifica porque la ley no debe proteger ni favorecer fines ilícitos ó inmorales; razón por la cual, tratándose de prohibición contenida en los principios mismos del derecho, no necesitaba ni aun su consagración expresa.

La industria se reputa contraria á la ley cuando en ésta haya una disposición civil ó penal que expresa ó tácitamente la prohiba, ó cuando el título de patente sea contrario á una disposición legal. Así ocurre con los aparatos preservativos ó antifecundadores, esto es, destinados á impedir la procreación ó á procurar el aborto, y en ambos casos á favorecer el comercio sexual ilegítimo (2); de los inventos concernientes á juegos de azar que están prohibidos (3); de los que implican engaño del público porque se encaminan á ocultar la falsedad de la mercancía, á hacer aparecer la mercancía averiada como mercancía en buen estado (4), etc.

(1) Conf. ley francesa, art. 30, núm. 4; austriaca, párrafo 2.°; boliviana, art. 1.° y 37; brasileña, art. 1.°, párrafo 2.°; danesa, art. 1.°; ecuatoriana del 1888, art. 1.°; costarriqueña, artículos 43 y 48; alemana, párrafo 1.°; japonesa, art. 2.°; luxemburguesa, artículo 1.°; noruega, art. 4.°; inglesa, art. 75; peruana, art. 13; australiana, art. 118; portuguesa, art. 37; rusa, art. 4.°; sueca, párrafo 2.°; tunecina, art. 3.°; húngara, párrafo 2.°; suiza, art. 2.°, 1.°; uruguaya, art. 5.°; rumana, art. 4.°; mexicana, art. 3.°; venezolana, del 1882, art. 17. Además, leyes finlandesa, argentina, nicaraguaya, canadense, guyanesa, jamaicana, etc.

(2) Isay, op. cit., pág. 352, núm. 7.

(3) Kohler, *Handb.*, pág. 131.

(4) Ley austriaca, art. 2.°; brasileña, art. 5.°; rumana, art. 4.°, *a*.

Contraria á la moral cuando, si bien no prohibida por ninguna prescripción legal, esté, sin embargo, en oposición con los principios de la moral y de las buenas costumbres, apreciadas según las condiciones de cultura de cada época y país determinado, en el que se haya producido el invento.

En fin, contraria á la seguridad pública, cuando, sin violar una norma legal ó las buenas costumbres, sea de tal índole que comprometa la paz y seguridad de los ciudadanos.

Debe, por otra parte, distinguirse el objeto de la patente y su ejercicio. Puede éste ser ilícito y á su vez no ser aquél contrario á la ley. Así ocurre con la invención de instrumentos quirúrgicos, cuya fabricación ó venta es lícita al inventor y puede asegurarle un derecho exclusivo, cuando, sin embargo, por falta de títulos legales no esté autorizado para aplicarlos en la curación de las enfermedades; ó del invento de un mecanismo para hacer cigarrillos, que es privilegiable, aunque el inventor no tenga derecho de comerciar con el tabaco, violando el monopolio del Estado. Alguna legislación, en verdad, niega protección á los inventos cuyo objeto está reservado al Estado (1), pero la mayor parte de las leyes concede la patente y no consiente al Estado valerse de ella sin indemnización equitativa al inventor; sistema que, mientras garantiza los derechos de los inventores, anima á introducir también en tal terreno perfeccionamientos útiles que de otro modo no encontraría el Estado. Por otra parte, es oportuna la distinción entre el uso á que se destina por su naturaleza el objeto de la patente y el empleo abusivo que puede hacerse de él, y al cual la ley no se refiere, pudiendo casi todos los inventos prestarse á un ejercicio criminoso ó inmoral (2). Así las armas, los explosivos, etc., serán capaces de ser privilegiados, no excluyendo su abuso un empleo útil y lícito (confr. núm. 433 sobre las marcas) (3).

Pero la concesión del privilegio no crea en favor de su titular inmunidad especial; así es que queda siempre reservada, como de-

(1) Austriaca, párrafo 2.°; rumana, art. 4.°, *c*.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 132.—Allfeld, núm. 12, párrafo 1.°, ley pat.—Isay, número 175, párrafo 1.°

(3) Ciertas leyes exceptúan también tales objetos; por ejemplo, húngara, párrafo 2.° (asimismo los inventos relativos á fortificaciones ó á naves de guerra, la exclusión es á voluntad del Gobierno); reglamento ruso sobre la industria, de 1893, art. 176 (exclusión por los inventos referentes al arte militar; admitida la patente por los inventos que interesan también á los particulares; por ejemplo, armas, cartuchos; pero no puede alegarse con respecto á la administración del ejército y marina).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

claran expresamente algunas leyes, la aplicación de las sanciones penales por la fabricación ó venta de objetos prohibidos ó por sí ó porque su ejercicio esté sujeto á licencia (1).

Por último, debe observarse que el invento, para dar derecho á patente, no es preciso que corresponda á necesidades de un orden elevado (2). Aunque satisfaga exigencias frívolas, de lujo ó voluntarias (por ejemplo, en materia gastronómica, en objetos de tocador, como en *tournure*, nueva especie de sobres, etc.), no desaparece el derecho á la patente, ya que el derecho de invención es independiente de toda consideración ó mira de policía moralizadora (núm. 41).

71. *b)* Los inventos que no tienen por objeto la producción de cosas materiales (art. 6.°, núm. 2), es decir, que consisten exclusivamente en la aplicación de las facultades intelectuales, más bien que de las fuerzas de la naturaleza, que por lo tanto tienen carácter puramente científico sin salir fuera del dominio de las simples teorías para entrar en el de la industria y llegar á una aplicación práctica. Esto sucede en los nuevos métodos de enseñanza, en las nuevas combinaciones mercantiles ó financieras indicadas en la ley de 1855, no reproducidas ya en la ley vigente (3), en los nuevos métodos de escritura, de estenografía, de registro *(contrôle)*, de teneduría de libros, según nuevos principios, etc. (4), porque, si su exclusión del privilegio no se pudiera también deducir de la noción del invento, faltarían siempre los caracteres legales del derecho á la patente, sobre todo la posibilidad de su aplicación industrial. Trátase en verdad de inventos faltos de relación alguna con los privilegios industriales, que no representan por lo

(1) Seligsohn. núm. 19 su párrafo 1.° Reserva contenida expresamente en la ley francesa, art. 30, núm. 4; tunecina, art. 24, núm. 4; rusa, art. 23; austriaca, párrafo 16; húngara, párrafo 9.°

(2) Ley noruega, art. 1.°, núm. 2.

(3) Cottarelli, núm. 83.—Bosio, núm. 68.—Vidari, núm. 2.172.
Ley austriaca, párrafo 2.°; brasileña, art. 1.°, párrafo 2.°; ecuatoriana, art. 3.°; francesa, art. 3.°; peruana, artículos 2.° y 13; rusa, art. 4.°; española, art. 19; suiza, art. 16; tunecina, art. 3.°; húngara, art. 2.°; rumana, art. 4.°, *b, f, g;* uruguaya, art. 5.°; mexicana, art. 3.°, números 1 y 2.

(4) Trib. Sena, 9 de Junio 1905. *Ann. dr. comm.*, 1906, 81 (á propósito de un sistema de publicidad comercial sin empleo de medios particulares y sin resultado industrial). Ap. Hamburgo, 11 de Noviembre 1904, *Droit. d'auteur*, 1907, 140 (en cuanto á un formulario de inscripción en libros de contabilidad), etc. Véase también sentencias nuestras en números 7 y 8 de Amar, *Manuale* cit.

tanto una excepción al derecho de la patente, sino que es más bien una aplicación rigurosa de los principios generales la que conduce á su exclusión del privilegio (núm. 39 y 60).

c) Los inventos puramente teóricos (art. 6,° núm. 3), exclusión que es consecuencia de cuanto antes se expuso y de los principios directivos del art. 2.° de la ley, sirve para comprender mejor, como se indicó expresamente en la relación ministerial sobre el artículo 6.°, que con los inventos de pura teoría pueden concurrir otros que no lo son verdaderamente, y que por lo tanto no carecen del carácter industrial.

72. *d)* Los medicamentos de cualquier especie (art. 6.°, número 4) (1), y con más razón, esto es, para impedir que un inventor pueda monopolizar remedios necesarios á la salud pública y especular sobre esta misma necesidad; además, porque falta lo más á menudo en tales inventos un elemento indispensable, un resultado técnico; en fin, porque las relaciones del individuo consigo mismo y con sus facultades corporales, se consideran por algunos como formando parte de un orden íntimo no susceptible de derechos (2). No todos estos motivos tienen un justo fundamento. Así, la tutela de la salud pública sería suficiente si en lugar de privar de sus derechos á toda una clase de inventores se concediese al Estado el derecho de expropiación pública del invento, mientras las ventajas de la libre producción están en contradicción con la institución legal de las patentes, las cuales, animando los inventos y multiplicándolos, aseguran un beneficio en ventaja social.

La excepción se refiere á los medicamentos, esto es, remedios y composiciones farmacéuticas destinadas á prevenir ó curar en-

(1) Austriaca, párrafo 2.°; danesa, art. 1.°; francesa, art. 3.°; alemana, párrafo 1.°; japonesa, art. 2.°; suiza, art. 2.°; 3.° (sean para uso del hombre ó de los animales, y cuando se obtengan de otro modo que por procedimientos químicos; así es que son privilegiables los procedimientos químicos de su fabricación, si bien su protección queda limitada por el art. 10 á diez años en vez de quince); luxemburguesa. art. 1.°; noruega, art. 1.°; peruana, art. 2.°; portuguesa, artículos 11 y 37; rusa, art. 4.°; española, art. 19; sueca, párrafo 2.°; tunecina, art. 3.°; húngara, párrafo 2.°; rumana, art. 4.° *e;* uruguaya, art. 5.°; venezolana, art. 17. Para el Japón, Suiza y Rusia, la excepción alcanza también á los procedimientos y aparatos para fabricar el producto.
Está expresamente admitido el privilegio de ellos en la ley del Salvador, art. 2.° Calla la ley belga, pero la exclusión resulta de los trabajos preparatorios: Picard y Olin, núm. 111; *Pand. belges, Brev. d'invention*, núm. 97.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 114.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

fermedades; poco importa que se usen por profilaxis, para cura de precaución ó para terapeútica, para el tratamiento de la enfermedad, sean suministrados para uso interno ó externo, siempre que se destinen á ser consumidos (por ingestión, fricción, loción, etc.). La exclusión, por lo tanto, no alcanza á la invención de instrumentos quirúrgicos (1), de aparatos para métodos de curación, por ejemplo, ortopédicos, eléctricos, duchas, etc, de sistemas de vendajes, de cápsulas gelatinosas para envolver medicinas, etc.: todo objetos accesorios y no destinados á ser consumidos como medicamentos.

Si una sustancia se presta á varios usos, porque pueda servir como remedio farmacéutico y ser al mismo tiempo utilizada en la industria, podrá tenerse derecho á patente para el segundo empleo, sin entorpecer, sin embargo, su libre producción para fines médicos. Así el acetato de plomo puede servir como remedio y constituye al mismo tiempo un producto necesario á la tintorería. Se entiende que quien solicita la patente deberá precisar las aplicaciones industriales á que el medicamento se destina (2).

Se discute si la excepción comprende también á los medicamentos usados en Veterinaria. En Francia, por las discusiones en el Parlamento y por la exposición de motivos de la ley, parecerían también exceptuados los remedios usados en Veterinaria: "los hombres y los animales son iguales ante la Farmacia„ (3). Sin embargo la asimilación no parece consentida por el tenor de nuestra ley (4) y además contrasta con las disposiciones penales sobre las sustancias alimenticias, que se refieren exclusivamente á remedios que interesan á la salud ó vida de las personas (5).

Los cosméticos, dentífricos y otros productos que tienen cualidades higiénicas, no pueden tampoco considerarse como medicamentos (1). Tampoco lo son las sustancias alimenticias. En Francia se rechazó por la Cámara de Diputados una enmienda que pretendía excluirlos de la patente (2).

(1) Ap. Bruselas, 29 de Enero de 1903, *Pasicr. Belge*, 1903, 117.

(2) Consejo de Estado de Francia, 5 de Julio de 1901, *Dalloz*, 1903, 3, 51.

(3) Pouillet, núm. 75.—*Dalloz, Rep.*, v. *Brev. d'inv.*, núm. 89; Ap. Poitiers, 28 de Diciembre de 1882, *Ann. Propr. Ind.*, 1883, 167. Concuerda el texto de la ley («composiciones farmacéuticas ó *remedios de toda clase*»). El mismo concepto se sigue bajo la ley rusa: *Propr. ind.*, 1904, pág. 220. En Alemania la mayoría de los escritores opina conformemente, tanto para los *medicamentos* cuanto para los *alimentos;* v. Seligsohn, número 23, párrafo 1.°—Contra Kohler, pág. 173 (que sigue la interpretación restrictiva). La extensión está consagrada en algunas leyes; por ejemplo, portuguesa, art. 11; suiza, art. 2.°, núm. 3.

(4) Bosio, núm. 70.—Contra Cottarelli, núm. 84.

(5) Código penal, art. 318 y siguientes; ley de Sanidad pública de 22 de Diciembre de 1888, art. 42, y ahora texto único de 1907.

Pero la excepción de patente del medicamento, que es un producto, no alcanza también al procedimiento industrial por medio del cual se realiza ó facilita su preparación (3). Esto sirve también cuando el procedimiento se refiera á un nuevo producto medicamentoso que sea él solo capaz de producir tal resultado, pues el monopolio del procedimiento envuelve el del producto; pero esto depende de meras razones de hecho, no de derecho, quedando siempre el producto en dominio público y libre todo el mundo para fabricarlo antes ó después por el descubrimiento y empleo de procedimientos diferentes al privilegiado. Concurre en apoyo el sistema de las leyes que niegan la patente á los productos químicos, aunque reservándola expresamente para los procedimientos y métodos destinados á obtenerlos (núm. 74). Tampoco el carácter excepcional de la disposición legislativa, que envuelve derogación al derecho natural de invención, no consiente extensión mayor que la deducida de su tenor literal (4).

El inventor de medicamentos, aunque no puede gozar privilegio, no queda sin defensa contra quien se sirve abusivamente del invento. Si en efecto es libre cualquiera para componer y despachar el remedio, no le está, sin embargo, consentido usurpar el nombre del inventor para la denominación del producto (5). También la marca adoptada por éste, si consiste en un signo ó indicación original, está protegida contra las usurpaciones, pues es derecho privativo como en cualquier otra hipótesis y sin que la ley haga distinciones (números 460, 500 y 609). Por otra parte, quien ha adoptado para un medicamento nuevo una denominación especial y la deposita, tiene derecho exclusivo de vender el producto bajo la denominación elegida, que es garantía de que el producto puesto en el comercio proviene del establecimiento del titular de la mar-

(1) Amar, *Man. Propr. Ind.*, pág. 19.—Vidari, III, núm. 2.173. Para el licor *Bénédictine*, véase sent. núm. 65.

(2) Nouguier, núm. 545.—Couhin, I, pág. 278, y II, pág. 133.

(3) Hecha excepción de las leyes rusa, suiza y japonesa. Diversas contienen la expresa reserva de que son privilegiables los procedimientos (por ejemplo, alemana, austriaca, portuguesa, española, etc.).

(4) Bosio núm. 70.—Contra Amar, núm. 10.—Thirion y Bonnet, núm. 37.—Tribunal Supremo español, 16 de Octubre de 1900, *Journ. dr. int. pr.*, 1912, 171.

(5) Bedarride, núm. 78.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ca, y por regla general éste es el inventor del nuevo medicamento, lo que garantiza su calidad y su composición (1).

73. *e)* Según ciertas leyes, los alimentos (2), fundándose en que el precio de estas sustancias, á veces las más indispensables para la existencia, podría, sirviéndose de la patente, elevarse sin limitación, además del peligro para la salud pública á consecuencia de los funestos excesos de la especulación (3). Sin embargo, no se justifica suficientemente la excepción, pues si existen abusos, corresponde á las leyes reprimirlos ó prevenirlos con medidas encaminadas á excluir del comercio los productos adulterados ó nocivos, mientras, favoreciendo las patentes el progreso industrial, no bastarían aquellas razones para hacer consagrar una prohibición absoluta del derecho de privilegio para aquellos productos.

Según algunas pocas, también los objetos de consumo (4), es decir, las sustancias que se emplean en la satisfacción de los propios sentidos corporales (por ejemplo, tabaco, perfumería, esencias, etc.).

Débese hacer notar que algunos de dichos objetos entran en la categoría de los medicamentos, ó en la de los productos químicos, para los que también se niega la patente por diversas leyes (número 74); que además serán privilegiables los procedimientos inventados para obtener aquellos productos (por ejemplo, procedimientos para la fabricación ó preparación de sucedáneos del café).

Pero por nuestra ley, las bebidas y comestibles están declarados expresamente capaces de patente, sujetándose á los dictámenes sanitarios de que se ocupan los artículos 37 y 38 (núm. 101);

74. *f)* Finalmente, por numerosas leyes, los productos químicos (5). La razón de la excepción no es la relativa á los alimentos, por no tratarse de sustancias indispensables á la existencia, de las que deba garantizarse á cada uno el libre y fácil uso, sino que es en todo de carácter proteccionista para la industria química. En efecto; la patente para un nuevo producto cierra el paso á otros nuevos procedimientos, aunque sean más ingeniosos y menos costosos, para obtenerlo, pues éstos constituyen materia de privilegio dependiente, con relación á la patente del producto, y no podrían ejercitarse más que con autorización del titular del privilegio principal. Pero el producto químico se diferencia esencialmente de todos los otros productos, pudiendo casi siempre prepararse por diferentes procedimientos; así es que la patente concedida al primer inventor detendría todo progreso en tal terreno. Es cierto que también en las otras industrias la patente del producto pone obstáculos al ejercicio de nuevos medios de fabricación, pero los inconvenientes son menos graves en cuanto la diversidad de método en la producción envolverá generalmente una diferencia en el producto obtenido, en relación con el otro método privilegiado; es decir, que presentará ciertos caracteres y cualidades que bastarán para individualizarlo y hacerlo considerar como un producto nuevo.

Sin embargo, importantes argumentos defienden el principio de la posibilidad de privilegiar los productos químicos, seguido también por nuestra ley. Ciertamente el hecho de fabricar un nuevo producto con anterioridad á otros, debe ser título suficiente para asegurar un derecho de privilegio y no sacrificar á un inventor cuyo mérito y derechos son iguales á los de los demás inventores originales en otras ramas de la industria. La circunstancia de que en tal caso la producción reposa en gran parte sobre las leyes de la afinidad química puestas en provecho del inventor, nada prueba tampoco contra su derecho, pues el inventor no hace precisamente más que utilizar y combinar las fuerzas de la naturaleza y sus leyes para producir un nuevo efecto técnico. Esto no obstante, des-

(1) Braun, *Tr. des marq. de fabr.*, 1880, pág. 228.—Bosio, *Marchi di fabbr., medicam. e concorr. comm.* Turín, 1904.—Ap. Turín, 2 de Agosto de 1901, *Giurispr. it.*, 1901, 1, 807; Cas. Roma, 10, de Febrero de 1899, *Foro It.*, 1899, 2, 64.

(2) Austriaca, párrafo 2.°; danesa, art. 1.° (también sus procedimientos de fabricación); alemana, párrafo 1.°; japonesa, art. 2.°; luxemburguesa, art. 1.°; rusa, art. 4.°; sueca, párrafo 2.°; tunecina, art. 3.°; húngara, párrafo 2.° (también si para los animales); rumana, art. 4.°, *d* (también si para los animales); suiza, art. 2.°, núm. 3.º (cuando obtenidos de otro modo que por procedimientos químicos se ponen al uso del hombre ó de los animales); noruega, art. 1.°

(3) Pouillet, núm. 73.—Huard, II, pág. 64.—Isay, núm. 177, párrafo 1.°

(4) Ley alemana, párrafo 1.°; austriaca, párrafo 2.°; noruega, art. 1.°; japonesa, artículo 2.°; luxemburguesa, art. 1.°

(5) Austriaca, art. 2.°; alemana, párrafo 1.°; luxemburguesa, art. 1.°; portuguesa, artículos 10 y 37; rusa, art. 4.°; húngara, art. 2.°; mejicana, art. 3.°; suiza, art. 2.°, número 2 (inventos de sustancias químicas y de procedimientos químicos que sirven para fabricar sustancias químicas destinadas principalmente á la alimentación del hombre ó de los animales: de donde es libre la fabricación de sustancias nuevas con otros procedimientos.

Declara expresamente privilegiables los productos químicos la ley salvadoreña, artículo 2.°

Sobre esta materia, véase *Propriété ind.*, 1906, pág. 162.—*Stuber, Patentierbarkeit chemischer erfindungen*, 1907, 2.ª, I y II capítulos.—*Ephraim, Deutsch. Patentr. f. Chemicher*, Halle, 1907.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

pués de tantos esfuerzos, cuando espera gozar el fruto de su descubrimiento, se encuentra, en el sistema opuesto, privado de toda utilidad por obra de un imitador feliz que haya conseguido el mismo resultado por otro procedimiento realizado siguiendo las huellas del primero. Si el privilegio del producto presenta, en el caso antedicho, serios inconvenientes, pueden obviarse por medio del sistema de las licencias obligatorias introducido en gran número de leyes (núm. 192).

En los países donde se niega la patente para tales productos, se consiente, sin embargo, en general la patente por el procedimiento, en la forma dispuesta para los alimentos y medicamentos (1). Además de esto, para garantizar eficazmente á la industria interior de concurrencia á sus productos mediante importación de países extranjeros, que á menudo no admiten patentes tampoco para los procedimientos, diversas leyes disponen que si se concede el privilegio por el procedimiento, su efecto se extiende también á los productos obtenidos directamente por tal procedimiento y establecen otras presunciones encaminadas á facilitar la prueba de la falsificación (números 54 y 259).

(1) Allfed, núm. 11, párrafo 4.°.—Kohler, *Handb.*, pág. 462 y siguientes.

CAPÍTULO VI

Derechos del inventor con anterioridad al título de patente.

75. Existencia y contenido de tales derechos.—76. Su carácter personal. 77. Influencia que sobre ellos ejerce la petición de la patente.—78. Su protección.—79. Duración del derecho del inventor no provisto de patente.—80. Derecho de practicar y transferir el invento. 81. Prenda y ejecución forzosa.—82. Derecho á la concesión del título de patente.

75. La existencia del derecho de invención aun antes de la petición ó concesión del título de patente, se pone de manifiesto por la facultad concedida al inventor despojado de su descubrimiento para obrar contra el usurpador (números 234, 386 y siguientes) y por la protección asegurada á la posesión anterior y personal de la invención (núm. 170). El derecho preexiste, pues, al reconocimiento por parte del Estado y únicamente se adquiere con el título el derecho exclusivo del ejercicio del invento. Pero las leyes no han llevado sobre esto su atención, abandonando su regulación á las normas ordinarias, y limitándose á reglamentar á fondo los derechos consiguientes á la petición del título (1).

En tal terreno, el invento no puede considerarse á merced de todos y formar parte del patrimonio de la colectividad. Si el inventor ha conservado su secreto, estará garantizado contra los ataques ajenos. Así, si hubiera confiado su secreto á un fabricante y éste, sin saberlo aquél, hubiera comenzado la fabricación y comercio de los productos, podría el primero, si no basándose en la ley sobre patentes, aplicando los principios generales del derecho civil, re-

(1) Isay, *Patentgesetz*, 1903, pág. 87.—Adler, *Civilrechtltche Erörterungen zum Patentregister*, 1900, pág. 105.—Schmid, *Schutz der Fabrik-und Geschäftsgeheimnisse*, 1907, pág. 46 y siguientes.

Regulan, sin embargo, la materia: ley alemana, párrafos 3.°, 5.°, 10 y 28; austriaca, párrafos 4.° y 5.°; noruega, artículos 3.° y 8.°; salvadoreña, art. 9.°; suiza, art. 16, núm. 2 y art. 20; inglesa, artículos 1.°, 11, 15 y 25, núm. 3; danesa, artículos 3.° y 6.°; norteamericana, art. 4.899; húngara, párrafos 5.° y 12.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

clamar los daños sufridos en la medida de los beneficios conseguidos por el usurpador.

Pero el derecho del inventor es aún imperfecto y precario, pues mientras no solicite y obtenga la consagración de la autoridad en determinadas formas, no surge su derecho de privilegio. Antes de la petición de éste, tiene ciertamente el derecho de llevar á la práctica el invento, pero no un derecho exclusivo. El invento puede ser divulgado y utilizado por quien lo haya conocido de un modo no ilegítimo (núm. 393 y siguientes). En verdad, la concepción del inventor no ofrece más que ocasión para poder solicitar el título, facultad que puede usarse ó no. Hasta este punto, el derecho á la patente está en estado de simple posibilidad, en potencia, aun no conquistado. Por lo que no se admitiría la oposición del inventor al tercero que solicitase un título por el mismo invento, cuando no haya violado su secreto ni haya conseguido la posesión del invento por caminos delictivos (1).

76. En este limitado campo, la invención representa aún un derecho individual de su autor, reduciéndose al derecho de toda persona á la intangibilidad de la propia esfera secreta, en el sentido de que las concepciones y descubrimientos propios, mientras no entren en el mundo exterior, resultan cerrados á las investigaciones y conocimientos ajenos (núm. 360); así es que queda protegido el derecho del inventor sólo en cuanto la violación de su derecho de autor encierra al mismo tiempo la violación del derecho individual como titular del secreto (2).

77. Pero con la petición ó concesión del título de patente se ofrece al inventor la posibilidad jurídica del ejercicio exclusivo del invento contra todo otro poseedor no legitimado. El fundamento de este derecho reposa también siempre en la calidad de autor del invento, esto es, de la concepción de la idea concretada en un invento industrial; pero en esto se diferencia también el contenido del derecho de invención en el terreno de la esfera secreta de la

(1) Kohler, pág. 262.—Isay, pág. 93.—Schanze, *Patentr. Untersuchungen*, 1900, página 171 y siguientes.—Seligsohn, *Patentgesetz*, etc., 1906, núm. 4, párrafo 3.°

(2) Kohler, *Handb. deutsch. Patentr.*, 1901, páginas 249 y 262.—Munk, *Patentrechtliche Lizenz*, Berlín, 1897, pág. 3.—Schanze, en *Gewerblicher Rechtsschutz u. Urheberr.*, VII, 1902, pág. 65.

persona, y el derecho inmaterial consagrado en el período siguiente, pues en el primer caso falta la garantía para el disfrute exclusivo del invento, mientras en el segundo queda éste asegurado al titular del privilegio. Así es que, hasta el comienzo del procedimiento para conceder el título, no está el inventor defendido, más que de manera bastante deficiente, contra los ataques á la esfera jurídica correspondiente á su invento, y si descuida ó retarda aquel procedimiento lo hace á su riesgo y peligro.

78. El derecho del inventor no provisto de patente no tiene limitación de duración. Puede desaparecer, pero por las mismas causas de extinción reconocidas por el Código civil, en cuanto sean aplicables á la naturaleza de este derecho personal. Por lo que, así como se pierde el dominio cuando la cosa que es su objeto perece físicamente ó adquiere una condición incompatible con el derecho de propiedad, ó como se extingue la obligación por pérdida de la cosa debida (Código civil, art. 1.298), así también el invento cesa de ser capaz de protección cuando haya perdido el carácter de novedad por consecuencia de indiscreciones de quien ilegalmente arrancó el secreto ó lo conoció por exigencias del servicio propio ó por libre confidencia de su autor ó de un tercero depositario de aquél (núm. 392 y siguientes).

Otra razón de extinción, del todo especial, es que haya quien tenga presentada en forma regular petición de patente de la misma invención, salvo que hubiera el inventor llevado ya á la práctica su descubrimiento ó hecho los preparativos necesariso para su ejecución, caso en el cual se le reserva su derecho de primer poseedor (núm. 170).

79. Como la entrega del certificado de patente á otro que no sea el verdadero inventor, si bien tenga efecto meramente declarativo (números 111 y 112), lleva consigo restricciones al derecho del primero, en completo beneficio del no autor, y también del usurpador de mala fe, que no puede invocar un derecho derivado del inventor, debía la ley ofrecer á éste los medios para restablecer un estado jurídico correspondiente á su condición de autor del descubrimiento.

Diversos medios pueden proponerse según el estado en que el inventor hace valer sus derechos.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

a) En el procedimiento para la concesión del certificado se admite:

1.º Por ciertas leyes la reclamación en la oficina de las patentes contra quien declara el invento del que no es autor (núm. 102) al efecto de que se niegue el título al usurpador (1), sin perjuicio de los perfeccionamientos introducidos eventualmente por éste y mencionados en la petición, los cuales quedan subsistentes (2). Donde está vigente el procedimiento de publicidad *(provocatoria)* puede también el autor del invento conseguir que la petición del título, presentada, no se publique á fin de que no pierda la novedad el invento. Ciertas leyes, como la alemana, van más allá, y aseguran al inventor, víctima de la sustracción del secreto, la ineficacia con respecto á él de la publicación ya hecha, concediendo efecto retroactivo á su demanda posterior de patente; así que "si su oposición á la entrega de la patente conduce á la retirada ó á rechazar la declaración del usurpador, presentando aquél la demanda por su invento dentro de un mes de la comunicación de aquella resolución, podrá solicitar que se fije como fecha de su denuncia el día de la publicación de la petición anterior„, y se paraliza así toda influencia de esta publicidad (3);

2.º La acción civil negatoria (núm. 244) por el ataque ilegítimo á la esfera secreta del inventor, es decir, por la usurpación cometida contra la voluntad de éste, á fin de que cesen las ulteriores violaciones, se restituya lo indebidamente percibido y se repare todo mayor daño (4);

3.º La acción penal por las indiscreciones del personal del establecimiento ó de los extraños que hayan llegado á conocer el secreto á causa de relaciones particulares con el inventor y obligados al silencio (núm. 341).

---

(1) Ejemplo: austriaca, párrafo 58; danesa, art. 17; alemana, párrafos 3.º y 24; inglesa art. 11; guatemalteca, art. 17; nicaraguaya, art. 17; noruega, art. 19; rusa, art. 10; salvadoreña, art. 20; sueca, párrafo 7.º; tunecina, art. 8.º; australiana, art. 51, 74 y siguientes; húngara, párrafo 35 y siguientes.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 313.—Isay, pág. 97.

(3) Conf. leg. húngara, párrafo 5.º; austriaca, párrafos 26 y 62, según las cuales la petición se retrotrae en sus efectos al día de la petición anterior. Lo mismo se dispone en la ley inglesa, art. 15, núm. 2, y en diferentes colonias suyas (por ejemplo, Tasmania, de 1893, art. 38, sustituído ahora por el art. 51 y siguientes, por la ley australiana de 1903, que sirve para toda la Confederación; Trinidad, 1894, art. 12; jamaicana, 1891, artículo 16, etc.).

(4) Isay, pág. 93 y siguientes.

b) Después de concedida la patente competen también, además de las dos acciones anteriores:

1.º La acción aquiliana de daños contra el titular de la patente que, usurpando dolosamente en desprecio de la buena fe y moral el derecho ajeno de invención, haya conseguido alcanzar la patente, y, por lo tanto, disfrutar el privilegio, si bien sabedor de su ineficacia, tanto más si en el procedimiento que precede á la concesión y bajo las leyes que tienen el sistema del examen previo, ha usado maquinaciones para engañar á la oficina de las patentes, especialmente teniendo absolutamente ocultos ciertos hechos que habrían demostrado que la invención no era suya (confróntese núm. 233);

2.º La reivindicación contra el usurpador provisto indebidamente de patente, porque no es autor del invento (núm. 234 y siguientes).

Tales acciones pueden ejercitarse contra el que no es inventor; contra el autor puramente facticio, cuando es otro jurídicamente el inventor, por haber desplegado éste su actividad por su cuenta (núm. 23 y siguientes), ó contra quien se encontraba en posesión del invento y lo ejercitaba de buena fe, no valiendo la anterioridad de su posesión para autorizarlo á conseguir una patente en perjuicio del verdadero autor; contra el sucesor legal de quien obtiene la patente, y, como consecuencia de la reivindicación, aunque sea de buena fe, bastando para legitimar tal acción la violación material objetiva del derecho del inventor (1); no contra quien de manera independiente haya realizado más tarde el mismo invento, pero haya sido más diligente al solicitar el privilegio, pues el interés de la sociedad á la pronta publicación del invento, reclama que se le dé la preferencia sobre los anteriores inventores;

3.º Por ciertas leyes, una acción penal encaminada á castigar las peticiones falsas de patente (2) (números 112 y 233).

80. De la invención en el estado anterior á la petición de privilegio, nace:

---

(1) Robolski, *Th. u. Pr. deutsch. Patentr*, 1890, pág. 54.—Bettelheim. *Das Recht des Erfinders*, 1901, pág. 72.

(2) Ley de Chile de 1840, art. 11 (causa de nulidad de la patente, además de la pena de multa ó cárcel); de Guatemala de 1897, art. 24, núm. 5 (pena de cárcel); del Japón de 1899, art. 47 (multa); de Portugal de 1896, artículos 47 y 49 (multa y cárcel, además del secuestro de los productos fraudulentamente fabricados).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

a) El derecho de realizar prácticamente el descubrimiento propio, sobre todo con finalidad industrial, para conseguir de él la utilidad material de que es susceptible;

b) El derecho de disponer de él libremente, transfiriéndolo á los demás por actos *inter vivos* ó *mortis causu* á título gratuito ú oneroso, etc. (1). Mientras el invento permanece como un secreto del inventor, conserva carácter individual. Pero puede adquirir un valor puramente patrimonial, tanto por causas objetivas, como si cae en el dominio público, cuanto por causas subjetivas, esto es, por la voluntad del inventor que renuncie la propia esfera secreta mediante petición de privilegio ó transferencia del invento, como cualquier otra clase de bienes. En manos del adquirente se convierte en un derecho patrimonial que entra en la garantía general de los acreedores, y está sujeto también á ejecución si no fuese que la publicidad, á la que da lugar la venta judicial, fuera obstáculo para la petición ulterior de una patente (núm. 81).

La mayor parte de las leyes tratan únicamente de los derechos derivados de la patente, que son de importancia principal, y cuya transferencia necesitaba normas especiales dependientes de la formalidad de registrar el documento, pero algunas más completas hacen referencia á los sucesores legales del inventor, á los que también competen los mismos derechos sobre la patente, á tenor de los principios comunes del derecho (2). Así la jurisprudencia hubo de estimar válida una convención por la que el inventor se había obligado á remitir al otro contratante el manuscrito que contenía la descripción completa de un procedimiento descubierto por aquél y del que aún no se había pedido la patente (3), y válida igualmente la cesión de un invento del que ya se había pedido privilegio pero antes de la concesión de éste, por tratarse de enajenación de un derecho condicional correspondiente al inventor, no ciertamente en el sentido de obligarse á procurar al cesionario la propiedad de la

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 262.—Isay, pág. 93.—Ley alemana, párrafo 6.°; inglesa, artículo 43; austriaca, párrafos 4.° y 5.°; noruega, art. 3.°; suiza, artículos 2.°, 16 y 20; danesa, art. 3.°; húngara, párrafo 5.°; luxemburguesa, art. 6.°

(2) Kohler, op..cit., pág. 262.—Allfeld, núm. 2, párrafo 6.°—Isay, núm. 58, párrafo 6.°.—Seligsohn, núm. 4, párrafo 3.° Véase también las leyes de la nota anterior. Cas. Turín, 12 de Septiembre de 1894, *Giurispr. ital.*, 1894, 1906 (en cuanto al derecho del heredero, cesionario, etc., á la posesión legítima del secreto ajeno para pedir su patente). Cas. belga, 10 de Julio de 1890, *Pasicr. belge*, 1890, 259 (transmisión á un tercero de inventos futuros).

(3) Tribunal imperial alemán. 8 de Julio de 1897, *Blatt f. Pat. Must-u. Zeichenwesen*, VI, pág. 3.

patente aún no concedida, pues la ejecución de tal obligación no depende exclusivamente de la voluntad del declarante, sino en el de transferirle el derecho á la concesión que surge después de la presentación de la solicitud (1). No es raro el caso de conferir un invento á una sociedad creada para llevarlo á la práctica, quedando reservado á ésta, según la extensión de su adquisición, acudir para que se conceda la patente á su nombre (núm. 34).

Las reglas sobre la transferencia del derecho de invención se deducen de las normas ordinarias de los contratos de derecho civil, si no se opone á ellas la naturaleza particular del derecho transferido.

Por esto bastará el acuerdo de las partes para la perfección del contrato, sin necesidad de las formalidades prescritas para la transferencia del privilegio (2). En la venta de tal derecho, el vendedor cumplirá la obligación de la tradición de la cosa, no mediante un acto de entrega material, por tratarse de cosa ideal, incorpórea, sino poniendo al comprador en disposición de realizar prácticamente el invento, por ejemplo, por la entrega de diseños, modelos del invento, ó por la comunicación de la descripción de su contenido ó indicación del procedimiento de producción, etc., de manera que se realiza como la tradición de las cosas incorpóreas "por la entrega de los documentos ó por el uso que de ellas hace el comprador de acuerdo con el vendedor„ (Código civil, art. 1.466) (3). La obligación de garantizar la cosa vendida comprende tanto la existencia del derecho sobre la invención (con exclusión de otros derecho-habientes), como el concurso de los extremos que la constituyen, esto es, la novedad y la aplicación industrial. La pérdida del carácter de novedad antes de la entrega, convierte el invento en *res communis omnium* y como la pérdida está á cargo del vendedor, se seguirá de ello la resolución del contrato con la restitución del precio y otras indemnizaciones mencionadas en los artículos 1.502 y siguientes Código civil (4).

81. Una vez reconocido que el derecho de invención es libre-

(1) Tribunal imperial alemán, 24 de Noviembre de 1897, rev. anter., IV, pág. 72; Oficina de las patentes alemanas, 16 de Diciembre de 1905, *Bollet. propr. intell.*, 1905, 1005.

(2) Ap. Besançon, 22 de Febrero de 1899, *Dalloz*, 1900, 2, 268; Ap. Turín, 31 de Octubre de 1893, *Monit. Trib., Mil.*, 1894, 213.

(3) Bettelheim, pág. 138.

(4) Seligsohn, núm. 4, párrafo 3.°; Tribunal imperial alemán, en *Jurist., Wochenschr.*, 1899, 169.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

mente enajenable y capaz de efectos reales, debe admitirse que pueda ser objeto de prenda, si bien de esto tampoco hacen mención las leyes (1). La constitución de la prenda puede realizarse de los mismos modos que sirven para la enajenación. Su ejercicio debería conducir también á la ejecución forzosa para conseguir el pago del crédito; pero, como el invento pasaría á ser de dominio público y ya no sería privilegiable, es más lógico y conforme á la intención de los contratantes estimar autorizado al acreedor para conseguir la patente á nombre del inventor, sujetando luego esta patente á ejecución forzosa.

Pero el derecho del inventor no es susceptible de ejecución por parte de sus acreedores mientras no haya adquirido una manifestación exterior, sea con la petición del privilegio, sea con la transferencia del invento, y asimismo con un acto de voluntad del autor que demuestre la intención de cambiar su invento de derecho personal en derecho patrimonial realizable y libremente transmisible (2). El derecho de invención, mientras es parte de la personalidad de quien lo ha concebido, queda respetado; sólo al autor ó á sus herederos corresponde decidir si el invento se ha de convertir en objeto de patrimonio, hacerse público ó quedar secreto. Hasta este punto, el derecho inmaterial no ha surgido aún, el invento no ha salido todavía del dominio secreto del individuo, ni los acreedores pueden tocarlo sin violar el derecho personal del autor sobre su propia concepción. Júntese también la dificultad de apreciar si se está frente al invento perfecto, que ha llegado á la completa resolución del problema propuesto, ó ante una tentativa que necesita estudios ulteriores.

En tal estado, el invento no constituye ningún elemento de la masa en las quiebras. Como los acreedores no pueden exigir que el quebrado ejecute en interés de ellos ninguna prestación material ó intelectual, aunque sea necesaria á la conservación de la masa, así tampoco les es lícito apropiarse sus inventos, aunque se

(1) Adler, ob. cit., pág. 160.—Beck-Maunagetta, *Oesterr. Patentr.*, 1893, pág. 209.—Kohler, ob. cit., pág. 263.

(2) Kohler, *Handb*, pág. 264.—Allfeld, núm. 7, párrafo 6.°—Isay, núm. 52, párrafo 6.°, Adler, *Patentergister*, etc., pág. 165.—Giesker, *Das Recht an den eigenen Geheimsphare*, 1905, páginas 86 y 163.—Schmid, *Fabrik- u. Geschäftsgeheimnisse*, 1907, páginas 9 y 10.

Conforme también ley danesa, art. 3.° (no secuestrable el derecho del inventor á solicitar patente); noruega, art. 3.°; nuestro Cód. proc. civ. art. 585, núm. 6 y mi *Tratt. della corrisp. in mat. civ. e comm.* 1896, números 56 y 57 (en cuanto á las *cartas y escritos de familia)*.

lleven á la práctica en su fábrica como secreto industrial (por ejemplo, inventos químicos). La objeción de que la enajenación del negocio junto con aquéllos sería más fructífera para la masa, no es decisiva; pues también su venta junto con la razón social adquiere mayor precio, y sin embargo no se dice que el nombre sea un derecho patrimonial sujeto á la acción de los acreedores, mientras se reconoce generalmente lo contrario, y que el curador necesita para transferirlo del consentimiento del quebrado (núm. 592 y siguientes). Á su vez podrán ser materia de ejecución los productos fabricados por medio del invento ó secreto (1).

Por iguales consideraciones no sería admisible la expropiación por causa de utilidad pública de una invención ajena (núm. 168), por ejemplo, por parte del Estado, de un descubrimiento que se refiera á la defensa militar; pues el interés de la Administración en servirse de los bienes materiales ajenos no puede prevalecer sobre el derecho personal del inventor, del que derivan aquéllos. Concurre en apoyo la disposición del art. 20 de la ley de 19 de Septiembre de 1882, sobre derechos de autor, que consiente al Estado etc., la expropiación de los derechos de autor sólo cuando se trata de obras publicadas.

82. *c*) El derecho á la obtención del título de patente. Con la concepción misma del invento concretada en debida forma y realizable, surge sin más el derecho á la patente, por lo tanto aun antes de la presentación de la solicitud. No implica negación de esta afirmación haberse ocupado las leyes sólo de las relaciones jurídicas que desde este instante se derivan y no de las anteriores á la petición. El derecho á la obtención del privilegio no es un derecho exclusivamente personal, pudiéndose también ceder el invento en tal estado; de donde diversos textos legales declaran expresamente que es transferible á otros el derecho de que se trata (2). El adquirente que sustituye en sus derechos al inventor podrá solicitar, como tenía derecho á hacerlo éste, la entrega del título (3).

(1) Confr. mi *Tratt. del fallim.*, v. 2, 1904, núm. 389 y leyes allí citadas sobre derechos de autor.—Oberlandesg. de Colonia, 11 de Octubre de 1906, *Leipziger Zeitschr. f. Handelsr.*, 1907, 73 (receta para fabricar esmalte considerada sustraída á la acción de la masa). Desde este punto de vista se decidió que la marca del *Chartreuse*, referente á productos cuyo procedimiento de fabricación constituiría un secreto de los Certosinos, no pudo quedar comprendido en la confiscación de sus bienes en Francia hecha por las recientes medidas políticas de aquel Estado (núm. 489 y siguientes).

(2) Véase notas anteriores.

(3) Seligsohn, núm. 1, párrafo 6.°—Pouillet, núm. 93.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

El medio ofrecido por la ley para la actuación jurídica del derecho á la patente es la presentación de la petición. Ésta es indispensable para la conservación del propio derecho y para que ningún autor de invento igual pueda precederle, por ser en efecto prevalente el título concedido á quien primero presentó su solicitud (núm. 99). La petición posterior no puede fundamentar ningún derecho á un título válido de patente (1). De esto se deduce un motivo de extinción á causa de los derechos ajenos sobre la propia invención tardíamente solicitada; extinción completa si antes de la petición que fué causa de la entrega de la patente no se había aún ejercitado el invento por su inventor; parcial en el caso opuesto, en cuanto le queda á salvo la posesión adquirida y puede continuar el ejercicio del invento (núm. 170).

Durante su vida no puede el inventor ser obligado por los acreedores á conseguir una patente, por tratarse de concepción estrictamente perteneciente á su personalidad, que es libre de tener secreta y también de poner en dominio del público sin oposición posible de los acreedores. El invento, mientras no se materializa en una patente, no sale fuera de la esfera secreta de la persona del autor y no es transmisible.

Muerto el inventor sin haber obtenido ó pedido el título de patente, el derecho de solicitarlo pasará á los herederos, sólo á los cuales corresponderá decidir si conviene privilegiar el invento, sin que los acreedores puedan ejercitar por sí este derecho ó influir sobre su ejercicio, lo mismo que sucede en la publicación de obras literarias (2).

(1) Ley alemana, párrafo 3.°; austriaca, párrafo 4.°; salvadoreña, art. 17; portuguesa, art. 27; húngara, párrafos 5.° y 29; sueca, párrafo 9.°; boliviana, art. 23.

(2) Pouillet, núm. 65.—Kohler, *Handb.*, páginas 262 y 921.—Giesker, pág. 187.—Ley inglesa de 1907, art. 43 (petición de patente hecha por el representante legal del inventor difunto).

CAPITULO VII

Procedimiento para conceder la patente.

I. 83. Finalidad de este procedimiento.—84. Sistemas del examen previo y del procedimiento sin examen.—85. Sistema intermedio de la ley suiza.—86. Argumentos en favor del examen previo.—87. Argumentos contrarios y su refutación.—II. 88. Petición de la patente.—89. Unidad y complejidad de ésta.—90. Indicaciones.—91. Documentos en su apoyo: *a)* Descripción del invento.—92. Requisitos y finalidad de la descripción.—93. Fórmula de la reivindicación.—94. *b)* Diseños y modelos.—95. Forma de redacción y número de tales documentos.—96. *c)* Recibo del pago de la tasa y catálogo.—97. Formalidades para pedir los certificados especiales.—III. 98. Diligencia de presentación de la petición, etc.—99. Efectos que se derivan de ella en cuanto á la prioridad, novedad del invento, etc.—100. Casos de su retroacción á tiempo anterior á la fecha de la demanda.—IV. 101. Misión del Ministerio.—102. Oposición á la entrega del título.—103. Negativa ó suspensión de su entrega.—104. Rectificación, reclamación ó renovación de la petición.—105. Acciones contra la resolución contraria á la concesión del título.—106. Reclamación en vía administrativa.—107. Procedimiento.—108. Deliberaciones sobre la reclamación.—109. Recurso ante la Sección IV del Consejo de Estado.—V. 110. Efectos jurídicos de los privilegios.—111. Si tienen eficacia constitutiva en cuanto al derecho sobre el invento.—112. Solución negativa de nuestra ley.—113. Diversas especies de patentes.

I

83. La forma de protección organizada para los inventos industriales se concentra en el certificado de patente. La entrega corresponde á la autoridad que remite al interesado un título oficial que hace constar en forma auténtica las declaraciones del inventor. Este documento no es el fundamento del derecho del inventor, pues se limita á defenderlo si verdaderamente existe, y á conferirle plena eficacia solamente si concurre tal supuesto previo.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

En el procedimiento para obtener el título del invento se hace pública la idea creadora, separada de todo vínculo personal de su autor y concretada en una forma determinada, y llega á adquirir el carácter de los bienes patrimoniales cuya violación se persigue con respecto á quien no tenga derecho.

Trátase, pues, de procedimiento que desde un doble punto de vista es de interés público: *a)* porque, por un lado, la sociedad se hace partícipe de los progresos de la industria y se la coloca en grado de poder aprovechar el invento que cada colaborador particular aporta y comunica al público; *b)* porque, por otra parte, los intereses de los coasociados pueden sufrir limitaciones en consecuencia de la patente obtenida.

La iniciativa para alcanzar la patente queda abandonada al inventor, pues es á quien sólo corresponde decidir si le conviene guardar secreta la invención ó declararla para gozar la plena protección de la ley.

84. El procedimiento es diverso según los diferentes sistemas legislativos.

Así se tiene el sistema del ningún examen del invento indicado, por el cual el título hace constar simplemente el cumplimiento de la formalidad legal de la solicitud documentada, y se concede cuando ésta resulte en regla, exista realmente ó no el invento.

Se tiene, por otra parte, el sistema del examen previo, en el que la autoridad lleva su investigación, no sólo á la forma de la solicitud, sino también sobre las condiciones intrínsecas del invento (existencia de éste, carácter industrial y novedad), cuyo concurso es necesario para conceder la patente. El derecho del invento á ser privilegiado está sujeto á comprobación por un órgano del Estado, y según sean sus resultados, se concede ó se niega la patente.

Pero tanto en uno como en otro sistema, la validez del título está subordinada á la existencia del derecho de invención, y por lo tanto la patente está sujeta á todas las causas de nulidad ó de anulación que afecten al derecho del inventor.

Fuera de esto, aun en el primer sistema, no está impedida la investigación sobre ciertas condiciones materiales del invento que no presentan dificultad de comprobación ni requieren conocimientos técnicos especiales, como son las de si el invento es contrario al orden público, si es mera afirmación de un principio teórico y

por lo tanto irrealizable, si en el título de la solicitud se ha calificado como medicamento, etc. (1). Pero no se permite el examen sobre la novedad, que hace capaz de protección á un invento y que constituye la característica esencial del segundo sistema.

El principio del no examen, ya admitido, no sin oposición, por la ley francesa de 1791, está en vigor en Francia (2), Italia (3) y otros Estados, sobre todo de raza latina (4), si bien no existe perfecta uniformidad en los límites de examen respecto á las formalidades, ni en todas se observa rigurosamente aquel principio.

El del examen previo, ya practicado en alguna legislación anterior de nuestro país (5), se lleva á la práctica principalmente en Alemania, párrafos 20 y siguientes (6), donde representa la combinación del sistema de los Estados Unidos (7) y el inglés (8), en cuanto ha tomado del primero el concepto de que la concesión de la patente debe estar precedida de una indagación no solamente sobre las formalidades de la petición, sino también sobre el derecho á ser privilegiado el invento (novedad y carácter industrial); del segundo la institución de la publicación previa de la petición

(1) Allart, *Brev. d'inv.*, II, núm. 115.—Pouillet, *Brev. d'inv.*, 1899, núm. 136.—Huard, *Tr. propr. intell.*, II, *Brev. d'inv.* 1906, pág. 121.

(2) Art. 11, ley pat. de 1844.

(3) Art. 7.°, ley pat., 1859.

(4) Ley belga, art. 2.°; brasileña, art. 3.°; mejicana, art. 10; luxemburguesa, artículo 12; portuguesa, art. 20 y siguientes; española, art. 5.°; tunecina, art. 9.° (no obstante admitida la oposición á la concesión de la patente, pues sobre ella deciden los Tribunales); uruguaya, art. 6.°; venezolana, art. 3.°; colombiana, art. 7.°; turca, de 1879, art. 11. Conformes también Costa Rica, Paraguay, Cuba, Estados del Congo, leyes de Malta de 1893, Egipto (véase *Propr. ind.*, 1904, 79, etc.).

(5) Ejemplo: art. 10, ley del reino de Nápoles de 2 de Marzo de 1810, según la cual sólo por excepción podía concederse una patente sin examen previo.

(6) Conf. Austria, párrafo 55; danesa, art. 9.° y siguientes; guatemalteca, art. 16; nicaraguaya, art. 15; noruega, art. 10 y siguientes; peruana, art. 9.° y siguientes; rusa art. 11; salvadoreña, art. 5.° y siguientes; sueca, art. 7.° y siguientes; húngara, párrafo 29 y siguientes.

(7) Estad. rived., art. 4.893. En el sistema de los Estados Unidos, del examen previo sin procedimiento provocatorio se informan el Ecuador, art. 12 y siguientes; Bolivia, art. 12 y siguientes; Argentina, art. 20 y 23; Japón, artículos 12 y siguientes; además de Liberia de 1864; Haway, 1884; 1888 y 1896 (aún en vigor, no obstante la anexión á los Estados Unidos); Canadá de 1898; Jamaica de 1857 y 1891.

(8) Ley sobre pat. art. 6.° y siguientes, 11, 12. En este sistema, caracterizado por el procedimiento provocador se informan las leyes australiana, artículos 36, 41 y siguientes, y la mayor parte de las colonias inglesas (á excepción del Canadá y otras pocas). La India y Ceilán no tienen examen preventivo. También Chile ha dispuesto, por decreto de 6 de Diciembre de 1905 *(Prop. ind.*, 1906, 125), la publicidad de la solicitud y admitió oposiciones motivadas á la concesión de la patente mientras el art. 2.° de la ley de 1840, no lo había previsto.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

para provocar, por parte de los interesados, oposiciones motivadas contra la concesión de patente y por lo tanto reforzar el alcance y valor del examen (1).

85. Entre los dos extremos se encuentra intermedia la ley suiza (2) (examen consultivo), que ordena una especie de comprobación oficial, pero secreta, por la Administración sobre los requisitos formales de la petición, que puede conducir á rechazarla (salvo recurso) cuando el interesado no introduzca en el texto, diseños ú otros documentos, las modificaciones prescritas (art. 27), y sobre las condiciones materiales del invento de cuyos defectos se informa igualmente al solicitante, si bien queda firme en todo caso su derecho á la concesión de la patente á su riesgo y peligro y sin garantía de la realidad, novedad y mérito de la invención (artículos 3.º y 27).

Pero este proceder es inaceptable porque presenta todos los inconvenientes del examen previo sin tener sus ventajas, en cuanto el examen es secreto, y fuera de toda comprobación, no sirve para conferir ningún mayor valor á la patente ni asegura que el solicitante haya de renunciar tan fácilmente á un privilegio cuya ineficacia no se le demuestra.

El sistema de los privilegios, ya dominante en las antiguas legislaciones, se conserva aún en ciertos Estados orientales (3) y, formalmente al menos, en otras pocas legislaciones (4).

86. Puede decirse, pues, que estamos frente á los dos primeros sistemas. . .

En favor del examen previo militan las siguientes consideraciones:

1.ª No todos los inventos se presentan en condición de ser objeto de patente, ó porque no son realizables, ó porque no entran en el dominio de la industria ó finalmente porque no son nuevos. Ahora bien; la concesión de una patente por dichas pretendidas invenciones, viciadas en su origen, no se justifica de ningún modo. No se comprende por qué razón no pueda la autoridad, ejerciendo una fecunda comprobación por el examen previo de las mismas, eliminar en seguida las peticiones de sus patentes y poner un freno al abuso de concesiones que son fuente de insidias para el público ignorante de su alcance y significado. Tanto más, si existiese ya una patente anterior por el mismo objeto desconocida por el inventor siguiente, pues, una vez conocida la anterioridad, caería en la nada la patente posterior y arruinaría con esto la empresa creada de buena fe para disfrutarla. Es, pues, urgente prevenir semejante catástrofe, lo que sólo puede obtenerse por medio de la autoridad y la comprobación de que haya lugar.

(1) Véase sobre el asunto Schutz, en *Gewerbl. Rechtschutz u. Urheberr.*, III, 321 y siguientes, y *Ann. de l'Assoc., intern. pour la protection de la Propr. ind.* 1898, páginas 83 y siguientes. Sobre los resultados de este sistema como fué modificado en Inglaterra por ley de 1902 y consagrado en la actual de 1907, véase el informe anual del Comisario de las patentes en *Propriété industrelle*, 1906, 105.

(2) Art. 25 y siguientes de la ley de 31 de Junio de 1907 sobre patentes.

(3) Así ocurre en Persia, en China, donde los Gobiernos conceden patentes á los ciudadanos de los Estados que han ultimado tratados de comercio con aquellos países. (*Propr. ind.*, 1898, 164).

(4) Véase núm. 5, nota.

2.ª El certificado es el título legal para el ejercicio de la patente (art. 7.º, ley), cuyo objeto delimita y circunscribe, y fija el punto de partida. Pero un derecho cierto é inatacable requiere el concurso de algunas condiciones sustanciales en el momento mismo de la declaración del invento, sobre todo la de la novedad de éste. Ahora bien; es muy preferible que su investigación sea en el tiempo en que se solicita el título, en que es fácil apreciar en su verdadero valor la invención manifestada, más bien que en época lejana, con ocasión de controversias sobre la patente, cuando por el transcurso del tiempo y las innovaciones sobrevenidas y perfeccionamientos, resultará difícil fijar el estado de la industria en la época remota de la petición de la patente (1).

3.ª Es preferible la selección previa de peticiones de patentes por inventos aparentes, destinados á perecer antes ó después, que la posterior realizada en el curso de la patente por abandono de un monopolio estéril ó á consecuencia de procedimientos judiciales.

4.ª No es poca la ventaja de la publicación previa de la solicitud, que abre el camino á la intervención de los interesados, con el resultado de un examen más profundo del invento, con ahorro de los gastos producidos en eventuales juicios de nulidad, existiendo ese medio económico para conseguir que se rechacen las patentes que ataquen sus derechos.

5.ª También favorece esto al inventor porque expuesto á las

(1) Robolski, *Th. u. Pr.Patentr.*, 1890, pág. 67.—Kohler, *Handb.*, pág. 31 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

oposiciones ajenas, será inducido á fijar en sus verdaderos términos el invento, rehuyendo así las controversias, que no dejarían de surgir si aquél contuviese elementos de dominio público ó usurpados á otra patente.

6.ª No es de temer que puedan negarse patentes por inventos fundados, en vista de las garantías sancionadas, por las que las investigaciones materiales sobre los inventos pueden ser facilitadas por el dictamen de peritos, y en el caso de que aparezca evidente la no existencia de un invento privilegiable, se informa de ello al solicitante, se oyen sus explicaciones, etc. (1).

7.ª Por disposiciones expresas está prohibida cualquier apreciación sobre el valor ó utilidad del invento, que no podría menos de ser falaz, y que no debe, por lo tanto, figurar en el examen previo (2).

8.ª La patente por el invento del que no se garantice la novedad ó aplicación industrial, como ocurre por la ley francesa, artículo 33; la nuestra, art. 7.º, etc., no asegura un valor patrimonial apreciable, ni ofrece la posibilidad, cuando el autor no esté en disposición de disfrutarlo personalmente, de realizarlo con provecho, mediante transmisión ó licencia. Á su vez, existe una seguridad seria de la importancia económica del invento cuando se conceden patentes después del examen previo. No es raro, por lo tanto, que una patente obtenida en aquellos países encuentre más segura realización si para dicho invento se ha obtenido patente en un Estado que tenga el sistema de examen previo.

9.ª También el tercero que adquiera la patente obtiene ventajas por el ahorro de gastos que le habrían sido necesarios para asegurarse, por medio de competentes técnicos de la realidad y utilidad del invento y de si se pueden esperar de él buenos resultados.

10. El sistema del no examen expone al inventor á innumerables discusiones respecto á sus concurrentes, á incesantes juicios de nulidad de la patente, con pruebas dispendiosas sobre si concurren las condiciones para obtener patente del descubrimiento. Los inconvenientes son atenuados, pero no impedidos, por

(1) Ejemplo: ley. austriaca, párrafo 55; alemana, párrafo 22; danesa, párrafo 15; noruega, párrafo 15; peruana, art. 10; rusa, art. 12; salvadoreña, art. 23; húngara, párrafos 83 y 35.

(2) Véase núm 41.

los medios adoptados por algunas legislaciones para refrenar los abusos de los juicios de nulidad (1).

87. Los defensores del otro sistema oponen:

1.º El principio del no examen de los inventos facilita grandemente su protección; envuelve ahorro de gastos, de otro modo necesarios por la publicación de las peticiones, por la oposición de los interesados y por la institución de órganos del Estado para realizar el examen; reduce á mínima medida las tasas, lo que no es poco para los inventores pobres; favorece los perfeccionamientos en la industria, y con verdadero espíritu de la más perfecta igualdad, asegura á todo inventor, que presente su solicitud, la tutela de la ley.

Sin embargo se olvidan los perjuicios de la sociedad, siendo innumerables las patentes á menudo alcanzadas por inventos ya conocidos, con lo que sus titulares se constituyen un monopolio ilegítimo que los concurrentes dudan con frecuencia si impugnar por sustraerse á gastos por pleitos complicados y de éxito incierto. Además las leyes más recientes conceden prórrogas para el pago de las tasas en caso de pobreza (núm. 177).

2.º Tampoco, con el sistema anterior, las patentes están libres de nulidad ni son raros los procesos por falsificación, lo que prueba que su valor no es incontrovertible.

Á esto puede contestarse que si no se tiene certeza absoluta de la validez de las patentes es porque tal resultado es imposible; pero por las serias garantías adoptadas para acercarse á él, se tiene la seguridad de que la posibilidad de que sean nulas será siempre menor que con el sistema del no examen, como lo prueban las estadísticas sobre el número relativamente bajo de demandas de nulidad comparado á lo que sucede en los países sin examen. Las falsificaciones de patentes ajenas prueban únicamente que ni aun los más incontrovertibles derechos están ciertos de ser respetados.

3.º Como el examen previo se ejercita por un cuerpo administrativo que es también el competente para conceder los privilegios de invención, el inventor será á menudo víctima de la arbitrariedad, influencias ilegítimas é injusticias por parte de tal autoridad, además del peligro de ser sacrificado á los intereses de la sociedad (representada por la Administración), en los inventos que por su

(1) Beck-Mannagetta, *Oesterr. Patentr.*, pág. 42; véase también núm. 229.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

objeto y naturaleza pueden perjudicar á la industria general del Estado.

Sin embargo, el funcionamiento de tales oficinas, como prácticamente se desarrolla, no da fuerza á las críticas indicadas, ni prueba que se muevan por consideraciones extrañas á la justicia ó por sentimientos de desconfianza ó de animadversión á los inventores, ni que les falte aquella independencia que se supone que gozan las otras jurisdicciones administrativas que existen en todo Estado; además de que su juicio se refiere, no á indagaciones sobre la oportunidad de conceder la patente en vista de los intereses públicos ó privados, sino exclusivamente á la comprobación de que concurren las condiciones legales necesarias para la concesión de la patente.

Ciertamente el sistema del examen previo, por el rigor de la investigación que impone, por la complicación administrativa que de ella depende, y, por consiguiente, por el retardo en la concesión de la patente, no está libre de inconvenientes y de ataques; pero estos defectos no alcanzan al sistema en sí, el cual se justifica por su clara concepción de los deberes y misión del Estado moderno, y solamente pueden necesitar modificaciones las leyes particulares que lo han adoptado, sobre todo la de atenuar el rigor de las formalidades indicadas (1).

II

88. Para conseguir la patente debe el inventor concretar su descubrimiento en una instancia especial que responda á las condiciones formales de la ley.

La demanda es un acto de voluntad por el que el inventor declara que se reserva el derecho exclusivo de ejercicio y disposición del invento, esto es, los beneficios derivados de su novedad y prioridad. No basta, efectivamente, la existencia de un invento para

(1) Sobre estos sistemas, véase también, entre nosotros, la relación sobre el proyecto de ley de 1854, documentos parlamentarios, ses. 1853-54, *Docum.*, tomo II, pág. 1.294 y siguientes; Bosio, *Privative industriali*, 1891, núm. 72 y siguientes (favorable al sistema de nuestra ley); Vidari, *Corso dir. comm.*, III, 1902, núm. 1.197 y siguientes (no decidido).

De hecho puede únicamente decirse que no es fácil entre nosotros la creación de una institución tan grandiosa con suficiente número de funcionarios bastante competentes para desempeñar su cargo.

que éste quede legalmente protegido, se necesita también una declaración conforme de voluntad del inventor y la sanción del Estado.

La petición debe revestir la forma escrita: hecha verbalmente no produciría los efectos previstos (1).

La necesidad del documento escrito (en cuanto á la petición y el consiguiente privilegio) se impone: *a)* para comprobar el tiempo en que nace el invento y fijar su extensión, á fin de que no se confunda con otros descubrimientos parecidos, no se divulgue ni, por consiguiente, caiga en dominio público; *b)* determinar su titular para que, si es el verdadero autor, pueda beneficiarse de la anterioridad de su descubrimiento y quede fijado este hecho de manera cierta; *c)* establecer el punto de partida de un derecho esencialmente temporal.

La petición debe ser presentada por el inventor, ó sea en el concepto de la ley (núm. 111) por quien solicita la patente, ó por su representante legal (padre ó tutor de menores, curador, representante de entidades morales, director de sociedad, etc.), ó por un mandatario, si se trata de relaciones contractuales de representación, caso en el que el documento de procura debe ser en forma auténtica, ó en forma privada, pero con legalización de la firma del mandante por medio de notario, ó también del alcalde del Ayuntamiento en donde resida el mandante (art. 21, núm. 5, ley), y además especial (art. 20), si bien por la naturaleza del documento que tiende á la consagración de un derecho que aún no se encuentra en estado de hecho, puedan bastar las facultades generales de un mandatario (2).

Á los efectos de la competencia para la legalización de la firma se considera residencia del mandante el lugar en donde tiene habitualmente su vivienda, no aquel en que haya elegido domicilio ó donde habite temporalmente (3). En cuanto á los poderes recibidos del extranjero deben ser legalizados, á tenor de los artículos 57 y 159 de la ley consular de 28 de Enero de 1866, por los agentes

(1) Allfeld, núm. 2, párrafo 20.—Kohler, *Handb.*, pág. 274.

(2) Si el poder hubiera cesado (por ejemplo, por muerte del mandante), habría caducidad de la patente, de la que se hubiere solicitado la prórroga después de acabar el mandato: Cas. Turín, 19 de Diciembre de 1905, *Monit. trib.*, 1906, 412.

(3) Consejo de Estado, dictamen de 10 de Diciembre de 1886, en *Bollett. Uff. Propr., Ind.*, 1886, pág. 431; Amar, *Man. Propr. Ind.*, 1900, pág. 60; Instruc. del Min. Agric. Ind. y Com. de Abril de 1899, ídem pág. 504, y en *Propr. ind.* de Berna, 1899.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

consulares en el extranjero y luego por el Ministerio de Negocios Extranjeros respecto á la firma de aquéllos (1). Por disposición ministerial de 20 de Julio de 1897, se debe también unir la traducción auténtica de los poderes hechos en el extranjero, si no están en lengua italiana, confirmada con juramento ante la autoridad judicial del lugar donde reside el mandatario. Pero no se requiere la traducción si se presenta el título de patente conseguida en el extranjero.

Ciertas leyes, especialmente de las del sistema de examen previo, han organizado, á semejanza de lo que se dispone también para las marcas, el cuerpo especial de agentes de patentes, para representar á las partes ante la autoridad, sobre todo para el procedimiento de concesión de patentes y para los juicios de su nulidad, y han dado disposiciones sobre su elección, disciplina, derechos y deberes (2).

La petición debe presentarse personalmente, no expedirse por correo (3), pues las diligencias de presentación deben estar firmadas por el solicitante ó por su mandatario (art. 32, ley). No obstante el silencio de la ley, estimamos que ha de estar redactada en lengua italiana, sea porque es la sola usada en el Estado, y además la única oficial, como se deduce del artículo 62 de la Constitución, sea porque la Administración, creada para servicio de los ciudadanos italianos, no está obligada á conocer otra lengua que la que éstos hablan.

Además del inventor, también los que adquirieron sus derechos de invención (número 23 y 80) ó sus herederos, pueden en nombre propio solicitar la concesión de la patente (4). Pero no sería válida la petición de un *negotiorum gestor* (aunque fuese en caso

(1) En cuanto á la formalidad de la legalización y á las resoluciones para su supresión adoptadas en la reunión técnica de Berna de 1904, véase núm. 825.

(2) Ley húngara, párrafo 27; austriaca, párrafo 43; inglesa de 27 Diciembre 1888 y artículos 84 y 85, ley de 1907 (además de leyes especiales en diversas colonias); portuguesa, reglamento de 1895, artículos 275 á 286; Estados Unidos, ley de 6 de Agosto 1897; alemana, ley de 21 de Marzo 1900; suiza, reglamento de 1896, art. 43; japonesa, artículos 8.° y 9.°; australiana, art. 101 y siguiente. Merece una indicación también la Asociación Internacional de los ingenieros consultores en materia de propiedad industrial; v. *Propr. ind.*, 1907, páginas 132 y 169.

(3) Tal forma de expedición está prevista en diversas leyes. Argentina, art. 15; austriaca, párrafo 48; sueca, párrafo 4.°; australiana, art. 33; inglesa, art. 1.°, núm. 2; portuguesa, art. 28, etc.

(4) Mainié, *Brev. d'inv.*, núm. 739.—Nouguier, núm. 44.—Couhin, II, pág. 143.—Ley inglesa, art. 43.

de ausencia del inventor), pues aunque concurran razones de utilidad para admitirla, se opondría á ello la formalidad de la firma por parte del solicitante (art. 32), que es expresión general, pues la naturaleza estrictamente personal del derecho que se alega se opone al ejercicio por otros de esta facultad (1) (núm. 82).

En ciertas leyes existen prescripciones especiales en cuanto á las peticiones de personas residentes en el extranjero, esto es, la obligación de nombrar un representante que habite en el Estado (núm. 193).

La solicitud es acto de declaración de voluntad que no presupone capacidad de administrar ó contratar por parte del inventor (núm. 20), tanto más cuanto sus efectos sólo pueden ser ventajosos, mientras las obligaciones que de ello se siguen no son más que una emanación del derecho adquirido y no tienen valor coactivo (núm. 20 y 174) (2). En el caso de invención hecha por quien se encuentre actualmente desprovisto de voluntad, por ejemplo, por enfermedad mental, la declaración se hará por su representante legal, no tanto porque éste es un derecho suyo, cuanto porque constituye una obligación del ejercicio de patria potestad ó tutela.

La petición no puede contener ninguna condición ó restricción (3), porque el particular no tiene facultad para regular á su arbitrio el régimen de las patentes, ó alterar las consecuencias que por ley son inherentes á ellas, además porque serían superfluas si se refirieran á la reserva de la facultad de modificar las partes secundarias del invento, no existiendo duda sobre este punto, y por otra parte, nulas si encerraban pretensiones sobre elementos extraños al descubrimiento, que constituyeran objeto de solicitud distinta. Tampoco puede ponerse un término, en el sentido de pedir la concesión de la patente únicamente después de cierto tiempo, ó de poder ulteriormente completar la instancia, por ejemplo, con indicaciones de los medios necesarios para llevar á la práctica el descubrimiento ó con modificaciones eventuales, si bien ya completo, pues es de esencia en la petición que se conceda la inmediata pro-

(1) Consejo de Estado, 26 de Enero de 1900; *Legge*, 1900, I, 679.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 282, é Isay, núm. 12, párrafo 3.° (en cuanto á los efectos procesales de la solicitud que envuelven obligaciones, y por lo tanto capacidad ilimitada de administración).—Allfeld, núm. 3 *c*, párrafo 3, ley pot. (sin distinciones).

(3) Allart, II, núm. 87.—Pouillet, núm. 98.—Huard, II, pág. 100.—Ley francesa, artículo 6.°; tunecina, art. 6.°; uruguaya, art. 21; argentina, art. 19; portuguesa, art. 20; española, art. 60.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tección de la ley en correspondencia al contenido de aquélla. Si esto no obstante se concede la patente, como las causas de su nulidad son estrictamente limitativas (núm. 211), deberán las reservas ó condiciones considerarse como no escritas (1), y desde el instante mismo en que se obtiene la patente surgirán en pleno derecho las ventajas del derecho exclusivo de su ejercicio y disposición.

89. En cuanto á la extensión, la solicitud debe quedar limitada á un solo objeto principal. Es precisamente el principio de la unidad de la demanda ó del invento, proclamado por la doctrina (2) y por la mayor parte de las leyes (3) y afirmado también en el artículo 20 de nuestra ley, según la cual "no pueden nunca en la misma instancia solicitarse ni más de una patente ni una sola por varios inventos ó descubrimientos„. Se dispone esto por razones de utilidad desde el punto de vista del examen de la solicitud por parte de la Administración;—por interés del público, porque de otro modo, la investigación de los inventos con patente resultaría bastante difícil, siendo preciso leer las patentes íntegras para estar ciertos de conocer su contenido; por tutela del inventor, que podría encontrarse expuesto á un invento falto de protección;—en fin, por exigencias fiscales, pues reuniendo distintas invenciones en una sola patente, se eludiría la obligación del pago de anualidades por cada invento.

Una solicitud es compleja cuando se refiere á varios inventos distintos é independientes entre sí, sin perjuicio, en su caso, de los accesorios, los cuales deben quedar comprendidos en la misma solicitud que el objeto principal al cual se refieren, y del que sólo son el complemento (4).

(1) Nouguier, núm. 90.—Pouillet, núm. 98.—Cottarelli, *Brev. d'inv.* en *Enciclop. Giurid.*, núm. 99.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 319.—Isay, *Patentgesetz*, núm. 7, párrafo 20.—Seligsohn, *Patentgesetz*, núm. 8, párrafo 20.—Cottarelli, núm. 100.

(3) Argentina, art. 19; brasileña, art. 3.°; australiana, artículos 33 y 65; austriaca, párrafo 49; húngara, párrafo 4.°; alemana, párrafo 20; portuguesa, art. 15; española, artículo 20; suiza, art. 6.°; sueca, párrafo 4.°; noruega, párrafo 14; danesa, art. 12; mejicana, art. 8.°; rusa, art. 3.°; inglesa, art. 14, núm. 2; francesa, art. 6.°; belga, art. 3.°; tunecina, art. 6.°; finlandesa, art. 6.°; Estados Unidos, reglamento oficina de pat. modif. por ordenanza de 2 de Julio 1904, art. 41.

(4) Conf. ley francesa, art. 6.°, princ.; belga, art. 3.°; suiza, art. 5.° (en cuanto á las sobreivindicaciones para completar la definición dada por la reivindicación) y art. 26 (en cuanto á las reivindicaciones para el procedimiento y para el producto, etc.) australiana, art. cit. (podrá la solicitud contener más de una reivindicación); inglesa, art. 14, núm. 2; orden. Est. U., art. cit. (cuando varios inventos distintos dependen uno de otro ó contribuyan en conjunto á producir un resultado único, podrán ser reivindicados en una misma instancia); Corte Supr. Est. U., 23 de Febrero 1904, *Propr. ind.*, 1904, 218. Véanse otras leyes de la nota anterior.

La unidad de la petición no cesa de existir cuando el contenido de la patente y derecho del titular se refieran á varios objetos distintos sin enlace aparente entre sí, cuando se refieran á una misma idea de reivindicación técnica. Por lo que una sola demanda puede reunir los múltiples perfeccionamientos de un mismo aparato, ó un procedimiento y el nuevo producto capaz de patente que con él se obtenga, ó también los diferentes procedimientos para la creación de un producto y el producto mismo, etc. Por ejemplo, la patente conseguida por un procedimiento de depuración del gas del alumbrado, puede comprender la extracción de los productos accesorios que puedan alcanzarse con menor gasto y con el mismo procedimiento.

Debe, en efecto, estimarse distinta la invención y su objeto. Sólo es preciso que la primera sea única, mientras pueden reunirse en éste varios objetos sin caer en el vicio de complejidad. Dado que sea única la regla, la invención, no se impide que contenga diversos efectos técnicos. De esta manera se tiene unidad de invento cuando un procedimiento da lugar á varios productos; no existe, pues, obstáculo para que los diversos productos se comprendan en la misma demanda. Este caso es posible, especialmente en los procedimientos químicos, para los que nuestra ley concede patente.

La complejidad de la petición constituye impedimento prohibitivo de la concesión de la patente, pero no envuelve nulidad si, esto no obstante, ha sido concedida, pues no está comprendido el vicio de complejidad entre las causas de nulidad, salvo que fuera incierto el objeto de la patente ó se hubiera elegido un título que no comprendiera todos los objetos del invento (art. 57, 3.°, ley). En verdad, la anulación de una patente por causa de complejidad sería rigor excesivo, por no ser siempre fácil el juicio acerca de si un determinado invento entra en el conjunto de otro ó se puede considerar como invento distinto é independiente (1). La nulidad

(1) Ley australiana, art. 65: «no es discutible la validez de la patente porque comprenda varios inventos, ó la especificación completa no concuerde con la provisional»; inglesa, art. 14, núm. 2; ap. Florencia, 31 de Marzo de 1895, *Foro It.*, 1896, 1, 746; Camerano en *Cas. Unica*, VIII, 129.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

habria prestado fácil defensa á los falsificadores con respecto á los que tuvieran patentes, pues no se les podría acusar de no haberse dado cuenta de una complejidad que había escapado á los ojos vigilantes de la Administración.

La petición de una patente por diversos inventos ó la inserción en una sola solicitud de varias patentes de la misma ó de diversa especie, es obstáculo para la concesión de la patente (art. 39, 3.°, ley); pero una vez que no se haya hecho uso de la facultad de negarla y concedido el título, no estará obligado el titular á ningún suplemento de tasa.

90. La solicitud debe contener:

1.° El nombre y apellidos, patria y domicilio, tanto del solicitante como de su mandatario, si existe (art. 20, núm. 1.°, ley); todo esto á los efectos de la identificación de la persona que declara el invento á los fines de alcanzar la patente. El domicilio puede ser el real, ó el elegido en la ciudad donde se hace el depósito de la solicitud (art. 30, núm. 193), si bien el segundo tiene eficacia puramente administrativa para las prácticas del privilegio (núm. 98);

2.° La indicación del descubrimiento ó invento en forma de título que exprese brevemente, pero con precisión, los caracteres y la finalidad (art. 20, núm. 2.°); brevemente, es decir, de manera sumaria, en vista de su finalidad, que es la de facilitar las investigaciones de las patentes; con precisión, esto es, con exactitud en su brevedad, porque si el título no correspondiese al objeto del invento podría en ciertos casos hacer nulo el privilegio (art. 57, núm. 3.°). El título, en efecto, ayuda á facilitar la clasificación de las patentes en los registros de la Administración y las investigaciones de los particulares para asegurarse de si un invento tiene patente ó es de dominio de la colectividad; debe, pues, hacer resaltar en su esencia el invento. Un título de fantasía, de reclamo, sin relaciones con el objeto del descubrimiento, no satisfaría el propósito de la ley. El título del invento puede igualarse al título de una obra literaria, destinado á dar á conocer el contenido de ésta; así es que el título del invento es á la patente como el título del libro es á la materia tratada en él, no podría por consiguiente omitirse, remitiéndose á la descripción (1). Pero, por otra parte, el título representa la síntesis, el resumen de la invención, para dar á entender su índole y

(1) Nouguier, núm. 92.

finalidad (por ejemplo, lámpara eléctrica, motor de gas, procedimiento para el lavado automático, etc.), sin que deba referir también las indicaciones que son objeto de la descripción y conciernen al modo de poner en práctica el invento (1), pues para determinar el objeto preciso y la extensión de la patente, se recurre menos al título que á la descripción, la cual, en efecto, suple válidamente en sus particulares á la insuficiencia del primero, lo completa y desenvuelve.

Pero del título deberá también siempre aparecer si el invento consiste en una modificación, á fin de que tal característica especial del invento no se confunda con el invento principal. Por esto el art. 29 del reglamento dispone que "si se trata de modificación referente á uno de los hallazgos industriales, el título de la patente debe también referirse al objeto modificado ó la parte sobre la que especialmente recae la modificación„.

3.° La indicación de la duración que se desea asignar á la patente en los límites prescritos por la ley (art. 20 núm. 3), siempre que se trate de patente principal, pues en cuanto á la patente complementaria, que participa de los efectos de la patente principal y tiene su misma duración, esta indicación resulta superflua (art. 9.°, ley, y 33, reglamento) (núm. 132).

Las indicaciones expuestas son esenciales, debiendo ser reproducidas en la patente principal.

91. Según el art. 21 de la ley, debe unirse á la solicitud:

a) Una descripción del invento, es decir, una información completa y clara de todos los particulares necesarios para que una persona perita pueda poner en práctica el invento (art. 22), sin esfuerzo de concepción por su parte. La invención, pues, debe ser, no puramente anunciada, sino hecha comprensible, inteligible, se entiende á persona de la profesión no á los profanos también, pues el inventor no se dirige al público en general sino á una clase de personas, á las de una industria determinada, siendo cierto, por ejemplo, que si se trata de inventos químicos sólo será entendido por los químicos (2).

Se comprende por esto que el inventor debe, para conseguir la

(1) Bosio, núm. 100.

(2) Isay, núm. 133, párrafo 1.°—Allfeld, núm. 7, párrafo 20.—Pouillet, núm. 111 y 463. Cas. belga, 26 de Diciembre de 1901, *Propr. ind.*, 1903, 97.

La obligación de la descripción está consagrada en todas las leyes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

patente, renunciar necesariamente al secreto del invento, y que esté obligado á manifestarlo, pues secreto de invención y patente son conceptos inconciliables entre sí (1). Si pudiese el inventor ocultar con fórmulas oscuras é inexplicables su propio descubrimiento, no se realizaría el designio del legislador que procura que mientras exista la patente puedan los interesados consultarla para el desarrollo de los principios que contiene y cuando se haya extinguido quede el invento en provecho del público y todos en libertad de aplicarlo. Sobre todo en este caso, más bien que poder gozar de él el público, vendría el inventor, después de cesar el monopolio legal, á constituirse otro de hecho, contra el voto y previsión del legislador.

Pero el interés mismo del inventor le impele á la sinceridad de la descripción:

1.° Para librarse de la nulidad de la patente por causa de insuficiencia ó falsedad de la descripción (art. 57, núm. 4);

2.° Porque la falta de indicación de los verdaderos medios de practicar el invento reduciría éste á la enunciación de un principio abstracto no susceptible de aplicación industrial, y, por lo tanto, incapaz de patente según las leyes con examen previo;

3.° Porque si otro consiguiera descubrir el procedimiento verdadero de la invención, de la que el primero no había precisado el objeto, como se trataría de resultado obtenido en modo independiente, podría aquél conseguir una patente válida, privando al otro de las ventajas de su descubrimiento (2);

4.° Porque en los juicios de falsificación, sólo con el cotejo del tenor de la descripción es como se podrá sostener la violación de su patente, por formar la descripción la ley del proceso (3). El tercero tiene en verdad derecho á saber, con la simple inspección del título de patente, á lo que se expone fabricando objetos análogos á los indicados en la descripción.

Los inconvenientes de una descripción incompleta quedan reparados con mayor seguridad bajo el sistema del examen previo que no con la amenaza de la nulidad de la patente, como hace el sistema contrario. El interés público, tan altamente ligado á una leal y completa descripción, ha impuesto el mayor cuidado á las

(1) Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*, 1901, pág. 137.—Isay, núm. 35 y siguientes, párrafo 20.—Seligsohn, núm. 12, pág. 84.—Bosio, núm. 105.
(2) Robolski, *Th. u. Pr. deutsch. Patentr.*, pág. 84.— Bosio, núm. 105.
(3) Ap. Brescia, 20 de Junio de 1887, *Legge*, 1887, II, 493.

oficinas de las patentes para su examen, con el efecto de negar la protección legal en caso de ocultación de la verdad, tanto más que, si esto no obstante, se hubiera concedido la patente, no competiría acción por su nulidad, á diferencia de cuanto se verifica en el otro sistema, el de nuestra ley (1).

92. Para que la descripción sea exacta y suficiente es necesaria la indicación del principio en que el inventor se ha inspirado para resolver el problema técnico planteado y de los medios que emplea en relación con el resultado obtenido. No satisface la descripción cuando el empleo de los medios indicados dé resultados ó productos diferentes, por ejemplo, siguiendo la descripción hecha se obtenga materia de otro color que aquella por la que se ha pedido la patente. Si debiera el tercero, para conseguir aplicar útilmente el procedimiento descrito, realizar ensayos y estudios suplementarios, no podría ya afirmarse que la descripción pone á los demás en disposición de ejecutar el invento con los resultados indicados. También la omisión de un solo elemento, cuando oscurezca la descripción, por ejemplo, la omisión de la cantidad de la materia empleada para obtener un resultado que dependa de ésta, hace considerar incompleta la descripción (2). Especialmente en el dominio de la química, donde el disimulo de los verdaderos medios es bastante fácil, una descripción que se limitase á indicar los elementos que entran en la combinación del procedimiento sería insuficiente, por ser preciso, además, conocer exactamente las diversas operaciones y las proporciones de los componentes para que el secreto pueda considerarse revelado.

La apreciación de si existen en la descripción las condiciones requeridas por la ley respecto á la claridad y completa descripción, corresponde al Juez, y no es motivo de casación (3), ni compete á la Administración á la que se pide la patente (4).

También, después de depositar la solicitud, el inventor que crea insuficiente ó necesitada de rectificación la descripción, puede exhibir una nueva descripción explicativa que supla la falta de claridad ú otro defecto accesorio de la descripción ya hecha (ar-

(1) Bettelheim, pág. 165.
(2) Picard y Olin, *Brev. d'invention*, núm. 303.—Pouillet, núm. 466.—Nougier, número 127.
(3) Cas. belga, 12 de Julio de 1871, *Pasier. belge*, 1871, I, 294.
(4) Bosio, núm. 105.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ticulo 39, reglamento). Pero no puede hacerse ninguna rectificación cuando se haya concedido la patente, ni sería por consiguiente subsanable la nulidad en que se hubiere incurrido á tenor del art. 57, núm. 4 ley (1).

93. Ciertas legislaciones, especialmente de las informadas en el sistema del examen previo (2), prescriben también que al final de la descripción se indique lo que debe ser protegido como capaz de patente, esto es, que se formule el invento sobre el que ha de recaer la patente, fijando el objeto y alcance del derecho exclusivo cuyo reconocimiento se solicita. La razón es que á menudo en el cuerpo de la descripción se confunden elementos pertenecientes á otro objeto sobre la que aquélla ha venido á injertarse. Es por lo tanto útil separar sucintamente, después de la exposición *(rivendicazione, patentanspruch)*, los elementos conocidos y los elementos nuevos y referirse sólo á éstos, que son los puntos característicos del invento, bajo forma resumida (3).

La disposición tiene la ventaja de que cuando el dominio del inventor esté bien determinado, se asegurará mejor su derecho y estará menos expuesto á discusiones, pues lo que no está comprendido en la reivindicación se entiende implícitamente excluido, aun cuando contenga otros detalles susceptibles de formar parte de la patente; tiene, sin embargo, el inconveniente de comprometer los derechos del inventor por cualquier error suyo sobre los verdaderos caracteres del descubrimiento, si bien estos efectos son menos graves por las leyes que combinan la disposición con el secreto temporal de la patente (por ejemplo, inglesa, suiza), pudiéndose dentro de este término modificar ó corregir la reivindicación.

Nuestra ley no prescribe reivindicación de esta ó aquella parte del invento con patente, ni especificación de categorías en que

(1) Bosio, núm. 106; Brescia, 27 de Enero de 1887, *Legge*, 1887, I, 745.

(2) Ley austriaca, párrafo 52; australiana, art. 36; belga, art. 4.° de la ordenanza real de 24 de Mayo de 1854 (pero la ley no exige reivindicación especial, por lo que se considera que su no existencia no envuelve nulidad cuando la descripción sea clara y completa, véase *Propr. ind.*, 1917, 82); danesa, art. 12; alemana, párrafo 20; brasileña, art. 3.°; luxemburguesa, art. 10; inglesa, art. 2.°, núm. 4; noruega, art. 14; portuguesa, art. 20; rusa, art. 6.°; española, art. 60; norteamericana, art. 4.888 y art. 41 cit. ordenanza; sueca, art. 4.°; suiza, art. 5.°; mejicana, art. 8.°.

(3) Allfeld, núm. 8, párrafo 20.—Isay, núm. 44 y siguientes, párrafo 20.—Seligsohn, números 14 á 17, párrafo 20.

hacerla entrar. Basta que el invento esté descrito fielmente para que dé derecho á la protección de la ley (1).

94. *b)* Los diseños del invento, si son posibles por la naturaleza de éste (como en caso de patentes de objetos corporales), y necesarios para su conocimiento en todos sus particulares. Sirven de complemento ó accesorio á la descripción, facilitando su comprensión, y pueden servir como elemento en el juicio sobre la suficiencia de ésta (2). Para apreciar la extensión de la patente, descripción y diseños se completan recíprocamente, y con la interpretación del conjunto es como se consigue el conocimiento exacto del objeto de la patente (3).

Por otra parte, no bastan los diseños para suplir ó sustituir la descripción que falte, si bien valiosos por sí solos para dar á comprender el invento (4), á menos de que lleven un texto explicativo que equivaldría á la descripción exigida por la ley, pues no es esencial que esté contenida en pliego separado. Deben además los diseños concordar con la descripción, y, cuando esté requerida, con el contenido de la fórmula de reivindicación, á fin de que no recaigan sobre invención diferente de la que fué objeto de la petición. Si pudiese un diseño modificar ó extender el sentido de la descripción, una cierta parte ú órgano que figure en aquélla vendría á constituir el contenido del título, no obstante, que por el silencio y contexto de descripción y del conjunto de los hechos resulte que el inventor no tenía intención de reservarse la patente por ello (5).

Además de los diseños, el inventor tiene facultad de añadir modelos que juzgue útiles para la inteligencia del invento (artículo 21, 2.°), esto es, reducciones en relieve del objeto para el que se pide la patente, ó también muestras, como ocurre cuando la pafente consista en la fabricación de nuevas sustancias químicas.

En la anterior ley suiza, que reconocía sólo las patentes por

(1) Couhin, *Propr. ind.*, etc., II, 1898, pág. 154.

(2) Pouillet, núm. 468.—Amar, núm. 59; Cas. Florencia, 2 de Agosto de 1897, *Legge*, 1897, II, 549.

(3) Noguier, núm. 92.—Couhin, II, 153; Ap. Lyon 21 de Marzo de 1904, *Ann. dr. comm.* 1904, 189.

(4) Bettelheim, pág. 166.—Pouillet, núm. 112.

(5) Cas. belga, 16 de Diciembre de 1901, *Pasicr. belge*, 1902, 94; Ap. París, 16 de Enero de 1906, *Ann dr. comm.*, 1906, 83 (no puede el dibujo modificar la descripción ó suplirla cuando falte).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

inventos que puedan representarse mediante modelo (núm. 48), la existencia de éste era sustancial para la patente y se regulaba de diferentes modos el cumplimiento de tal condición (depósito del modelo, fotografías, etc.) (1). En la nueva ley de 1907 se quitó aquella restricción, y por consiguiente se extendió el campo de los inventos capaces de patente, entrando en él todo invento susceptible de aplicación industrial, y así también los productos y procedimientos no susceptibles de ser representados por modelos (número 74).

La presentación de modelos y diseños es facultativa, por no estar claro el texto del art. 21, núm. 2.° (2), no sirviendo éstos siempre para traducir completamente en expresión sensible el alcance del invento; pero si la descripción no hiciese conocer por sí suficientemente el descubrimiento, el inventor estaría expuesto á nulidad de la patente (art. 57, núm. 4.°).

95. La descripción hecha en lengua italiana ó francesa (artículo 22, primera parte) (3).

Tanto de la descripción como de los diseños deben hacerse tres originales (art. 22, párrafo 1.°), de los cuales uno está destinado á los archivos de la oficina encargada de la concesión de la patente (art. 52, primera parte); el otro se remite al inventor (art. 36); el tercero se conserva para el libre examen del público (art. 52). Á su vez no se debe unir más que un solo modelo (art. 22, capítulo II); pero pudiendo éste perderse por falta de cuidado de la Administración y surgir entonces cuestiones por insuficiencia de la descripción, se ha ordenado que, para su garantía, el interesado una al modelo dos originales idénticos de uno ó de varios dibujos que representen el modelo por completo, ó al menos las partes en las que consiste el invento (ib.) Uno de éstos se entrega al titular y forma su título, al par de los otros elementos de la patente, y lo

(1) Curti, *Schweiz Handelsr.*, 1903, pág. 362.—Schanze, *Schweiz-Patentr.*, 1903, página 20 y siguientes; ley, artículos 14 y 15.

(2) Confr. mejicana, art. 9.° (uno ó varios dibujos, si el caso lo exige, á juicio del inventor); australiana, art. 37 (...dibujos si el Comisario lo pide; inglesa, art. 2.°, números 3 y 5 (dibujos y también muestras, especialmente para inventos químicos, si el Comisario los juzga útiles, etc.); suiza, art. 26 (dibujos necesarios, además de la obligación de muestras para nuevas sustancias químicas, etc.

(3) Ley belga, art. 17; francesa, art. 6.°; tunecina, art. 6.°

pone á cubierto de toda negligencia y en disposición de completar la descripción, aunque se haya perdido el modelo (1).

Por efecto del art. 35 del reglamento y de las sucesivas modificaciones introducidas por las leyes sobre registro y timbre, la solicitud debe hacerse en papel sellado de 1,20 liras, la descripción y el catálogo en papel de 0,60 liras ó aplicando la oficina la póliza de valor correspondiente; y los dibujos y los modelos deben sellarse según sus proporciones y en conformidad á las leyes del timbre.

La descripción debe encabezarse: "Descripción del invento que tiene por título„, etc.; la designación del título debe ser idéntica á la que se lea en la solicitud. Tanto las peticiones como las descripciones deben estar escritas en letra clara, sin raspaduras ni palabras intercaladas; las palabras anuladas deben salvarse con declaración expresa firmada por los solicitantes.

Por el art. 2.° del Real decreto de 16 de Septiembre de 1868, número 5.274, que sustituyó al art. 36 del reglamento, "los dibujos..., deben ser simplemente delineados en tinta china, litografiados ó grabados con escala métrica y en la mínima proporción posible, de manera que nunca sobrepasen, según la mayor ó menor complicación de los dibujos, una de las dimensiones siguientes: centímetros 15 por 20; 20 por 30 y 30 por 40 sólo para las máquinas de mayor importancia„ (todo esto con el fin de adaptar el diseño á la publicación en el *Boletín oficial de la propiedad industrial)*. Otras prescripciones particulares se contienen en las instrucciones del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de Abril de 1899, entre las cuales está la de unir un timbre de una lira para ponerlo en el título que ha de otorgarse, y de un pliego de papel sellado de 0,60 liras para obtener la copia de las diligencias de depósito. Debe también mencionarse el decreto ministerial de 17 de Octubre de 1905 (en el *Bol. Prop. Intel.*, 1905, 651), introduciendo ciertas facilidades para la presentación de solicitudes de patente y de transcripción de marcas, en ejecución (no completa, sin embargo) de las resoluciones adoptadas en la conferencia técnica de Berna de 5 de Agosto de 1904 (núm. 825).

Cuando sea necesario enviar modelos de máquinas, instrumentos ú otros objetos de bulto, deben colocarse en cajas, de cuenta y riesgo del solicitante, y remitirse al indicado Ministerio

(1) En Francia, donde no existe semejante disposición, son frecuentes las discusiones y no faltan sentencias que han dejado á cargo del inventor las consecuencias de la pérdida y declaración de la insuficiencia de la descripción: v. Pouillet, núm. 118.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

por medio de la Prefectura ó Suprefectura local (art. 37, reglamento).

96. *c)* El recibo por el que aparezca que se ha entregado en una de las cajas públicas la tasa que corresponde á la patente que se solicita (si es principal, calculada por su duración) (art. 21, 3.º).

d) La escritura de poder, si la petición la hace un mandatario (art. 21, 4.º, y núm. 88).

e) Un catálogo de los papeles y de los objetos presentados (art. 21, 6.º).

Todos los papeles, no solamente la solicitud, deben ser firmados por el peticionario, si bien la ley no hace mención de ello (1).

97. Deben añadirse otros documentos para las solicitudes de patentes especiales, es decir:

1.º Para las de importación de un invento, ya privilegiado en el extranjero, el título original ó copia auténtica, de la que aparezca tal concesión de patente (art. 21, núm. 4.º) (2).

Si la petición se hace por un causa habiente del inventor, deberá el adquirente presentar el título de la transmisión á su favor de los derechos del inventor (art. 40, reglamento).

2.º Para los certificados de reducción de un invento que ya tiene patente (núm. 113), además del recibo que pruebe que se han entregado 40 liras (art. 24), tres originales idénticos de la descripción para sustituir á la anterior, que constituyen en adelante el texto definitivo de las partes que forman la patente (así como las excluídas se consideran como no comprendidas nunca en el título reducido: artículo 23, cap.), y los tres originales de los diseños que podría ser necesario sustituir á los anteriores (art. 30 reglamento). Como este certificado sólo puede ser solicitado por el titular de la patente principal, deberá unirse á la solicitud el título (certificado de patente ó documento de transmisión) comprobante del derecho sobre la patente (art. 41 reglamento);

3.º Para los certificados complementarios de un invento ya provisto de patente (números 113, 129 y siguientes), fuera de la indicación de la duración, que no es necesaria, deben observarse las formalidades de los artículos 20 y siguientes de la ley (art. 27), es

(1) Pouillet, núm. 120.

(2) La omisión no es, sin embargo, causa de nulidad, pues no se relaciona la presentación del título con los elementos sustanciales del invento.

decir, solicitud documentada de la descripción, diseños, recibo del pago de la tasa (de 20 liras, art. 16) y título según el cual aparezca que la patente, de cuyo complemento se trata, corresponde al solicitante como inventor ó causa habiente;

4.º Para los certificados de prolongación de una patente (número 113 y 163 siguientes), cuyo objeto queda sin cambiar, simplemente el recibo del pago del impuesto (de 40 liras, además de la tasa proporcional y las anualidades; art. 17 y núm. 174), y el título por el que aparezca que pertenece al solicitante la patente que se desea prolongar (art. 28), impidiéndose que otro, desprovisto del título, por ejemplo, un *negotiorum gestor*, pueda pedir la prolongación de la patente ajena (núm 88).

III

98. Por disposición del art. 42 del reglamento, la petición, con los documentos anexos, debe presentarse en una Prefectura ó Subprefectura del reino (sea la de la residencia ó del domicilio elegido del solicitante); no ya en Turín, en la oficina encargada por el Ministerio ó en la Prefectura, y en otras partes en las Intendencias, como prescribía el art. 29 de la ley.

El empleado de la Prefectura, etc., en el acto de la presentación de la solicitud, redacta unas diligencias en las que hace constar el día y la hora (con minutos también, pues á veces son decisivos para la prioridad de la invención) en que se realiza la presentación, y la mención del objeto de la instancia. En las diligencias debe indicar asimismo el domicilio real ó electivo del solicitante ó de su mandatario en la ciudad donde se hace el depósito, y en su defecto se entenderá de derecho elegido el domicilio en la Casa Consistorial (art. 30, ley, y 43, reglamento) (núm. 193).

La elección de domicilio tiene eficacia puramente administrativa para facilitar las relaciones con la autoridad (por ejemplo, entrega del título ó notificación de la negativa), pero no tiene influencia en las relaciones jurídicas con los terceros. Por esto no se podría promover el juicio por nulidad de la patente ante el Tribunal de tal lugar, ni realizar en él notificaciones judiciales (1).

(1) Pouillet, números 111 y 578.—Bosio, núm. 99.– Amar, pág. 69. Cas. Turín, 9 de Febrero de 1886, ley de 1886, II, 195; Ap. Milán, 13 de Marzo de 1898, *Monit. Trib. Mil.*, 1898, 849.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La diligencia de presentación debe escribirse por orden de fecha en un registro especial y ser firmada allí por el solicitante ó por su mandatario y por el empleado encargado, y se entrega una copia de la diligencia á la parte, sin más gasto que el de una póliza de 50 céntimos, que el solicitante debe entregar al empleado encargado (art. 32, ley, y 45, reglamento). Si se trata de depósito que ha de hacerse por terceros, en paquete sellado, de modificaciones por las cuales se ha solicitado ya por otro una patente en los seis meses anteriores, la diligencia debe contener también la declaración del depositante de desear que á su tiempo debido se le confiera una patente por una modificación especificada en la descripción contenida en el paquete, y referente al invento ó descubrimiento principal, cuyo título indicará en dichas diligencias (art. 31, núm. 134 y siguientes).

En los cinco días siguientes, los papeles y objetos depositados se envían al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio: debe unirse á esta remesa una copia simple de la diligencia (art. 33).

La Prefectura ó Subprefectura es sólo intermediaria entre el solicitante y el Ministerio; por consiguiente, no tiene derecho de examinar la solicitud para comprobar que está en regla.

99. La presentación de la petición de patente produce en favor del inventor diversos efectos importantes:

1.° Le asegura el derecho de prioridad para la concesión de la patente y su validez, no sólo respecto al inventor ulterior, sino también respecto al anterior que no hubiera hasta aquel instante depositado la solicitud de patente, pues su derecho á obtenerla habría desaparecido en absoluto (1) (núm. 112). En efecto, el artículo 10 de la ley declara que los efectos del certificado de patente respecto á los terceros, comienzan desde el momento en que se presentó la petición (confr., art. 35) (2). Esto es, sobre todo, en cuanto al derecho exclusivo al ejercicio del invento.

(1) Allfeld, núm. 4, párrafo 3.°, ley pat.—Kohler, *Handb.*, pág. 272; véase también núm. 81 y ley idem citada.

(2) Conf. ley. belga, art. 3.°; reglamento suizo, art. 16 y ley actual, artículos 10 y 19; australiana de 1903, artículos 33 y 54; austriaca, artículos 48 y 54; alemana, párrafo 7.°; inglesa, artículos 4.°, 10 y 15 (y algunas colonias); francesa, art. 8.°; mejicana, art. 11; danesa, art. 6.° (según la cual de la petición de patente surge la tutela de la ley contra los violadores que sepan su presentación; la publicación de la solicitud hace presumir tal conocimiento).

Pero según algunas de estas leyes, la fecha de la petición influye sólo sobre la novedad ó prioridad del invento ó duración de la patente, mientras la protección contra violaciones ajenas principia más tarde, esto es, desde la publicación de la demanda que se halle en forma. Así, ley alemana, párrafo 13; austriaca, párrafo 57; húngara, artículo 34; inglesa, artículos 10 y 15, y diversas colonias (aquí, sin embargo, no se admite acción de falsificación más que obtenida la patente); rusa, artículos 7.° y 9.° Existe, pues, un término en que el invento queda sin defensa. En los países en que no se prescriben estas publicaciones, como en el nuestro, la protección sigue la fecha de la solicitud. (Trib. Bari, 1.° de Diciembre de 1890, *Pisanelli*, 1891, 15).

No influye sobre la prioridad la fecha de concesión de la patente, con lo que se cierra toda posibilidad de conceder patente por solicitud, tal vez posterior en fecha, sin tener en cuenta la otra depositada primero. Además, al diferir los efectos de la patente hasta la concesión del certificado, se harían sufrir al inventor, en las leyes en que rige el examen previo, todas las consecuencias perjudiciales dependientes de los retardos propios de tal sistema.

Puede suceder que se presenten dos demandas para un mismo invento simultáneamente. La ley rusa (art. 15) las rechaza las dos, salvo el caso en que la prioridad de uno de los solicitantes sea establecida por los tribunales. La ley portuguesa (art. 28) da la preferencia á la solicitud expedida por la localidad en que sea más lento el transporte; en igualdad de condiciones, á la escrita en lengua portuguesa; en fin, á la que viene de lugar más lejano. Á nosotros nos parece que en tal caso debe concederse una patente distinta á cada solicitante (núm. 28 y siguientes), conforme dispone el art. 23, párrafo 3.°, ley austriaca (1). Á los inconvenientes posibles se podrá acudir mediante acuerdos entre los titulares.

2.° Garantiza la novedad del invento contra cualquier divulgación futura. De donde la publicidad posterior á la fecha del invento, aunque sea para provocar las reclamaciones de los interesados (números 84 y 115), no perjudica al inventor.

3.° Fija definitivamente los derechos adquiridos por los poseedores anteriores y de buena fe (núm. 170), con exclusión de quien pretendiese servirse de una posesión surgida en la misma ó en posterior fecha.

Este período provisional tiene su término con la concesión de la patente, ó con la negativa ó con la retirada de la solicitud. En el primer caso la adquisición del título consagra definitivamente los efectos de la protección; en el segundo se consideran como

(1) Conf., también en el silencio de la ley alemana, Kohler, *Handb.*, pág. 309.—Seligshon, núm. 7 párrafo 3.°—Isay, núm. 38, párrafo 3.°—Schanze, *Industrierechtl. Abhandlg.*, tomo 2.°, 1907, parte IV (colisión de pat.).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

no existentes los efectos de la protección temporal (1), pues las consecuencias civiles y penales del derecho de patente son bajo condición de que no se niegue la patente ó no se retire la petición, mientras si se realiza uno de estos hechos, aquellos efectos quedan anulados retroactivamente en virtud de la condición resolutoria.

Desde la presentación de la solicitud podrá el inventor hacer todos los actos necesarios para la conservación de sus derechos; por ejemplo, en caso de su violación, proceder á la descripción de los objetos falsificados, pero no quedan por esto en condición de no poderse disponer de ellos, ni pueden ser embargados como medida de ejecución que le asegura la justicia (2). Mas no le corresponderán todos los derechos inherentes al título, tratándose en aquel estado de derechos provisionales ó inciertos en su existencia. No quedará admitido, por lo tanto, para perseguir á los falsificadores hasta conseguir su condena, la cual está subordinada á la existencia de la patente (3) (núm. 246).

100. Ciertas legislaciones retrotraen los efectos de la prioridad al tiempo anterior á la fecha de la solicitud de la patente cuando ésta haya sido precedida de un determinado acto dentro de un periodo de tiempo.

1.° Por algunas de ellas la retroacción de efectos se verifica cuando se haga una declaración del invento, aunque sea incompleta en sus principios, bastando ésta para conservar los derechos del que la hace, con sólo que la solicitud verdadera siga dentro de cierto tiempo. Este es el sistema americano del *caveat* (4), que indica únicamente ciertos trazos de un invento en germen y da derecho al inventor á ser advertido, dentro del año que sigue á su depósito, de las eventuales solicitudes de otros para patente por invención análoga, á fin de que presente, incurriendo en mora á los tres meses, una solicitud de patente que será examinada jun-

(1) Conf. párrafo 27, ley alemana.

(2) Pouillet, núm. 750.—Allart, III, núm. 500.—Thirion y Bonet, núm. 221.—Huard, II, páginas 368 y 385.—Robolski, ob. cit., pág. 244.—Calker, *Delikte gegen Urheberr.*, página 146.

(3) Nota anterior; ley inglesa, artículos 10 y 15 (no puede tampoco iniciarse juicio contra los violadores de la patente hasta que se obtenga el título); australiana, art. 50 ídem; austriaca, párrafos 106 y 108 (puede empezarse el procedimiento contra los violadores, pero no llegar á la sentencia, ni pueden concederse las providencias de caución de que trata el párrafo 105).

(4) Art. 4.902; canadiense, de 1898, art. 38; argentina, art. 33 y siguientes (patente de precaución; véase núm. 136).

tamente con la anterior. Esta institución es útil para el inventor que se crea en camino de un invento y desee que se le prevenga de la petición ajena para idéntica patente, estimando que su invento puede en tal época estar suficientemente madurado para una patente.

Sistema análogo existe en la ley inglesa (art. 5.° y siguientes) y australiana (art. 34 y siguientes). Según ellas, en efecto, puede el inventor depositar, á su elección, una especificación completa del invento, con descripción detallada y precisa del mismo, del modo de ejecución, etc., caso en el que la solicitud, si la acepta la Administración, se comunica al público para las reclamaciones y curso ulterior; pero puede á su vez depositar una especificación provisional, que indique á grandes rasgos el objeto del invento, lo cual le asegura el derecho de realizar él solo los perfeccionamientos, sustituyendo, en el término de cinco meses, la especificación provisional por otra definitiva. Sólo transcurrido este término podría solicitarse por el inventor ó por un tercero cualquiera una nueva patente (núm. 136). Entre nosotros la prioridad por los perfeccionamientos está garantizada por el art. 26 (núm. ib).

2.° En Suiza regía la institución de la patente provisional (art. 16) que aseguraba al titular el derecho á la patente definitiva, á pesar de la publicidad que en el intervalo se diera á la invención, siempre que lo pidiese en los tres años de la fecha de la solicitud de la patente provisional. Podía ser que en el intervalo entre la preparación del invento y su reducción á un modelo, fuera divulgado, especialmente por obra de quien trabaja en la creación del modelo. Ahora bien; el peligro por la novedad del invento se evitaba anticipando los efectos de la protección legal hasta la fecha de la petición de la patente provisional. En lo demás la tutela de la ley era bastante escasa. Así, no se admitía acción por falsificación del invento; durante aquel término eran todos libres de ejercer el invento. El derecho exclusivo correspondía sólo desde la fecha de la concesión de la patente definitiva (1). Pero la nueva ley de 1907, que ha extendido también la protección á los inventos de procedimiento no representables mediante modelo (núm. 48) ha quitado toda utilidad práctica á las patentes provisionales, y ha admitido sólo la distinción de las patentes principales y adicionales (art. 1.°).

(1) Meili, *Die Prinzipien des Schweiz. Patentgesetzes*, 1890, pág. 43.—Schanze, *Schweiz. Patentrecht*, 1903, pág. 35 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

3.º Se concede generalmente para los inventos que figuran en exposiciones una protección temporal, cuando siga la petición de patente dentro de cierto lapso de tiempo (números 62, 65 y 780).

4.º Otra especial anticipación de efectos reconocen diversas leyes á los privilegios de importación, en cuanto, si á la invención ya privilegiada en el extranjero sigue dentro de cierto término la solicitud de patente en el Estado, su novedad y su prioridad se remontan á la fecha de la petición hecha en el extranjero (números 64 y 718).

IV

101. Las diligencias por las solicitudes de patentes se transcriben en los registros del Ministerio (art. 34, ley, y 47, reglamento).

Antes de la concesión de la patente, la Administración comprueba si se han seguido las prescripciones de la ley (de orden formal, art. 39), y en caso afirmativo, las solicitudes quedan registradas con la fecha de su presentación, después de lo cual se conceden las patentes solicitadas (art. 35, ley, y 47, reglamento).

Si la petición es por inventos que se refieren á bebidas ó comestibles, y el dictamen prescrito del Consejo Superior de Sanidad es favorable, en la patente que se conceda se incluirá la cláusula "oído el parecer del Consejo Superior de Sanidad„. Una patente de este género no exime á las personas que la disfruten y practiquen el nuevo descubrimiento, de la observancia de todas las otras prescripciones de las leyes sanitarias (art. 38).

Debe entregarse á la parte, no sólo copia de la patente suscrita por el funcionario público, sino también uno de los originales de los diseños, de la descripción y del catálogo, rubricados en todas su hojas por dicho funcionario. La primera copia de la patente es gratuita; por las demás, que llevarán un número de orden de la expedición, se pagarán 15 liras (art. 36, parf.)

102. Podría existir motivo de oposición á la concesión de la patente, sobre todo por falta de novedad del invento, el cual concuerde con otro ya privilegiado que pertenezca al que hace la oposición, ó bien por no ser el solicitante autor, ó no serlo único. Puede, por ejemplo, un socio solicitar una patente á su nombre personal por un invento que pertenece á la sociedad, ó quien sorprendió el descubrimiento ajeno tratar de usurparlo en daño del autor, si bien

aun después de obtenida la patente es posible la reivindicación, y según ciertas leyes, la nulidad de la patente (núm. 209). Sin embargo, ningún camino de oposición está previsto en nuestra ley (núm. 79), y generalmente en aquellas en que no existe examen previo, aunque estaría justificado (1). La Administración no tiene facultad para apreciar ni los caracteres del invento, ni los derechos que otro tenga sobre él, los cuales quedan sin juzgar, no obstante la concesión de la patente. Esto es indepediente de su legitimidad, y por ello debe concederse si la petición está en regla y es documentada (2).

En el sistema del examen previo, combinado con el procedimiento que da ocasión para que se presenten oposiciones, se admite la reclamación en la oficina de las patentes y en juicio contradictorio, ó por no ser el invento capaz de patente, ó por no corresponder al peticionario, especialmente cuando se deduzca de las descripciones, diseños, modelos ó aparatos del que se opone. Si se admite la oposición por el segundo motivo, el opositor, manifestando á su vez su invento dentro de cierto término desde la decisión, puede solicitar que la fecha de aquél se eleve al día de la petición de la patente que ha sido rechazada. Es una ficción legal por la cual los hechos que destruyen la novedad, posteriores á la publicación de la solicitud del usurpador, y que podrían comprometer el derecho á patente del inventor, se consideran como no ocurridos y no pueden oponerse al inventor (número 79).

103. El Ministerio puede rechazar ó suspender la solicitud de la patente:

a) Se niega la patente en los casos taxativamente enunciados en el artículo 39, esto es:

1.º Si el invento entra en una de las cuatro categorías indicadas en el artículo 6.º (núm. 70 y siguientes); juicio este meramente formal, deducido del examen del título del invento, como fué enunciado. Señaladamente en cuanto á la calidad industrial de

(1) Picard y Olin, núm. 375.—*Pand. belges*, v. *Brev. d'inv.*, núm 417 (si bien en algún proyecto belga se admitió y reguló la facultad de oposición).—Pouillet, núm. 131.—Huard, II, pág. 113.—Cottarelli. núm. 116. Según la ley suiza, art. 16, núm. 1 (sobre la nulidad de la patente, si el titular no es ni autor del invento ni su sucesor legal, mientras no está prevista la oposición), y Piloty en *Annalen deutsch. Reichs*, 1897, pág. 450 y siguientes.

(2) Cas. Nápoles, 13 de Junio de 1888, *Foro It.*, 1889, 1, 391.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la invención, la investigación se limita á poner de relieve su aplicación industrial, esto es, que no se reducía al terreno de las ideas abstractas, sino que la ejecución, según el contenido de la solicitud, es posible, omitiendo toda apreciación acerca del valor y utilidad del descubrimiento (núm. 41).

2.° Si falta la instancia escrita ó falta en ella la indicación del título del invento. Si existe la solicitud y contiene la indicación del título, queda prohibido á la Administración el examen de si el título corresponde al voto de la ley, esto es, si es exacto ó suficiente; lo mismo ocurre si faltan los diseños ó modelos, cuando no sean obligatorios, salva la acción de nulidad de la patente por insuficiencia de la descripción no completada por aquéllos (art. 57, número 4.°) (1). Otra cosa sería si se hubiesen presentado diseños ó modelos, pero irregulares.

3.° Si falta la descripción *(ivi)*;

4.° Si se solicita una patente por diferentes inventos, ó en una sola petición se solicitan varias patentes de la misma ó diversa especie, es decir, si la solicitud es compleja, por aplicarse á varios objetos diferentes entre sí (núm. 89). La indagación acerca de si se trata de uno ó varios inventos, ó si son tan conexos que dan lugar á una sola patente, puede encerrar una apreciación técnica abandonada, sin embargo, á la autoridad administrativa, puesto que de la admisión de la instancia, que efectivamente comprenda dos distintos inventos, no se sigue la nulidad de la patente conferida esto no obstante (2). Sin embargo, en caso de denegación de la patente, viene la Administración á convertirse en juez del carácter técnico, intrínseco del invento, contrariamente al sistema de la ley, aun cuando el inconveniente esté atenuado por la facultad de reclamar.

5.° Si la tasa pagada no corresponde á la especie de patente que se solicita.

La patente se niega además:

6.° En los casos de los artículos 37 y 38 (de peticiones de la patente por bebidas y comestibles) para los cuales, en garantía de la salud pública, está prescrito el envío de los documentos (por parte de la oficina encargada), al Consejo Superior de Sanidad para

(1) Renouard, *Brev. d'invention*, 1865, núm. 124.—Pouillet, núm. 134.
(2) Amar, *Man.* cit., pág. 72.

oir su dictamen, cuando éste manifieste que el invento es perjudicial á la salud ó que por lo menos existen dudas de que lo sea.

b) Se suspende la concesión de la patente cuando falte el cumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas por la ley, ó la descripción no tenga todos los caracteres requeridos (art. 40) (1).

En el sistema del no examen, las otras condiciones no pueden referirse á las condiciones intrínsecas de novedad ó industrialismo, sino puramente á los requisitos exteriores previstos por la ley y no indicados en el art. 39. Esto ocurriría si la solicitud no estuviera en regla, por ejemplo, redactada en lengua extranjera ó ininteligible, si los anexos no correspondieran á las formas debidas, por ejemplo, no fuesen en el número prescrito, ó los dibujos estuvieran en lápiz, y no en tinta, ó no en la escala métrica indicada, etc. (2).

La obligación de que la descripción tenga todos los caracteres requeridos (art. 22) implicaría una indagación también sobre sus caracteres intrínsecos, y por la tanto, una apreciación técnica, la cual, sin embargo, se sale de la misión de Administración y se halla en contradicción con el sistema del no examen previo. Por lo que la ley francesa (art. 11) y la belga (art. 2.°) declaran que la patente se concede sin examen previo... y sin garantía de fidelidad ó exactitud de la descripción; y lo mismo debe servir bajo nuestra ley, informada en los mismos principios.

La denegación ó la suspensión de la concesión de la patente, que resulte en decreto motivado del Ministerio, deben ser comunicadas al solicitante ó su mandatario por medio de los ujieres de la Prefectura, etc., que remitió la solicitud, por documento notificado en el domicilio real ó electivo indicado en la diligencia de depósito (art. 41, ley, y 52, reglamento).

104. Si se decreta la denegación ó la suspensión de la solicitud, la parte puede, dentro de los quince días de la notificación, suplir las faltas (especialmente cuando se acumulen dos inventos

(1) También en el sistema del examen previo, además de la investigación material se realiza la formal, fijando un cierto término para las correcciones que se exigen, sin que por ello se pierda el derecho de prioridad (por ejemplo, alemana, párrafo 21; suiza, art. 24; inglesa, artículos 3.° y 6.°; austriaca, artículos 54 y 55, etc.). La ley inglesa tiene además prescripciones particulares para corrección, rectificación, etc., en solicitudes, descripciones, patentes, registros, sea por obra del Controlor, sea por orden de la Corte, artículos 70, 72 y 73.
(2) Conf. francesa, art. 12; tunecina, art. 8.°; belga, art. 12.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

independientes, en que se deberá volver á presentarse separadamente la instancia por la otra invención, con pago de la correspondiente tasa y nuevo procedimiento), ó reclamar contra la denegación ó la suspensión. Los papeles destinados á suplir faltas, ó la reclamación, deben depositarse en la Prefectura, etc., donde se entregó la solicitud. Se redacta diligencia de la entrega, de la que se da copia á la parte con sólo pagar el papel sellado en que se extiende (art. 2.°, párrafo 1.°).

Pero transcurridos los quince días sin que se realice ninguna entrega ni se deduzca ninguna reclamación, la petición de la patente se tendrá por no hecha, salvo al inventor el derecho á reproducirla (párrafo 2.°) (1).

Pero en el primer caso (párrafo 1.°) la patente tiene eficacia desde el dia de la solicitud ratificada luego, cuando se trate, bien entendido, de solicitud únicamente irregular, que no responda íntegramente á todas las condiciones de forma ó sustancia, pues si es nula (por ejemplo, por falta del título del invento ó de su descripción) y por lo tanto no existe legalmente, no podrá la fecha del título ser anterior al nuevo procedimiento (2). Si se corrige la solicitud no decaerá el solicitante del derecho de prioridad, siendo excesivo hacer depender la suerte del invento de la observancia de prescripciones meramente formales y de la apreciación, tal vez arbitraria, del Ministerio, sobre la regularidad de los documentos, además de que el breve término concedido para la rectificación de las indicaciones insuficientes ó erróneas perdería todo significado cuando no tuviese por efecto reservar á la instancia su fecha de prioridad. También en la ley francesa prevalece la doctrina de que, no obstante la denegación de la solicitud irregular (art. 12), cuando ésta se reproduzca en regla en los tres meses, conserva su fecha inicial, como si la negativa no hubiera existido (3).

Ciertas leyes consienten expresamente en el curso del procedimiento modificaciones á la solicitud, sin perjuicio de los derechos de prioridad derivados de su fecha, salvo siempre la facultad del inventor de depositar, en su consecuencia, nueva instancia para

(1) Cons. de Estado, 5 de Marzo de 1898, *Legge*, 1898, I, 492.

(2) Ap. Brescia, 27 de Enero, de 1897, *Legge*, 1887, I, 746, art. 39 del reglamento, que admite pueda suplirse con una descripción explicativa la falta de claridad ú otro defecto accesorio de la descripción ya presentada (no á sus efectos esenciales).

(3) Allart, núm. 121.—Nouguier, núm. 42.—Pouillet, 141.—Contra Ap. París, 17 de Febrero de 1883, *Ann. Prop. Ind.*, 1884, 189.—Conforme con nosotros Robolski, *Patentgesetz*, 1901, pág. 19 (en cuanto á la ley alemana).

patente complementaria ó de perfeccionamiento. Pero circunscriben las modificaciones dentro de ciertos límites, pues no es lícito presentar un invento esencialmente distinto del anterior, usurpando derechos de prioridad á otro inventor (1). Por lo que, si se trata de correcciones de errores ó vicios de forma, de cambios secundarios en orden á elementos no capaces de patente ó equivalentes, ó á reducción de elementos no necesarios, se admite la reparación, sin influencia sobre el derecho de prioridad; mientras si se trata de modificaciones sustanciales del invento, de supresión ó sustitución de un elemento esencial, de adición de un elemento que eleva aquél al título de invento real, no se permite la rectificación, estando en el caso de nueva solicitud por invento perfecto sólo desde la fecha de la modificación, con derecho á prioridad únicamente desde este punto.

En el segundo caso (2.° párrafo) el inventor pierde el derecho de prioridad y eventualmente todo otro derecho inherente á la petición. Si este derecho se hubiera transferido á otro, debería responder de él el inventor, á tenor del Código civil sobre la venta (núm. 145 y siguientes). Puede ocurrir, por ejemplo, que en el interin, el invento se haya hecho público; en este caso la reproducción tardía de la primera solicitud no conferiría derecho á una patente válida ni en favor del primer solicitante ni en favor de sus sucesores ú otros peticionarios, puesto que el invento ya no sería nuevo.

La providencia de denegación ó suspensión de la solicitud, no adquiere el valor de cosa juzgada. Si, por lo tanto, se presenta otra solicitud, será necesario un nuevo examen, sin que pueda, sin más, aducirse como motivo de su negativa la anterior denegación ó suspensión de concesión de la patente.

105. El título de patente tiene efecto simplemente declarativo y no crea un derecho que no corresponda ya al inventor (núm. 111 y siguientes). Por lo tanto, si concurren las condiciones legales no puede negarse la patente, y si se niega, existe acción contra la autoridad encargada de la concesión, así como no puede el inventor ser expropiado sin indemnización, ni privado de los derechos

(1) Ley alemana, párrafo 20; austriaca, párrafo 52; suiza, art. 28; rusa, art. 6.°; húngara, art. 32; australiana, artículos 71 y 78; inglesa, art. 21 (modificación de una descripción mediante *disclaimer*, esto es, renuncia ó corrección, etc.; no concedida, sin embargo, si se refiere á un invento esencialmente más extenso ó diferente). Schanze, *Patentr. Unters.*, pág. 306.—Isay, párrafo 3.°, núm. 35.—*Pand. belges*, véase cit. núm. 390.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

adquiridos por la ley posterior que suprimiese las disposiciones legales sobre patentes (núm. ?8).

Pero en cuanto á la acción que corresponde al particular, ó se trata de comprobar la existencia de los derechos derivados de la concesión de la patente, y la controversia es de competencia exclusiva de los tribunales; ó se trata de hacer constar si se cumplieron las formalidades necesarias para conseguir la patente, y este punto se aprecia soberanamente por la Administración, sin posible recurso ante los tribunales, dada la separación de poderes (1). Pero se admite generalmente sólo el recurso en vía administrativa contra la denegación ó suspensión.

106. Para el examen de las reclamaciones está instituída una Comisión compuesta de quince miembros, tres de los cuales pertenecen á la magistratura inamovible (2), ó á la Facultad de Derecho en una Universidad regia, y los otros doce son elegidos: 1.°, entre los miembros de la sección de Ciencias físicas y matemáticas de la Real Academia de Ciencias; 2.°, entre profesores y doctores de las Facultades de dichas ciencias en la Real Universidad;

(1) Cas. belga, 13 de Mayo 1880, *Pasier. belge*, 1880, I, 139; *Pand. belg.*, véase *Brev. d'inv.*, núm. 413 y siguientes. La ley suiza, art. 28, concede la reclamación ante el Departamento federal de Justicia; austriaca, párrafo 63, consiente el recurso á la sección de gravámenes de la oficina de las patentes; alemana, párrafo 26 (sólo en el caso de falsificación ó de anulación ó revocación de patentes ya concedidas, se admite la competencia del Tribunal del Imperio, pero en grado de apelación en los dos últimos casos: párrafos 33 y 38); inglesa, art. 7.°, núm. 5 (apelación al funcionario de la ley).

Á su vez, la ley portuguesa concede el recurso al Tribunal de Comercio, art. 31; los Estados Unidos conceden apelación á la S. Corte del distrito de Colombia, ó el ejercicio de la acción contra el comisario de las patentes y ante los tribunales para que reconozcan el derecho á la concesión de la patente, art. 4.911 y siguientes.

La Cas. Roma, 7 de Enero 1904, *Foro It.* 1904, I, 1087, ha decidido, sin embargo, que es de exclusiva competencia de la Administración el conocer acerca de la negativa cuando dependa de razones de orden público, de higiene, etc., y otras semejantes de carácter discrecional; compete á su vez á la autoridad judicial decidir de la denegación, fundada en la circunstancia de haberse solicitado la patente por duración superior á la patente ya obtenida en el extranjero (art. 11, ley). Pero la distinción no encuentra fundamento en nuestra ley.

La cuestión de la responsabilidad del Estado por los errores de procedimiento imputables á los empleados de la Administración (especialmente si de ellos se ha seguido la anulación de la patente), está subordinada, en el silencio de la ley, á la general, siempre controvertida, sobre la responsabilidad del Estado por las culpas de sus funcionarios. La ley inglesa, art. 7.°, núm. 6, niega expresamente la responsabilidad sea del *Board of Trade*, sea de alguno de sus funcionarios, por lo que se refiere á investigaciones, relaciones y procedimiento para la concesión de patentes.

(2) Es decir, magistrados después de de tres años de ejercicio (excluídos los pretores), art. 69, Const., y 199, ley org. jud., 6 de Diciembre de 1865.

3.°, entre los profesores del Instituto técnico (art. 43 ley, 54 reglamento).

La Comisión se divide en tres secciones (Matemática, Física y Química), cada una de las cuales está compuesta por uno de los miembros jurisperitos y por cuatro miembros técnicos. El reparto en las secciones se hace por el presidente de la Comisión (el cual es designado por el Ministerio, al par del secretario), y cada sección elige su presidente y su secretario (art. 43 ley y 55 reglamento).

107. Las reclamaciones deben dirigirse á la Comisión, y por medio de los ujieres de la Prefectura, etc., notificadas á los secretarios de dicha Prefectura, etc., los cuales deben cuanto antes hacer llegar al Ministerio la reclamación que se les ha notificado (artículo 36, reglamento) (1). Pero á la reclamación debe ir unido el certificado de depósito de 50 liras á título de penal (2), depósito que ha de hacerse por analogía, conforme á lo dispuesto en el artículo 21 de la ley (núm. 96), y evidentemente en el término mismo dentro del que puede presentarse la reclamación, sin lo cual ésta se considera como no hecha (art. 44, ley, y arg. artículos 521 y 528, Cód. proc. civ.).

El Ministro convoca á la Comisión por medio de requerimiento á su presidente (art. 59, reglamento). Al mismo tiempo el director del Negociado de Industria y Comercio debe enviar á dicho presidente el documento de la denegación ó de la suspensión contra la que se reclama, así como la solicitud de la patente denegada ó suspendida (art. 60, reglamento).

El presidente, conocidos estos documentos y los demás que podrá pedir al director antedicho, destina la sección que por la naturaleza de la petición está llamada á pronunciar su dictamen; dispone su convocatoria, indicando también dos miembros técnicos y uno de los jurisperitos pertenecientes á las otras secciones para suplir á los miembros de la sección encargada, para el caso de que se encuentren imposibilitados de asistir (art. 43, párrafo 3.°, ley, 56, pág. 1 y párrafo 60, reglamento).

Los reclamantes pueden hacer llegar á la Comisión y á la sección Memorias y ampliaciones de sus reclamaciones; pueden tam-

(1) No se justifica su intervención, pues son extraños á la institución mientras existe un funcionario que ha redactado las diligencias de petición de la patente.

(2) Lo mismo se dispone en la ley austriaca, art. 116; alemana, párrafo 26.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

bién pedir que se les admita á dar explicaciones orales, siempre que se presenten en el día y hora de la sesión en que debe tratarse de su asunto, de lo que debe el reclamante procurarse noticia (art. 61, reglamento).

108. Los acuerdos deben tomarse con intervención de la mayoría absoluta de miembros, y entre éstos debe haber siempre un jurisperito si se trata de reunión de la sección, y dos si la reunión es de la Comisión en pleno (art. 62, reglamento).

Si el juicio de la sección no se pronuncia por unanimidad, debe volverse á tratar de él por la Comisión en pleno (art. 43, párrafo 4.°, y 56 ley, párrafo 1.°, reglamento).

Si se trata de invento que el Ministerio considere contrario á las leyes, á la moral y á la seguridad pública, debe consultarse al procurador del Rey, residente en la capital, y su parecer debe comunicarse á la Comisión (art. 43, párrafo 5.°, ley, y 56, párrafo 2.°, reglamento). En la práctica se entiende que es el procurador general de la Corte de Apelación.

109. Si el juicio de la sección ó de la Comisión confirma la suspensión acordada por el Ministerio, el reclamante deberá atenerse á las prescripciones que se le hagan y suplir las deficiencias (artículos 40 á 42, ley, y 51 á 53, reglamento). Si esc onfirmando la denegación de la patente, ésta se considerará definitivamente negada. En uno y otro caso el depósito de 50 liras será para el tesoro (art. 45, ley).

Pero compete también á la parte, contra la decisión que le sea contraria, el recurso ante la sección IV del Consejo de Estado, en aplicación de la ley de 2 de Junio de 1889 (1).

Cuando el juicio de la sección ó de la Comisión sea favorable al reclamante, ó se admita el recurso presentado al Consejo de Estado, el director del Negociado de Industria y Comercio concederá la patente y ordenará la restitución del depósito (art. 45, ley, y 63, reglamento).

(1) Allart, II, núm. 117.—Pouillet, núm. 139.—Huard, II, pág. 124: Consejo de Estado en Francia, 5 de Agosto de 1901, *Dalloz*, 1903, 3, 13; Consejo de Estado italiano, 26 de Enero de 1900, *Legge*, 1900, I, 679; 9 de Febrero de 1900, *Giust. amm.*, 1900, 66.

V

110. El título de patente es el solo documento apto para hacer constar legalmente el nacimiento de la invención y asegurarle la protección legal. Cualquier otra forma realizada no tendría más efecto que el de precisar la fecha del descubrimiento para reivindicarlo contra quien, robando el secreto, hubiese adquirido ilegitimamente un derecho sobre el invento, mediante la patente. Esto ocurre con el depósito de la solicitud en poder de un notario ó en las secretarias de los tribunales ó del Colegio de *prud'hommes* especialmente bajo las leyes (por ejemplo, francesa y belga) que prescriben que se depositen allí las marcas de fábrica ó los diseños industriales. Tampoco se considera eficaz el depósito en poder de los agentes diplomáticos en el extranjero (1).

Es la patente la que hace prueba de la existencia del privilegio; quien la alega deberá presentar la prueba mediante la copia entregada al titular (art. 36 ley). Si se hubiera perdido, podrá obtener la entrega de otra copia (art. 1.333 y siguientes, Código civil) (2). Si se hubiera perdido ó destruído el original existente en la oficina (art. 36, pág. 1), su copia en regla haría fe si existe (art. 1.336, Código civil), y si no existe, podría probarse la patente por todos los medios legales (3). Tales soluciones dependen de que la existencia del certificado no es esencial. Es un mero documento de prueba, no un título en el que tome cuerpo el derecho de patente. No puede por lo tanto por medio de la simple tradición del documento ó por *transfert* ó endoso transmitirse á otro el derecho de patente (véase sin embargo núm. 140) (4). Para la eficacia de ésta no es requisito necesario tampoco la entrega del título (5).

(1) Picard y Olin, *Brev. d'invention*, 1869, núm. 330.
(2) Por ejemplo, ley inglesa, art. 44; australiana, art. 70; rusa, art. 30.
(3) Picard y Olin, núm. 337.
(4) Confr. art. 32, ley suiza, y art. 52, ley mejicana. (Hace fe del cumplimiento de todas las condiciones legales para la concesión de la patente y de los derechos del privilegiado.)
(5) Robolski, *Patentgesetz*, 1901, núm. 1, párrafo 27.— Seligsohn, núm. 5, párrafo 7; Trib. imp. alem. en *Iurist. Wochenschr.*, 1900, 446. Contra Isay, núm. 2, párrafo 4.°.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Más bien, según las leyes de examen previo, en el caso de divergencia entre el título y el acuerdo de su concesión, se considera el segundo como decisivo y se provee por la oficina de las patentes á la rectificación del título, de oficio ó á petición del interesado (1).

111. Siguiendo la idea de ciertos escritores (2), de que el derecho de invención tiene su fundamento en el documento de concesión de la patente, debería el titular de ésta considerarse como autor. Pero la verdad es que la concesión del título no tiene eficacia constitutiva del derecho de invención, no crea un derecho que no tenga ya, sino que, en vez de esto, confirma puramente un derecho preexistente, y únicamente lo perfecciona y completa, especialmente por su carácter de exclusivismo. Por lo que, independientemente de la petición de patente, el autor verdadero del invento encuentra ya en su concepción la base de ciertos derechos transmisibles á otros, sin que por la concesión de la patente á un tercero pueda éste llamarse verdadero autor ó sucesor del autor, ó sean en todo caso completamente aniquilados los derechos del autor efectivo (3).

112. Según el sistema de nuestra ley, el certificado de patente se concede á quien lo solicita en las formas prescritas, sin asegurarse de la calidad de inventor, que es cuestión de competencia de los tribunales y no de la Administración. Á su vez, el derecho al privilegio se reconoce por el solo hecho de la solicitud y de su prioridad, que ofrece una precisa y cierta comprobación (4). La prueba, en efecto, de que el peticionario es el verdadero autor, en la práctica es bastante difícil; además, la ley prescinde del examen previo, y, por lo tanto, lógicamente, de dicha indagación, dejando que el inventor acuda á su interés privado haciendo valer las ac-

(1) Conf. Seligsohn, loc. cit.—Kohler, *Handb.*, pág. 797, párrafo 27, ley alemana; austriaca, art. 64.

(2) Randa, *Besitz nach oesterr. Recht*, 4.ª edición, páginas 615 y 661 y siguientes (la concesión de la patente constituiría el derecho de invención, no la sola prueba de que, *prima facie*, el denunciante sea el inventor).

(3) Véase, en confirmación de esto, la ley austriaca, art. 13, y alemana, párrafos 4.º, 8.º, 9.º, etc., que, siguiendo la idea dominante, usan la expresión «poseedor de la patente», más bien que la de «derecho habiente al privilegio».

(4) Pouillet, núm. 93.—Bosio, núm. 17.—Cottarelli, núm. 86.—Viadari, III, número 2.197.

ciones que lo defiendan de las usurpaciones de los demás. Sin embargo, en sus disposiciones parte de una presunción en favor del solicitante, al cual, mediante el título, crea para el disfrute del invento, una posición jurídica no diferente de la que se deriva de la posesión en derecho civil, á fin de que pueda rechazar los ataques ajenos y presentarse como sujeto jurídico del invento mientras no sean reconocidos los derechos del verdadero autor (1). La prueba en contrario no consigue todavía comprobar que es otro el inventor, pues varias personas independientemente entre sí pudieron haber hecho el mismo invento, y se necesita, por lo tanto, la prueba de que quien solicitó y consiguió la patente no es autor del descubrimiento, sino que lo ha sustraído al verdadero autor (2). Como la calidad de inventor no es objeto de comprobación administrativa, puede ser también que el título se consiga por el que haya sorprendido el secreto del inventor, trabajando, por ejemplo, bajo sus órdenes, si bien queda á salvo la subrogación eventual en favor del inventor despojado (núm. 79 y núm. 234) (3). Los Tribunales, entonces, son los únicos llamados al examen de la legitimación subjetiva del titular de la patente cuando el invento sea reivindicado por el tercero, pues no están autorizados para conocer de él de oficio (4).

Donde se impone el examen previo, la indagación gira sobre el punto de si el invento es capaz de patente y nuevo; pero en cuanto al valor subjetivo de la declaración, esto es, respecto á los derechos de quien solicita la patente, la Administración no está obligada á llevar sobre ellos su atención, según las leyes que han admitido el principio *prior in tempore potior in jure:* prioridad determinada por la fecha de la petición más bien que por la de invención; así es que el derecho á la patente se concede al inventor más diligente en dar á conocer, en interés social, la propia invención, sin comprobar si fué el primer inventor, el creador del invento (5).

(1) Adler, *Civil. Erort. z. Patentregister*, 1900, pág. 105 y siguientes.

(2) Schanze, *Schweiz. Patentr*, pág. 23, y Trib. fed suizo, 16 de Julio de 1894, allí cit.

(3) Picard y Olin, núm. 33.—Thirion y Bonnet, núm. 5.

(4) Isay, pág. 113.—Seligsohn, núm. 3.º, párrafo 3; Cas. fr., 25 de Enero de 1856.—Sirey, 1856, I, 278; Cas. Turín, 12 de Septiembre de 1894, *Monit. Trib. Mil.*, 1894, 892; *Bosio en Giurispr. ital.*, 1894, 281.

(5) Con esto pueden perjudicarse derechos anteriores; pero el inventor que haya aplicado ya su invento tiene un derecho adquirido que debe ser respetado por el concurrente privilegiado (núm. 170).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Esta es precisamente la solución de las leyes de Alemania y de Austria, conformes en ello con nuestra jurisprudencia y la francesa. Pero tampoco en ellas se considera que el depósito tenga valor constitutivo de nuevos derechos independientes del que el inventor pueda alegar sobre su invento, como se verifica, entre otros, en el caso de subrogación en los derechos del usurpador ó de anulación de su patente por reconocimiento del derecho originario y preexistente del inventor, ó en el caso de denegación de la patente á un usurpador por la oposición del inventor, ó de controversia entre colaboradores que tengan el mismo derecho á la patente, etc. (1).

Á su vez, según diversas legislaciones americanas, es la prioridad del invento la que da derecho á la patente. Por el principio de que la declaración debe ser leal, y, por lo tanto, conforme á verdad, se asegura tal obligacion imponiendo al solicitante el juramento sobre el origen del invento indicado y que él se considera el primer inventor (2).

También la ley inglesa exige la declaración escrita de quien solicita la patente de ser *the true and first* inventor (3).

El mismo sistema de examen de oficio sobre la existencia del derecho subjetivo del inventor está adoptado por otras legislaciones (4). Algunas castigan penalmente las falsas declaraciones de

(1) Ley austriaca, art. 4.° (á la concesion de la patente tiene derecho sólo el autor ó su legal sucesor... Mientras no haya prueba en contrario, se considera al primer declarante como autor del invento); suiza, art. 16, núm. 2; rusa, artículos 13 y 15; húngara, artículos 5.° y 30; alemana, párrafo 3.°; japonesa, art. 1.°

(2) Estados Unidos, Estados rived., artículos 4.892, 4.895, 4.896; Canadá, de 1898, artículo 10; Guatemala, art. 15; Venezuela, art. 5.°; Liberia, 1864, art. 3.° Se entiende que donde se realiza el examen previo tal obligación constituye una precaución de poca importancia.

En los Estados Unidos, la prioridad en la concepción seguida de la diligencia necesaria para hacerla prácticamente aplicable ó para hacerla privilegiar y hecha constar por medio del *caveat* (núm. 100), prevalece sobre el invento realizado. En caso de duda sobre la prioridad de la concepción ó de negligencia del primer inventor, el derecho á la patente corresponde á quien primero consiguió aplicar el descubrimiento, y sólo en tercer lugar se concede este derecho al primer depositante. Véase también Canadá, artículos 7.° y 19, en que entre varios declarantes prevalece el primer inventor, aunque su petición sea de fecha posterior.

(3) Art. 1.°, concuerdan ciertas Colonias; por ejemplo: Tasmania, 1893, art. 9.° y siguientes; Queensland, 1884, art. 8.°, y 1886 artículos 5.° y 6.°, y ahora ley australiana de 1903.

(4) Suecia, párrafos 4.° y 6.°; Noruega, artículos 3.° y 14 (concesión de la patente al primer inventor ó su causa habiente); danesa, artículos 12 y 17 (concesión de la patente al inventor ó á quien pruebe la adquisición legal de sus derechos); finlandesa, artículos 3.° y 6.°

inventor contenidas en solicitudes de patente (números 79 y 233).

113. Existen diferentes especies de certificados de patente, esto es:

a) Certificados ordinarios por los inventos principales subsistentes por sí;

b) Certificados para la importación en el Estado (donde sean conocidos, pero aún no practicados) de inventos ya privilegiados en el extranjero (núm. 64);

c) Certificados de prolongación de patentes solicitadas por tiempo menor al máximo establecido por la ley (quince años), y que se desee extender, si es necesario, hasta tal término (números 97 y 163);

d) Patentes de reducción, para el caso en que el autor de un invento privilegiado haya indicado que está constituído por un conjunto de disposiciones de las que pueda eliminarse alguna parte haciendo más sencillo el descubrimiento, evitando que otros, al suprimir los elementos superfluos, puedan conseguir una patente de perfeccionamiento. Este peligro puede remediarlo el inventor solicitando que la patente primitiva se reduzca á una sola parte de la descripción unida á la primera solicitud, indicando con claridad lo que pretende excluir de la patente; las partes así excluídas son consideradas, de entonces en adelante, como no comprendidas ya en el título de la patente reducida. Pero la instancia debe ser presentada dentro de los seis primeros meses de la duración de la patente, comenzando á contar desde el último día de Marzo, Junio, Septiembre ó Diciembre posterior y más próximo á la petición (artículo 23, ley). Se comprende que el certificado de reducción, incorporándose al primitivo, tiene su misma duración (art. 25, núm. 97).

e) Patentes complementarias por modificaciones ó perfeccionamientos introducidos por el inventor en el invento principal privilegiado, que dan por resultado que la patente extienda á la modificación que constituye su objeto, los efectos de la patente principal por todo el tiempo de la duración de ésta (art. 6.°, ley). Lo que no impide al inventor solicitar, si tiene en ello mayor interés, títulos ordinarios de patente por cada nueva modificación introducida, cada uno con vida propia é independiente (núm. 129 y siguientes).

En cuanto al procedimiento para conseguir los certificados especiales, véase el núm. 97.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO VIII

Administración de las patentes

114. Servicio para el depósito central de los títulos.—115. Conservación y publicidad en materia de patentes.—116. Providencias adoptadas en las diferentes legislaciones.—117. Omisiones de publicidad ó dispensas legales de ésta.—118. Consecuencia de la publicidad en orden á la existencia de la patente.—119. Inconvenientes en la mayor parte de las leyes.

114. En la mayor parte de las leyes sobre patentes se establece un servicio especial para el depósito central de las patentes y para asegurar la publicidad dispuesta en la materia *(Oficina de las patentes ó de los privilegios de invención, Patent Office, Patentamt,* etc.).

Así, por los artículos 19 y 20 de nuestra ley, la dirección de cuanto concierne á las patentes industriales se atribuía al Ministerio de Hacienda, y debían dirigirse á los funcionarios del dominio dependientes de él las solicitudes para la concesión de las patentes; pero, habiéndose establecido posteriormente el *Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio,* se le atribuyó esta dirección *(oficina especial de la propiedad industrial,* dependiente del Negociado de Industria y Comercio) y se ordenó que las solicitudes debían presentarse en las Prefecturas y Subprefacturas locales (1).

En Francia, la ley de 9 de Julio de 1901, ha organizado en el *Conservatorio de Artes y Oficios* una oficina nacional de la propiedad industrial para centralizar los servicios relativos á las patentes de invención y marcas de fábrica, así como á los diseños y mode-

(1) Reglamento, artículos 23 y 24; r. d. 9 de Septiembre de 1884, que centraliza los servicios de las patentes, diseños, etc. y marcas en dicha División, r. d. 23, art. 1.884 que establece la oficina especial antes indicada.

los industriales que se depositan bajo pliego en la cancillería del Consejo de *prud'hommes* ó en su defecto, del Tribunal de Comercio, ó, á falta de éste, del Tribunal civil del lugar en que está situado el establecimiento y quedan secretos (núm. 319).

En Alemania *la oficina imperial de las patentes* es un órgano administrativo que centraliza en sus manos la administración de las patentes á tenor de la ley de 7 de Abril de 1891, que recibe en depósito y registra los modelos de uso establecidos por la ley de 1.º de Junio de 1891, si bien no sujetos á examen previo, que se ocupa también de registrar las marcas de fábrica, en virtud de la ley de 12 de Mayo de 1894, mientras para los diseños y modelos de fábrica, regidos por la ley de 11 de Enero de 1876, el registro se hace en el Tribunal del distrito.

En la Administración de las patentes, dada la diversidad de atribuciones, la oficina se divide en varias secciones: 1.ª, sección de las solicitudes para la concesión de la patente, después del examen del invento declarado y con competencia exclusiva sobre los recursos en este estado; 2.ª, sección de anulación para declarar la nulidad ó sentenciar la revocación del título, salvo apelación al Tribunal del Imperio; 3.ª, sección de recursos, que conoce de los recursos contra las decisiones de las secciones antedichas (párrafos 14 y 16, ley). Como atribución accesoria tiene la de ser órgano fiscal de percepción de ciertas costas por procedimiento de examen de la demanda, etc., y de las tasas, que no se cobran por las oficinas ordinarias del dominio.

También en Austria la Administración de las patentes se centralizó en la oficina de las patentes que reside en Viena, en virtud de la ley de 11 de Enero de 1897. Tal oficina está dividida igualmente en tres secciones (art. 34 y siguientes), con la misma esfera de atribuciones (en cuanto á la concesión de las patentes é inscripciones en el registro correspondiente, á las anulaciones, revocaciones y gravámenes) que está establecida en la ley alemana.

Asimismo en Suiza existe una oficina federal para la propiedad intelectual, con residencia en Berna, á la que está confiado el servicio referente á las patentes, los modelos y los dibujos industriales y las marcas de fábrica (ley de 23 de Marzo de 1893). En los países en que rige el principio del examen previo ó del procedimiento provocador de las reclamaciones, es indispensable una oficina de las patentes para el funcionamiento de estos sistemas. En efecto, se encuentra, además de en Alemania y Austria, también en Hun-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

gría (1), Rusia (2), Finlandia (3), Dinamarca (4), Noruega (5), Suecia (6), Portugal (7), Inglaterra (8), Estados Unidos (9), Canadá (10), Japón (11), etc. También en Australia el servicio de las patentes fué centralizado, por la ley de 22 de Octubre de 1903, en la oficina de las patentes de la federación dirigida por un comisario.

Sin embargo, aun en los Estados sin examen previo se han constituído oficinas de las patentes, si bien con función meramente formal. Además de Italia, Suiza y Francia, recordamos Bélgica (12), España (13), el Ecuador (14), Rumania (15), etc.

Holanda y Servia no tienen una ley sobre patentes, y sólo para las marcas han realizado la centralización de tal servicio (16).

115. La publicidad de las patentes industriales es otra de las bases fundamentales de este régimen. En efecto, al no conocer las invenciones privilegiadas, podrían otros inventores dedicarse sin fruto á buscar solución á los mismos problemas técnicos, lo que además de ocasionarles pérdida de tiempo y gastos, haría que se vieran á menudo con el camino cortado para el ejercicio del invento por prioridad ajena de patente, así como, por otra parte, podría un industrial llevar á la práctica de buena fe un invento conocido, que ignorase estuviera provisto de patente, con perjuicio de dicho inventor privilegiado. De ahí la necesidad de una amplia publicidad de las patentes y la de redactar colecciones que por su división en clases, permitan á los interesados consultar todos los resúmenes de inventos referentes á su rama de industria.

(1) 1895, art. 23 y siguientes.
(2) 1896, art. 18.
(3) 1898, artículos 5.º y 13.
(4) 1894, art. 9.º
(5) 1885, art. 4.º
(6) 1884, art. 4.º, y reglamento, 29 de Noviembre de 1895.
(7) 1896, art. 27.
(8) 1907, art. 62 (también para el servicio de diseños y marcas), bajo la vigilancia de un controlor dependiente del *Board of Trade* se admite la creación de sucursales en Manchester ó en otros puntos para el servicio de los diseños.
(9) Estad. rived. de 1878 y modific. sucesivas, tít. II, art. 475 y siguientes.
(10) 1898, art. 3.º
(11) 1899, art. 5.º y siguientes.
(12) Decr. reale 21 de Octubre de 1884 (pero no comprende el servicio de los diseños y mod. de fábrica).
(13) 1902, artículos 56 y 114 y siguientes.
(14) 1880, art. 34.
(15) 1906, art. 18.
(16) Ley holandesa, sobre marcas, 30 de Septiembre de 1893, modif. en 30 de Diciembre de 1904, art. 1.º y siguientes; Servia, 30 de Mayo de 1884, artículos 11 y 16.

En el sistema del no examen previo la publicidad tiene lugar sólo con posterioridad á la concesión de la patente. Pero en el de examen previo con procedimiento para provocar la oposición, ya en el curso del procedimiento para la concesión de la patente, se publica la solicitud para que se hagan las oposiciones á la concesión del título, y corresponde á la oficina de las patentes realizarla en las diversas formas dispuestas por la ley.

La publicidad se consigue no sólo por un amplio desarrollo de los registros de las solicitudes de patentes, y los de dichas patentes y con libre visión del contenido de los registros, descripciones, diseños, etc., sino además por la institución de publicaciones especiales y periódicas sobre el asunto (1).

116. Incumbe á la Administración de las patentes cuidar de la conservación y publicidad de que han querido las leyes rodear á las solicitudes, las concesiones de títulos y la existencia de éstos.

A este fin acudían entre nosotros los artículos 50 á 55 de la ley y 74 á 81 del reglamento. Pero por la ley de 4 de Agosto de 1894 se suprimieron los artículos 51, 53, 54 y 55 y fueron sustituídos por otras disposiciones. Deben tenerse en cuenta también los Reales decretos de 16 de Septiembre de 1869, 23 de Octubre de 1884 y 11 de Febrero de 1886.

De diferentes modos está ahora asegurada la conservación y publicidad en tal terreno.

De la conservación trata, en tesis general, el art. 64 del reglamento, según el cual "debe existir en el Ministerio un registro en el que se anoten, bajo un número de orden progresivo, todas las presentaciones hechas, los nombres y apellidos, patria y domicilio de los solicitantes y sus mandatarios, el objeto de cada solicitud,

(1) En cuanto á la publicidad por parte de la Administración de las patentes (por ingresos, avisos, listas, etc., á las asociaciones ó particulares) para divulgar los inventos de mayor utilidad, especialmente en la Agricultura y en las industrias extractivas para prevenir accidentes del trabajo (aparatos de seguridad, ventiladores, etc.), véanse las providencias adoptadas en Hungría (*Propr. ind.*, 1906, 105 y 137, y 1907, 104), y en Alemania (ib., 1907, 50, sobre el depósito de descripciones, etc., de inventos en los centros industriales más importantes del Imperio).

Además, en cuanto á las informaciones que pueden obtenerse en materia de patentes, marcas y dibujos no secretos, por parte de las Administraciones de los diversos Estados del mundo, véase *Propr. ind.*, 1908, pág. 2 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

el lugar y la fecha de la presentación y la de la llegada de la solicitud enviada por la Prefectura ó Subprefectura, el número de orden de las diligencias y el que se pone en las descripciones, diseños y modelos, la clase de patente que se concede, su duración y el día en que ésta comienza á correr.

"En el mismo registro se toma nota también de la apertura de los paquetes sellados cuando haya lugar.

„Una columna especial queda reservada á las anotaciones que pueden ser necesarias por efecto de modificaciones que prevengan de certificados complementarios, de reducción ó prolongación, como por causa de anulación ó de declaración de nulidad sentenciada por los Tribunales; debe también ser anotada de la misma manera la primera transferencia que se realice, indicando el número de orden bajo el que se ha registrado la transferencia„.

En cuanto á la publicidad (1):

1.° Por el art. 53 de la ley "un ejemplar de la descripción y de los dibujos (y de los modelos si se han presentado) debe depositarse en la oficina pública del Ministerio, pero no se permite á cualquiera examinarlo sino tres meses después de la concesión de la patente. Un original de la descripción y de los dibujos (y modelos) debe conservarse en una sala destinada al efecto por el Gobierno,

(1) La publicidad de las patentes mediante anotación en registros é inserciones en los diarios oficiales está reconocida generalmente; existe, sin embargo, diversidad con las leyes en cuanto al objeto del registro (núm. 143), no así en cuanto á su eficacia, especialmente en relación á las transmisiones, pues en todas se dice, más ó menos explícitamente, que mientras no se realiza el registro, se considera poseedor de la patente quien figura inscrito en el registro (núm. 140).

Véase ley inglesa, artículos 28 y 71 (también registro de las licencias y prendas); Estados Unidos, art. 4.898 íd.; australiana, artículos 20 y 21, íd.; alemana, párrafo 19; suiza, artículos 9.° y 30 (también registro de las licencias); canadense, art. 26; francesa, artículos 20 y 28 y siguientes; belga, artículos 19 y 21 y ordenanza real de 24 de Mayo de 1854, art. 16 y siguientes; tunecina, artículos 14 y 17; española, artículos 93 y 114 y siguientes; portuguesa, artículos 34 y 210; noruega, art. 24; sueca, artículos 7.°, 12 y 14; danesa, art. 21; japonesa, art. 4.° (también registro de la prenda) y 42; rumana, artículos 10 y 22; húngara, artículos 37 y 41 (obligación de registrar las licencias); turca (1880), artículos 25 y 27; luxemburguesa, artículos 12 y 13; rusa, artículos 7.°, 21 y 25; finlandesa, art. 19; austriaca, artículos 23, 44 y 45 (se registran todos los derechos reales sobre la patente, las cargas de ésta y las licencias); argentina, art. 41; nicaraguaya, artículos 20 y 23; uruguaya, 24 y 33 y siguientes; brasileña, art. 3.°, párrafo 6.°, y art. 29 del reglamento; guatemalteca, art. 22; salvadoreña, artículos 28 y 29; mexicana, artículos 37 (registro también de la prenda), 41, 47 y 104; congolesa (1886), artículos 7.° y 8.°; liberiana (1864), art. 8.°; chilena (1840), art. 9.°

Algunas leyes no se ocupan del registro de transmisiones (por ejemplo: boliviana, art. 20 y siguientes; colombiana, art. 6.°; peruana, art. 12), si bien disponen la publicación oficial de las patentes concedidas.

donde se expondrán al público, pero sólo tres meses después de la concesión de la patente. Todos pueden enterarse de la descripción, de los dibujos y de los modelos después de este término, y conseguir, á sus costas, una ó varias copias de ellos„ sobre papel sellado y por persona de la confianza del jefe del Negociado de Industria y Comercio (art. 78 del reglamento). Las copias puede necesitarlas el propio inventor antes de la concesión de la patente, para presentarlas con la solicitud de patente en el extranjero; pero sirven también á los terceros, lo mismo que el conocimiento de dichos documentos, para establecer el alcance de la patente en caso de controversia acerca de su extensión, y obtener de ellos elementos útiles para los pleitos sobre nulidad ó falsificación.

El término de tres meses se estableció en interés del inventor, sea para que pueda examinar mejor su descubrimiento y perfeccionarlo, sin tropezar con el peligro de que un tercero introduzca en él perfeccionamientos de los que solicite patente (si bien ya por los artículos 23 y 26 de la ley queda reservado al inventor el término de seis meses para introducir, él solo, las reducciones ó modificaciones de su descubrimiento), sea para que pueda pedir también una patente en el extranjero sin que tengan otros posibilidad de precederle. En virtud, sobre todo, del segundo caso, es por lo que algunas leyes conceden al inventor la facultad de solicitar que se difiera la publicación de la descripción del invento para que le sea más fácil el medio de obtener también la patente en el extranjero (1).

En las leyes que han adoptado el examen previo, la comunicación de la descripción, dibujos, etc., que acompañan á la solicitud se hace al público antes de la concesión de la patente, y está sujeta á las oposiciones de los terceros. Pero fuera de esta finalidad, esto es, que las oposiciones puedan hacerse con conocimiento de causa, todo uso diferente de dichos documentos, especialmente su prematura publicación, tendría el peligro de quitar al invento el carácter de novedad, desde el punto de vista de las legislaciones extranjeras, y sería por lo tanto ilícito si fuera anterior á la publicación oficial, hecha después de la concesión de la patente.

2.° "Los títulos de patente y los de complemento, reducción ó prolongación, se escribirán en un registro especial que se con-

(1) Ley suiza, art. 31 (no antes de un año desde la fecha de depósito de la solicitud); canadense, art. 12, modificado por ley de 13 de Agosto de 1903 (no antes de la entrega de la patente).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

servará bajo la vigilancia y responsabilidad del jefe del Negociado de Industria y Comercio„ (art. 65 del reglamento). Puede el inventor antes que los demás necesitar una copia oficial de la patente para extender el privilegio al extranjero; y precisamente "una copia auténtica y en papel sellado de cada patente se entregará al interesado con el solo gasto del papel sellado. Las otras copias que fueren pedidas serán libradas con el previo pago de 15 liras, además del importe del papel sellado„ *(ivi)*.

"Los títulos por los que resulte la patente concedida en el extranjero ó la cesión de los derechos del inventor extranjero privilegiado en favor del solicitante, se restituirán á petición del interesado, siempre que unida á ellos, se presente copia en papel sellado, con la firma del solicitante legalizada por notario. Igual copia puede hacerse posteriormente á la presentación, á costa de dicho solicitante, y siempre con la legalización notarial„ (art. 66 del reglamento).

"Los registros en que se transcriben las patentes concedidas y se anotan todos los cambios sucesivos, así como las anulaciones, las declaraciones de nulidad y las caducidades de dichas patentes, y aquellos en que se registran las transferencias de los derechos derivados de ellas (es decir, los registros de que tratan los artículos 64 y 65 del reglamento) son registros públicos„ (art. 50 de la ley), y pueden considerarse como registros oficiales del estado civil de las patentes para las informaciones precisas sobre su situación jurídica. El art. 51 de la ley de 1894, en relación con los artículos 75 y 77 del reglamento, añade que quien desee que se libre cualquier noticia (especialmente en el caso de que no le bastaran las publicaciones resumidas ó no aparecieran precisas y completas), debe solicitarlo oportunamente en papel sellado, al Ministerio por medio de la autoridad administrativa local, uniendo á la instancia papel sellado suficiente para transcribir su noticia, después de lo cual aquélla se remite por medio de la misma autoridad á la dirección del solicitante (1).

3.° "Todos los meses se publica en la *Gaceta Oficial* el catálogo, ordenado por materias, de las patentes concedidas en el mes anterior, con la indicación del objeto del privilegio„ (art. 53 ley de 1894) á fin de que el público, sea en el Estado, sea en el extranjero, pueda ser informado de la nueva patente y tomar más amplio conocimiento de ella en el registro).

(1) Véase el reglamento interior de la oficina para el servicio de informaciones, de 31 de Enero de 1902, sobre las normas á que deben atenerse los que necesitan alguna noticia, examen, copia, etc., en materia de propiedad industrial.

Según el art. 79 del reglamento "el catálogo contiene: 1.°, para los títulos de patente: el nombre y apellido del concesionario, la duración, el día en que se hizo la petición, y el título del invento; 2.°, para los certificados complementarios: el nombre y apellido del concesionario, la indicación de la patente principal y el título de la modificación; 3.°, para los certificados de reducción: las mismas indicaciones, poniendo en vez del título la designación sucinta de las partes excluidas; 4.°, para los certificados de prolongación: el nombre, etc., la patente principal, el término de su duración y la duración de la prórroga„.

Según el art. 80 del reglamento, modificado por Real decreto de 16 de Septiembre de 1869, núm. 5.274, "todos los meses se publicarán en el *Boletín Industrial del Reino de Italia*, ó textualmente ó en sus partes esenciales, las descripciones y diseños relativos á los inventos provistos de patente en el mes anterior„. Además por el art. 54 de la ley de 1894 "puede la administración hacer publicar, después de transcurridos los tres meses de que habla el artículo 52, un resumen de los inventos, indicando sus principales características, así como los catálogos analíticos y alfabéticos propios para facilitar las investigaciones de los inventores„.

El art. 55 de dicha ley prescribe que se envíe á cada una de las Prefecturas y Cámaras de Comercio un extracto de los catálogos (de que se habla en el art. 53).

En fin, por Real decreto de 23 de Octubre de 1884 y 11 de Febrero de 1886 se instituyó el *Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual*, que publica actualmente cada quince días: 1.°, una relación de los títulos de patente.....; 2.°, otra de las patentes complementarias.....; 3.°, otra de las patentes de reducción.....; 4.°, otra de las patentes de prolongación..... (véase arriba, art. 79 del reglamento); 5.°, una relación de las transferencias, etc.; 6.°, otra de las patentes declaradas nulas ó anuladas; 7.°, otra de las patentes caducadas por falta de pago anticipado de la tasa anual.

Se envía el *Boletín* gratuitamente á las Prefecturas y Subprefecturas, á los procuradores del Rey, á las Cámaras de Comercio, á las representaciones comerciales italianas establecidas en el extranjero, á los museos comerciales, y á la Oficina internacional de Unión para la propiedad industrial, en Berna (art. 4.°).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

117. Las formalidades que siguen á la concesión de la patente no pueden, faltando un texto de ley, constituir un motivo de su nulidad. Esto ocurriría, por ejemplo, si se hubiese omitido la publicación de las patentes concedidas (1), ó se prohibiera al público enterarse de las descripciones, etc., ó se denegasen las copias, etc., pues el punto de partida de los derechos del que obtiene la patente es la fecha de presentación de la instancia, independientemente de las publicaciones en los periódicos, salvo los efectos de la omisión de publicidad en cuanto á la existencia del elemento moral de la falsificación (núm. 254).

Sirven las mismas observaciones en cuanto á la dispensa de publicidad, del procedimiento promovedor de oposiciones y de la inscripción misma en el registro de las patentes, concedida por algunas leyes á los inventos manifestados por la Administración del Estado y que se refieran al Ejército ó la Marina (2). Tales inventos, sin embargo, no gozan dispensa de publicidad si se pide la patente por Estados extranjeros ó por inventores particulares ó por dicho Estado cuando hubiese adquirido el invento del particular con posterioridad á su petición de patente.

118. Los registros, comunicaciones y publicaciones antes examinados están prescritos para la publicidad formal de las patentes industriales.

En cuanto al principio de la publicidad material, el efecto jurídico inmediato de la concesión de la patente, y de su transcripción y publicación, consiste en que desde este instante nadie puede tener facultad de realizar ningún acto que constituya fraude de patente ajena, siempre y cuando concurran los caracteres que hacen al invento capaz de obtener patente.

Las disposiciones de las leyes sobre la eficacia jurídica de las inscripciones en el registro, demuestran su tendencia á suministrar, especialmente al comercio de las patentes, una base segura en su registro correspondiente. Pero sólo en parte se alcanza este objeto.

Por el lado negativo, la publicidad está consagrada por la regla

(1) Cas. Roma, 2 de Febrero de 1894, *Legge*, 1894, I, 361 (omisión de la publicación de la prórroga de una patente, con efecto, no de su nulidad, sino de la no existencia de la responsabilidad del tercero ignorante de la prórroga concedida.)—Amar, *Manuale* citado, pág. 80.

(2) Ley alemana, párrafo 23; austriaca, párrafo 65; húngara, párrafo 34; inglesa, artículo 30; rumana, art. 38.

de que ninguna transmisión de patente ó de algún derecho sobre ella es válida con relación á tercero si no se inscribe en el registro. Este, pues, procura á todo adquirente, y hasta un cierto punto, según las diferentes leyes (números 143, 151, 154), la seguridad de que ninguno de los derechos transmitidos ó de los vínculos constituídos por el inventor, si no aparecen en el registro, le puede ser opuesto y resultar en su perjuicio (1).

Pero por el lado positivo, el principio de la publicidad no ha sido plenamente reconocido, pues la inscripción sólo confiere un cierto derecho cuando concurran todas las condiciones jurídicas materiales, según los principios fundamentales del derecho civil. Las menciones del registro no tienen en verdad ninguna eficacia material, ninguna virtud para crear ó extinguir derechos, ni, por consecuencia, para suplir la falta de condiciones materiales. Así la función de los registros es esencialmente la de ser un instrumento de publicidad, y el derecho existe también aunque no se registre en aquéllos. Por lo que si no se hubiera concedido una patente, ó no existiese ya, la inscripción en los registros, que demostrase erróneamente la concesión ó la existencia de aquella patente, no haría nacer ningún derecho de privilegio (núm. 143) (2). Viceversa, una concesión no extinguida ni anulada, continuaría subsistiendo aun cuando se indicara por error en los registros como caducada ó declarada nula. Tales indicaciones falsas se enmiendan por la oficina de las patentes en vía administrativa, sin intervención de los Tribunales, según ciertas leyes (3).

Como el registro es mera comprobación de la declaración de la parte y no envuelve juicio alguno sobre ella, se sigue que no puede deducirse de tal formalidad argumento de prueba sobre la verdad del contenido y tampoco una presunción de derecho sobre la exactitud de las circunstancias declaradas é insertas en el registro.

(1) Pouillet, *Brev. d'invention*, 1899, núm. 213. — Benies, *Pubblicitätsprincip. u. der oesterr. Patentg.*, é *Jurist. Blätter*, 1896, pág. 482. — Adler, *Civil Erört.*, pág. 168 y siguientes. — Schanze, *Die Register.-u. Rollen-Einschreibungen*, é *Industrierechtl. Abhandlg.*, tomo I, 1905, cuaderno 2.°, pág. 4, 29.—Véase también núm. 116, nota.

(2) Ap. Roma, 23 de Abril de 1898, *Foro It.*, 1898, I, 1051; Cas. Roma, 2 de Febrero de 1894, *Legge*, 1894, I, 361 (mención en la *Gaceta Oficial* de una supuesta transmisión de patente, mientras se trataba sólo de licencia que no perjudicaba los derechos del privilegiado).

(3) Ley austriaca, párrafo 85 (véase á continuación en el texto); australiana, art. 30 (probado el error ó la omisión de la inscripción, puede la C. Suprema ordenar la rectificación que ha de hacer el comisario); inglesa, artículos 70 y 72.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

119. En consecuencia, ni la existencia ni la extinción de la patente tienen necesidad de registrarse, pues el privilegio existe al concederse aquel título y se extingue cuando concurra una de las causas legales; por lo que, quien de buena fe y apoyándose en lo que resulta del registro, adquiere derechos sobre la patente que hubiera sido declarada nula, aun cuando no registrada la nulidad, no podría ejercitar ningún derecho sobre la patente.

Para ciertas relaciones, entre el que la enajena y el que la adquiere, la omisión de registro y publicación del documento de transmisión carece, como se comprende fácilmente, de importancia jurídica. El adquirente, en virtud de un acto válido de adquisición, puede realizar y practicar el invento, y ulteriormente transferir con eficacia á otro el privilegio; sin que el que lo enajenó primero, que figura aún en el registro, pueda oponerse ó impugnar la transmisión, ó prohibir el ejercicio de la patente al que nuevamente lo ha adquirido.

Dígase lo mismo en las relaciones entre el que enajena y los ulteriores adquirentes, pues si válidamente se perfeccionó el contrato entre aquél y su adquirente inmediato, no obstante la falta de inscripción en el registro, deberá también corresponder á este último el derecho de transferir posteriormente la patente con eficacia, sea con relación á su causante ó con el causa habiente; así es que este último podrá ejercitar sus derechos para con el primero, no obstante que su transmisión no se ha inscrito en el registro, ni se le consentirá alegar la nulidad de la compra porque la inscripción en el registro figure aún á nombre del que primero enajenó (1).

Pero fuera de estos casos, quien se confíe á la publicidad del registro lo hace á su propio riesgo, pues la ley no protege esta confianza suya. No queda el que adquiere algún derecho sobre la patente garantizado, sobre todo cuando, no obstante la inscripción, carezca su causante de justificación. En verdad, la Administración comprueba la regularidad de forma de los documentos de transmisión en virtud de los que se solicita la inscripción en el registro, pero no tiene derecho de comprobar la validez del acto traslativo, especialmente la capacidad de la parte que intervino en una de las anteriores transmisiones.

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 535; Allfeld, núm. 2, párrafo 19, ley. pat.; Selingsohn, in *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, VII, 33.

El sistema no es digno de aprobación. Como la ley ha hecho inseparable la adquisición de los derechos sobre la patente y la inscripción del mismo en el registro, no debía luego, por un procedimiento inconsecuente, négar toda importancia á dicha inscripción.

Si el adquirente, para hacer efectivo su derecho, se ve obligado á realizar la inscripción, debería también, por dicha adquisición, poder referirse únicamente á la inscripción, mientras la falta de protección de su confianza en las inscripciones anteriores, en cuanto al vicio ó irregularidad de alguna de ellas, vicia á todas las siguientes y constituye un verdadero engaño. Por otra parte, obligar en toda cesión de patente á comprobaciones, no siempre fáciles, sobre el derecho del vendedor, sobre la verdad de las declaraciones contenidas en la inscripción, es un obstáculo para el comercio seguro de las patentes.

Ciertas leyes han adoptado garantías para subsanar estos inconvenientes.

Así, por el párrafo 85 de la ley austriaca, la cancelación de una inscripción de patente hecha por equivocación, aunque publicada, deja á salvo todos los derechos adquiridos de buena fe por un tercero durante el intervalo. Se hizo aplicación especial para la licencia, seguida de nulidad de la patente del que la concedió, cuando aquélla haya sido inscrita ya durante un año (párrafos 28 y 29, números 154 y 235).

Otras leyes sujetan la inscripción de los documentos de transmisión á examen de las condiciones materiales de su validez. Así, por la reciente ley australiana, el comisario de las patentes hace la inscripción del nombre del adquirente como titular de la patente, ó de una licencia, sólo cuando se suministra la prueba de los derechos, mediante presentación de los documentos relativos y con todas las otras pruebas documentales eventuales aptas para establecerlos (artículos 22 y 23). Sin embargo, la inscripción constituye únicamente una prueba *prima facie* de tales derechos (art. 28), es decir, que no asegura que el estado de hecho, como se desprende de las inscripciones, esté acorde con el verdadero estado de derecho. De ahí las disposiciones de los artículos 25 y 26 en garantía de la buena fe de los terceros, en cuanto quien figura en el registro como titular de la patente ó de una licencia, puede disponer de la patente como si fuera su propietario absoluto y dar descargo válido por todo equivalente que haya podido recibir en cambio;

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

pero la protección se concede sólo á quien trató con el propietario inscrito, como adquirente de buena fe, suministrando una prestación contraria real y sin tener conocimiento de ningún fraude por parte del propietario inscrito. Los mismos principios están sancionados en los artículos 20 y 71 de la ley inglesa de 1907 (1).

(1) En Alemania se había propuesto conceder á las menciones en el registro eficacia material por analogía á los libros del registro de la propiedad, pero no se admitió la proposición: *Selingsohn*, en la rev. cit.

CAPÍTULO IX

Derechos derivados de los títulos de patente.

120. Extensión de las facultades que corresponden al titular de la patente.

120. El estudio de los derechos derivados de las patentes se reduce á la exposición de las facultades de su ejercicio y disposición desde el momento en que se concede al inventor la tutela legal por efecto del título, en contraposición al contenido de los derechos que le corresponden por la concepción del invento, sobre todo el de concesión de la patente (núm. 80 y siguientes).

SECCIÓN PRIMERA

Ejercicio exclusivo del invento.

121. A qué se reduce tal derecho.—122. Ejercicio con miras industriales ó comerciales. — 123. Sus formas: *a)* Fabricación. — 124. *b)* Realización ó uso.—125. *c)* Despacho ó exposición en venta.—126. *d)* Introducción en el Estado.— 127. *Quid* del tránsito.— 128. Interpretación y extensión del derecho de ejercicio.

121. Lo sustancial del derecho subjetivo conferido por una patente consistente en el goce exclusivo del fruto de la propia concepción intelectual concretada en el nuevo invento. Tal protección jurídica, por especial disposición del derecho objetivo sobre las patentes, surge con la solicitud de concesión de la patente, pues sólo desde este punto obtiene el inventor el derecho subjetivo de exclusivo ejercicio de la invención, é implícitamente el de prohibición de su uso á los demás, bajo las sanciones civiles y penales contra los ataques ilegítimos.

Por el art. 1.° de nuestra ley, el autor de una nueva invención industrial provista de patente "tiene el derecho de llevarla á la práctica y sacar de ella fruto exclusivamente por el tiempo, en los

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

limites, y bajo las condiciones que dicha ley prescribe„. Tomando el ejemplo de las antiguas leyes (1), se omite toda indicación de los actos en que se exterioriza el derecho positivo de ejercicio de la patente y que constituirían su violación si los realizara otro que no fuese el titular, y únicamente se alude á ellos en vía meramente negativa en la materia de violación de la patente. Pero con miras técnicas y exigencias prácticas, las leyes modernas, elaborando mejor el contenido del derecho de ejercicio, han fijado en fórmula explícita las facultades positivas que competen al poseedor de la patente, es decir, las diversas formas de actividad económica que constituyen otros tantos modos del ejercicio de la invención. Así, entre las leyes tudescas, el art. 8.º de la ley austriaca declara que "la patente tiene por efecto conferir á su titular la facultad exclusiva de producir, poner en comercio, tener en venta ó emplear industrialmente el objeto del invento„, y entre las leyes del tipo inglés, la reciente de Australia dispone en el art. 62 que: "la patente tiene por efecto conceder á su titular el poder exclusivo ejercitable personalmente ó mediante agentes propios ó personas con su licencia, de fabricar, emplear, llevar á la práctica y vender el invento en el territorio de la federación, por el tiempo de duración de la patente y en la manera que le parezca más conveniente, á fin de gozar de todos los provechos y ventajas que resulten de la invención„ (2).

Tal derecho es de naturaleza esencialmente positiva, pues se reduce al goce ó disfrute de lo que constituye el objeto de la patente; el monopolio, encaminado á excluir á los demás de su ejercicio es mera consecuencia ó complemento de aquel primer derecho y da á entender que, sin el consentimiento del titular, el ejercicio del invento es ilícito y penable (3). Pero la facultad de ex-

(1) Por ejemplo, francesa, art. 1.º; colombiana, art. 1.º; belga, art. 4.º; boliviana, art. 1.º; brasileña, art. 1.º; peruana, art. 1.º; argentina, art. 1.º; chilena, art. 1.º, en relación con el art. 152 de la Constitución de 1853; ecuatoriana, art. 1.º; turca, art. 1.º; además de alguna ley más reciente informada en la francesa (por ejemplo, salvadoreña, art. 1.º; guatemalteca, art. 1.º; tunecina, art. 1.º, etc.).

(2) Conformes, alemana, párrafo 4.º; suiza, art. 7.º, mejicana, art. 6.º; española, artículo 4.º; Estados Unidos, art. 4.884; húngara, art. 8.º

(3) Conf. leyes de la nota anterior; japonesa, art. 1.º; inglesa, art. 4.º; portuguesa, art. 2.º; rusa, artículos 1.º y 8.º; rumana, art. 5.º, etc.

Contra: ley danesa, art. 5.º; luxemburguesa, art. 4.º; noruega, art. 7.º; sueca, artículo 22, etc., las cuales dan particular importancia al derecho de prohibición. Idem Vidari, *Corso dir. comm.*, III, núm. 2.265.

La distinción es constante en la doctrina anglo-americana (Edmunds, *Patent for Inventions*, 1890, pág. 262.—Robinson, *Law of Patents for useful Inventions*, 1890, II, párrafo 760),y es de notable influencia en materia de licencias (núm. 160).

(1) *Pandectes françaises*, voz *Propr. litt., art., ind.*, núm. 5.136 y siguientes; Pouillet, núm. 676.—Allfeld, ob. cit., núm. 9, *b*, párrafo 1.º—Kohler, *Handb.*, pág. 432.—Isay, pág. 140.—Seligsohn, núm. 5, párrafo 4.º—Kent, *Patentgesetz*, 1906, I, pág. 391 y siguientes.

(2) La mayor parte de las leyes modernas consagra la libertad del uso ó también de la fabricación, etc., de objetos falsificados cuando no sea con fines mercantiles ó indus-

clusión ó prohibición está necesariamente enlazada con el contenido del derecho del inventor y representa más bien su garantía, en cuanto la prohibición sirve para asegurar al que disfruta la patente el goce del valor de su invento, correspondiente al contenido afirmativo y negativo del derecho de propiedad y de los otros derechos de autor.

El derecho de ejercicio es tan esencial que sin él no se podría concebir un derecho de patente, en su sentido de protección legal de la invención. Sin embargo, puede tropezar con limitaciones por derechos de terceros (por ejemplo, á causa de privilegio anterior) ó derechos públicos (por ejemplo, monopolios del Estado), como el derecho de prohibición está á su vez limitado por los derechos adquiridos, etc. (núm. 170).

En vista de la multiplicidad de las necesidades humanas, de la diversidad de los medios aptos para satisfacerlas y de la forma especial de los objetos particulares del invento, toma el ejercicio de éste múltiple variedad de manifestaciones.

122. Pero es característica común á todas las diversas formas de ejercicio el que se realicen con fin industrial ó comercial. El derecho de patente está circunscrito al ejercicio del invento que sale del terreno puramente privado, de la esfera secreta del individuo y de su vida interna, que está fuera de la fiscalización é investigación ajena. El principio contrario llevaría á indagaciones policíacas de la vida doméstica cuya inviolabilidad y secreto forman una de las condiciones de nuestra existencia.

De esto se deriva que respecto á todas las formas de ejercicio, la práctica del invento es lícita cuando se realiza para uso personal, con objeto privado, es decir, para inmediata satisfacción de las propias necesidades ó de familia ó para estudio ó enseñanza (1); de ahí que el ejercicio reservado al titular se limite á la ejecución con ideas mercantiles ó industriales (2).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

El ejercicio es comercial cuando se refiere á la fabricación ó al empleo de un objeto en interés del comercio propio como factor más eficaz de producción y de venta. El que se hiciera por otro que el titular de la patente sería ilícito; si no la mayor parte de las patentes podrían impunemente usurparse, especialmente las patentes de procedimiento cuyo ejercicio no está en la fabricación, sino en el uso. Así, un comerciante, para coadyuvar al trabajo de su personal, ó por reclamo para atraer clientes, tendrá con frecuencia necesidad de instalar en su establecimiento ó fábrica, por ejemplo, aparatos de iluminación, ascensores, etc.; ahora bien, tal uso estaría prohibido si se tratara de sistemas de iluminación ó de ascensores falsificados (1).

El ejercicio es industrial cuando la práctica de la patente, aunque no se desarrolle en la esfera del comercio, por no tener objeto mercantil ó de tráfico, se realiza para el uso de una industria en el amplio sentido de la palabra (núm. 52), es decir, no limitada á la producción de materias primeras, sino extendida al terreno de la agricultura, de la química, de los transportes, ó sea á toda rama de la vida económica.

La calidad de industrial resulta de un ejercicio que sea:

a) Realizado con la idea de una reproducción regular (especialmente en establecimientos, ejercicios *ad hoc),* sin que sea necesario una reproducción efectiva, pues por un acto particular de ejercicio, si está acompañado de aquella idea, puede adquirirse aquel carácter por estar encaminado, en su manifestación exterior, al ejercicio de una industria (2).

b) Respecto al número indeterminado de personas, á la satisfacción de cuyas necesidades se refiere de hecho el ejercicio del invento. De ahí que sea libre á cada uno el uso personal, privado, sin que la adquisición, fabricación, empleo ó tenencia de objetos de patente ajena, se pueda perseguir ni penalmente ni civilmente, salvo las prescripciones particulares sobre la confiscación (número 270). En Francia surgió alguna duda, á causa de la disposición del art. 1.°, que reconoce sin restricciones el derecho exclusivo de

triales; por ejemplo: alemana, párrafo 4.°; austriaca, párrafo 8.°; sueca, art. 22, núm. 1; noruega, art. 7.°; mejicana, artículos 6.° y 4°; rumana, art. 27; luxemburguesa, art. 4.°; española, art. 4.°; suiza, artículos 7.° y 38.

(1) Ap. París, 30 de Enero de 1888, *Ann. Prodr. ind.*, 1888, 228 (á propósito de ascensores en una fonda); otras sentencias, ivi., 1897, 298 y 1899, 285 (en cuanto al mechero Auer para alumbrar ejercicios públicos, establecimientos, despachos, etc.).

(2) Isay, núm. 82, párrafo 4.°.—Allfeld, núm. 6, párrafo 4.°

ejercicio, etc., y del art. 40, que extiende la falsificación también al empleo de medios industriales ajenos. Pero domina la opinión de que el sentido de estos textos (á los que corresponden los artículos 1 y 64 de nuestra ley) se informa en el concepto de la utilización del invento como objeto de industria ó de comercio (confr. número 59), lo que contrasta con el uso privado (1). Es cierto que por el tenor literal de ciertas leyes, comprendiendo la nuestra, la fabricación asegura un monopolio ilimitado, tanto más cuando sólo para el uso se ha puesto la condición de que éste sea con miras industriales (2). También la fabricación de objetos, realizada conscientemente pero para uso personal, debe, en nuestro concepto, considerarse lícita, importando poco el peligro eventual de que quien fabrica con tal idea pueda poner ulteriormente en comercio los objetos en perjuicio del que posee la patente (3). Sin embargo, en las leyes domina el principio de garantir al inventor el valor venal del descubrimiento, su utilización industrial y especialmente comercial, en vista de la especulación y del tráfico. A su vez la fabricación y el uso con miras personales no tienen otro resultado que la satisfacción inmediata y directa de la necesidad propia, no atacan ni estorban el ejercicio exclusivo por el inventor.

Por iguales razones sería lícita la fabricación ó el uso del invento ajeno con idea de experimento científico, para apreciar su valor, ó para tentativas de perfeccionamiento, fuera de intentos industriales ó de comerciar con él (4).

El ejercicio en materia agrícola (por ejemplo, de máquinas para arar, trillar, etc.) tiene carácter personal cuando los productos del fundo cultivado se consumen en familia por el propietario ó cultivador; constituye á su vez uso industrial cuando se vendan, si bien su venta no represente un acto de especulación comercial (art. 5.°,

(1) Mainié, *Brev. d'inv.*, II, núm. 2.452.—Couhin, II, pág. 165.—Allart, III, núm. 455. Pouillet, núm. 676. Contra Bosio, núm. 259.—Cottarelli, núm. 269.

(2) Ej. artículos 7.° y 38, suiza; párrafo 4.°, alemana; art. 27, rumana, etc.

(3) Meili, *Prinzipien des schweiz. Patentg.*, pág. 69 (no obstante el art. 3.° de la ley suiza (ahora art. 7.°) refiere la industrialidad únicamente al uso). Contra Allart, III, número 446.—Pouillet, núm. 656.—Ceresole, *Et. de la loi fed. du 29 juil. 1888 sur les brev. d'inv.*, Losanna, 1890, pág. 38. — Dufourmantelle, *Précis de législ. ind.*, 1893, pág. 298; Cas. belga 11 de Enero de 1900, *Pasicr. belge*, 1900, 88 (que califica todo acto de fabricación como acto industrial por naturaleza, con carácter de especulación, aunque se dirija á servir necesidades personales).

(4) Huard, II, núm. 225; Cas. francesa, 26 de Julio de 1889, *Dalloz*, 1890, I, 286. Contra Cottarelli, núm. 272.—Bosio, núm. 254.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Código comercial); de otro modo, el derecho del privilegiado quedaría muy á menudo como ilusorio (1).

El uso de objetos ó instrumentos falsificados en la ejecución del propio trabajo profesional (por ejemplo, carpintero, sastre, dentista, ingeniero, etc.), no es personal, pues no es por la propia aplicación directa, sino en ventaja de otro y posterior retribución, aunque sea también con el fin mediato de la propia subsistencia (2).

c) Independientemente de la idea de lucro, es decir, que del resultado del ejercicio de la patente deba seguirse una utilidad. Por lo que es también industrial el ejercicio hecho con idea de concurrencia desleal, ó con intenciones filantrópicas, destinando la utilidad conseguida en provecho de instituciones públicas, ó el ejercicio mismo del Estado, sea que presente los caracteres de una especulación privada (sal, tabaco), sea que constituya un monopolio por razón de interés general ó de seguridad pública (pólvora, explosivos, correos, telégrafos, etc.).

123. Las formas posibles de ejercicio de la patente son:

a) La fabricación de objetos del invento, de productos industriales, sea que sirvan para la satisfacción directa de necesidades humanas, sea que sirvan para la producción de tales medios de satisfacción. Esta representa, sobre todo, el ejercicio del invento reservado al que obtiene la patente, y no es preciso probar el pensamiento del tercero de poner los objetos en comercio para sacar provecho de ellos, aunque fuese después de extinguida la patente, cuando el invento llegue á ser de dominio público, pues todas las fuerzas de producción de la patente durante todo su curso corresponden sólo al titular (núm. 250) y serían fáciles las ventas clandestinas, de las que no se conseguiría tener la prueba (3).

Por el principio de la territorialidad de la patente, el derecho de ejercicio exclusivo se refiere á la fabricación en el Estado, dentro de cuyo territorio está únicamente protegida (núm. 17), siendo indiferente que el producto se destine al consumo interior ó á la exportación al extranjero (4).

(1) Allart, III, núm. 457.— Pouillet, núm. 684.— Huard, núm. 225. Contra Renouard, *Brev. d'inv.*, 1865, núm. 23.

(2) Huard, II, núm. 225.—Pouillet, núm. 683. Contra Rendu, *Contref. des invent. brev.*, 1880, núm. 48.—Bedarride, *Comm. des lois sur les brevets*, etc., II, núm. 551.

(3) Pouillet, núm. 656 —Picard y Olin, núm. 538.— Calker, pág. 150.— Robolski, página 205.—Bosio, núm. 254.—Cottarelli, núm. 272.

(4) Ap. Nancy, 8 de Julio de 1899, *Gaz. Pal.*, 1900, I, 40.

La fabricación es tanto la del objeto en su totalidad como en las diferentes partes aisladas; por esto no se permitiría á los terceros tomar partes aisladas del invento ajeno para introducirlas en otros inventos ó para montar en el extranjero la máquina fabricada en el interior por partes separadas, caso en el que el fraude es manifiesto (1). Pero aunque se empleasen partes fabricadas en el extranjero, sería el acto ilícito cuando las partes fabricadas en el Estado constituyeran uno de los órganos esenciales de la patente (núm. 250).

Las modificaciones del invento provisto de patente, si consisten en cambios de forma ó en el uso de elementos equivalentes, no escaparían á la violación del derecho exclusivo del privilegiado aunque no haya completa identidad entre el objeto imitado y el privilegiado (2). Pero si la modificación va tan allá que agota los extremos del invento, entonces: ó se trata de invento independiente de aquel para el que existe patente, y la fabricación será libre, ó se trata de simple perfeccionamiento, y el derecho exclusivo de fabricar será íntegro del dueño de la patente, pues si ésta no absorbe el perfeccionamiento, impide, no obstante, su ejercicio al inventor (números 134 y 135).

Las reparaciones hechas por el comprador á una máquina, que, sin cambiar el carácter del invento, se limitan á la sustitución de piezas aisladas nuevas á otras que han quedado inservibles á fin de tenerla en buen estado, no implican reproducción ilícita ó ataque á los derechos del privilegiado. Pero es otra cosa si van más allá, constituyendo fabricación de una parte importante, esencial, de la máquina, pues entonces habría sustitución de una máquina nueva á la primitiva, reconstrucción del mecanismo en detrimento de los derechos del inventor (3).

La reproducción del objeto privilegiado, no puramente en formas reducidas para hacer conocer su estructura ó funcionamiento, sino en proporciones tales que la copia pueda aplicarse á un trabajo útil, sería ilícita, aunque el modelo estuviera destinado á museos ó galerías públicas, pues no tendría ya una finalidad

(1) Kohler, páginas 443 y 545.— Isay, núm. 46, párrafo 4.°

(2) Robolski, *Th. u. Pr. Patentr.*, pág. 221. — Kohler, *Handb.*, pág. 547 (y jurisprudencia alemana, francesa y americana citadas).—*Pand. franç.*, voz cit., núm. 5.059; Cas. Turín, 28 de Agosto de 1889, *Giurispr. Ital.*, 1890, I, 112.

(3) Allart, III, núm. 452.—Pouillet, números 295 y 669.—Huard, II, pág. 274.—Schanze, *Patentr. Untersuch.*, 1900, pág. 29.—Seligshon, núm. 6, párrafo 4.°—Cottarelli, núm. 275.—Bosio, núm. 258.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

científica para el reproductor sino para el público, aunque la satisfacción no sea relativa á necesidades materiales (núm. 41).

124. *b)* La práctica, empleo ó uso del objeto de la invención, conforme á su destino que está exclusivamente reservado al titular de la patente (1). Puede tratarse de mecanismo ó máquinas cuya utilización consiste naturalmente en su uso, ó de procedimientos, métodos de producción, ó en fin de cualquier otra especie de invento, que sirva para la creación de productos, comprendidos aquellos objetos cuyo uso se cumple con su consumo, por ejemplo, los combustibles.

Aquí especialmente se distingue entre uso industrial ó comercial, que es un verdadero modo de ejercicio de la patente, y uso privado, que es el que se considera lícito (núm. 122).

El primero es aquel por el que el objeto ó producto está destinado al consumo ó disfrute del público, con el fin de realizar beneficios por la industria ejercitada; por ejemplo: el uso de un vapor, de locomotoras, etc., por una empresa de transportes, de un ascensor para un asilo ó casa de salud, de salvavidas para un establecimiento público de baños, etc. Aunque no existiese relación directa, inmediata entre el comercio ejercitado y el objeto empleado, sería el uso siempre comercial y por lo tanto reservado al privilegiado; por ejemplo: adaptación á una puerta de una tienda de una armadura privilegiada (2), colocar en aquélla un aparato de iluminación falsificado, para presentar mejor las mercancías puestas á la venta, aunque no se haga ningún tráfico de tales aparatos en perjuicio del privilegiado de manera que se realice un beneficio que le corresponda á aquél (3). El segundo se reduce al uso personal doméstico, hecho en ventaja ó utilidad particular; por ejemplo, empleo de utensilios para las necesidades de casa, adquisición de sillas de sistema privilegiado para colocarlas en un jardín, empleo de un invento para estudio, perfeccionamientos, etcétera. El uso no resulta comercial cuando lo practique un comerciante, si no se refiere al ejercicio de su profesión y representa una de las fuentes de su especulación mercantil. Pero la profesión del supuesto falsificador suministra una presunción para apreciar

(1) Pouillet, núm. 673 y siguientes.—Thirion y Bonnet, núm. 190.—Seligsohn, número 10, párrafo 4.°, ley pat.

(2) Ap. Tolosa, 6 de Febrero de 1905, *Ann. dr. comm.*, 1905, 150.

(3) Contra Cas. belga, 5 de Noviembre de 1896, *Pasicr. belge*, 1897, 7.

el carácter del uso á que se destinaba el objeto. Así, una cama de sistema privilegiado encontrada en el almacén de un fabricante de productos análogos se consideró afecta al uso industrial y no al privado (1).

125. *c)* El despacho, es decir, todo medio por el que se procura á los terceros la posesión ó la propiedad de los objetos de la patente en que el invento entra en comercio como objeto de transacción.

Se comprende ante todo la venta, que es el principal modo de sacar provecho de los productos privilegiados, sin distinguir si es aislada ó se repite y si se realiza con particular ó comerciante, siempre que sea en el Estado, aunque el objeto estuviera fabricado en el extranjero ó debiera entregarse en el extranjero. La venta de un procedimiento que tenga patente no está comprendida en el texto literal de nuestra ley (art. 64); pero entra también en el derecho de ejercicio exclusivo del privilegiado, en cuanto tiene el mismo alcance que la práctica ó uso de los medios, expedientes, procedimientos ó métodos industriales que forman el objeto de la patente y de los que tratan los artículos 8.° y 64 de la ley, y porque la venta comprende todo modo apto para poner en comercio el objeto del invento.

Entran también la locación, la concesión ó licencia, la donación, el cambio, como otras formas de venta que implican la transmisión del ejercicio ó goce de la patente (2).

d) La exposición en venta (se entiende de productos, no de procedimientos que no son cosas corporales), la exhibición en los almacenes propios ó en una exposición industrial, cuando la finalidad sea el ejercicio del invento, la expedición ó transporte, etc.; actos todos preliminares de la venta, que la anuncian, preparan, favorecen con manifestación cierta y aparente, sea verbal, sea por anuncios escritos, envío de muestras ó cualquier otro medio de reclamo (3).

126. *e)* La introducción ó importación en el Estado de objetos fabricados en el extranjero é iguales á los privilegiados

(1) Cas. belga, 11 en 1900, *Pasicr. belge*, 1900, 1, 8.

(2) Allart, III, núm. 473.—Couhin, II, páginas 167 y 168.—Pouillet, núm. 709.—Bosio, núm. 266.

(3) Mainié, II, núm. 2.572.—Allart, III, núm. 482.—Huard, II, pág. 285.—Robolski, ob. cit., pág. 205.—Kohler, pág. 451.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

acto que entra también en el ejercicio reservado al inventor. Si bien la defensa de la patente se detiene en la frontera del Estado, más allá de la cual no se extiende el imperio de la ley, es, sin embargo, completa en el interior y resultaría ineficaz si la concurrencia extranjera pudiese penetrar en él, ocasionando restricciones á la venta exclusiva del titular.

Nuestra ley (1) se ocupa de la introducción en el país como figura distinta de la exposición en venta. Así se ha quitado toda razón de disputa (que existe bajo las leyes en que no está mencionada), sobre el punto de si el acto de la introducción ha de considerarse como mera preparación para la subsiguiente exposición en venta, que sólo tendría valor jurídico en cuanto precisamente pone las cosas á disposición del público, caso en el cual la introducción parecería lícita á los terceros hasta que llegara la expedición al destinatario, esto es, cuando se realizaría la venta ó el ponerla en comercio y por lo tanto la violación de la patente (2).

La importación compete exclusivamente al inventor desde la fecha de la petición de la patente, tiempo al que, en efecto, se eleva la protección de la ley (núm. 99). Realizada posteriormente por otros, podría constituir falsificación (3). Pero sería lícita si el inventor, privilegiado en el extranjero, no tuviera patente en el Estado, pues más bien, frente á la introducción por otros, no podría ya obtener la patente de importación en términos del art. 4.º de la ley, salvo convenios especiales internacionales (núm. 64).

Según ciertas leyes, la introducción de objetos provistos de patente hecha por el autor del invento, es causa de caducidad de la patente en el Estado (núm. 200).

La importación reservada al inventor es aquí también la que tiene finalidad comercial ó industrial, sobre todo para la venta en el Estado. Hecha por otros para necesidades personales ó domésticas, sería lícita, aun cuando se siguiera la venta del objeto importado.

También la importación con motivo de una exposición internacional sería violación de la patente, salvo convenios entre Esta-

(1) Conf. ley danesa, art. 5.º; sueca, art. 22; noruega, art. 7.º; suiza, art. 38; mejicana, art. 51; rumana, art. 28; brasileña, art. 6.º

(2) En tal sentido Kohler, *Handb.*, pág. 444 (refiriéndose á la ley alemana que no se ocupa de la introducción en el Estado). Pero en la mayoría de casos la expedición al destinatario es en cumplimiento de contrato de venta anteriormente perfeccionado y por lo tanto el ingreso de la cosa en el Estado es sin más violación de la patente.

(3) Amar, *Man., Propr. Ind.*, pág. 131.

dos, ó leyes particulares que regulen tal situación (núm. 780 y siguientes) (1).

Pero la importación á un Estado de productos idénticos á los allí privilegiados, subsiguiente á una venta con obligación de entrega del producto en el extranjero, no envuelve en la responsabilidad del introductor la del vendedor. En el caso de adquisición en Suiza de carburo de calcio, fabricado allí según la patente Bullier, que está solamente protegida en Francia, cuando el comprador á causa de una reventa subsiguiente se obligó á entregar la mercancía en una ciudad francesa, se estimó que no influía en nada sobre la regularidad del primer contrato, que era independiente del segundo, pues quedaba á merced del comprador, conseguida la entrega de la mercancía en Suiza, expedirla donde mejor creyera sin que el primer vendedor tuviera que intervenir en ello (2).

127. En cuanto al tránsito, hay quien sostiene su libertad, fundándose en la ficción de que las mercancías se consideran como viajando fuera de las fronteras del Estado; no existiendo perjuicio del privilegiado y en el interés de la industria ferroviaria del país, que hay que defender (3), y existe quien lo considera ilegítimo en las condiciones mismas de la introducción, en cuanto la ficción se limita á la aplicación de los derechos de aduana, el perjuicio no es condición esencial de la falsificación, si bien no falta, favoreciendo el tránsito la concurrencia extranjera con el transporte á través del Estado hasta el lugar del destino ó venta, y el interés del ferrocarril no tiene influencia en el asunto (4) (núm. 797).

En principio puede dudarse de si se realiza siempre por el simple pasaje un acto de ejercicio que viole la ley territorial de la patente (5); pero esto debe afirmarse si el tránsito representa una importación con idea de reexpedición eventual. Así en el hecho de un

(1) Convenc. internac. de París de 1883, art. 11, modificado por acta adicional de Bruselas de 1900; ley de 16 de Julio de 1905, art. 5.º

(2) Trib. Lyonnais, 22 de Mayo de 1905, *Journ. dr. int. pr.*, 1907, 351. Conf. Cámara de los Lores inglesa., Junio de 1906, *Propr. ind.*, 1907, 72 (núm. 16).

(3) Allart, III, núm. 485.—Pouillet, núm. 715.—Calker, pág. 275.—Kohler, pág. 556. —Isay, núm. 56, párrafo 4.º.—Cottarelli, núm. 284.

(4) Thirion y Bonnet, núm. 199.—Huard, II, pág. 286.—Seligsohn, núm. 14, párrafo 4.º—Bosio, núm. 269.

(5) Ley salvadoreña, art. 10 (libre el tránsito por el territorio del Estado ó la detención en las aguas territoriales); mejicana, art. 7.º (id.).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

industrial que importe del extranjero objetos falsificados para reexpedirlos á países extranjeros á sus clientes, se tendría violación de patente, aunque la mercancía se reexpidiera sin haber sido descargada ó sacada del embalaje, pues el importador no obra aquí como simple expedidor por cuenta de comitentes ó fabricantes extranjeros, sino sucesivamente como comprador y vendedor, como agente de entrada y salida (1).

128. La extensión de los derechos de ejercicio y de interdicción que competen al titular de la patente se determina según el objeto del privilegio.

La interpretación de la patente con el fin de precisar el contenido y alcance del invento se rige por los siguientes principios:

1.° El criterio fundamental debe deducirse del certificado y de los documentos presentados para conseguirlo, es decir, la instancia, la descripción y la fórmula de la reivindicación, cuando esté admitida, etc. (núm. 92 y siguientes);

2.° La esencia del invento se deduce del planteamiento del problema y de su desenvolvimiento.

De donde resulta que el derecho del privilegiado no se extiende á cuanto no corresponda al concepto constitutivo del invento. Por ejemplo, un aparato ya caído en dominio público, el cual sea perfeccionado por alguno y por ello comprendido en la patente, podrá ser ulteriormente usado por cualquiera sin el perfeccionamiento introducido. Tampoco el derecho del privilegiado puede exceder de cuanto basta para la patente; por ejemplo, no extenderse á las partes del invento para las que no se pidió la patente ó no se concedió por falta de novedad ú otra razón, según los diferentes sistemas.

Pero no es necesaria perfecta identidad entre el objeto del invento protegido y el objeto tachado de falsificación; no es necesario que se identifiquen en forma de parecer completamente copiado el pensamiento fundamental del invento, bastando que concuerden sus elementos característicos. Las variantes, omisiones, sustituciones, etc., de los elementos particulares no excluyen la violación más que cuando el elemento no reproducido encierra en sí la esencia del invento y no ha sido sustituído por otro que le sea equivalente (núm. 44 y siguientes).

(1) Isay, núm. 57, párrafo 4.°

En particular, en cuanto á las categorías especiales de inventos observamos:

a) La patente por un producto nuevo no se limita al medio especial de fabricación declarado por el inventor, sino que se extiende á todo medio, aún esencialmente diverso, de producción, que constituya un invento dependiente del primero (núm. 50).

b) La patente concedida por invención de un nuevo medio, se limita á éste, y no cubre el resultado; así es que se considera lícito alcanzar el mismo resultado por otros medios diferentes (números 54 y 55). A lo más, si el medio (aparato, utensilio, etc.), es privilegiado para ponerlo á la venta, cuando no exista condición restrictiva en su venta se entenderá autorizado el adquirente para hacer uso de él á fin de obtener el producto (por ejemplo: máquinas agrícolas, de coser, etc.), pues nadie compraría instrumentos cuyo empleo expusiera á penas y daños.

El art. 8.° de nuestra ley, en confirmación de lo expuesto, establece que "la patente por un objeto nuevo comprende la fabricación exclusiva y venta de dicho objeto, y la patente por el empleo de un procedimiento, método, instrumento, etc., impide que otros los empleen„. Pero reconoce que sirve para hacer presumir que el titular de la patente ha permitido que se practique por otros el invento, la circunstancia de que él mismo haya suministrado las preparaciones y los medios mecánicos cuyo exclusivo empleo constituye el objeto de la patente; en este caso se presume que ha dado al mismo tiempo el permiso para hacer uso de ellos, siempre que no existan pactos en contrario„.

c) Respecto á la aplicación de que es susceptible un invento, el derecho exclusivo se entiende reservado sólo á las aplicaciones expresa ó implícitamente contenidas en la petición de la patente, no á aquellas del todo diferentes y que constituirían una invención nueva que no entraría en el objeto de la patente, que serán privilegiables, si bien dependientes del invento principal, y como á tales, no practicables durante la patente concedida para éste (número 135).

d) El privilegio concerniente á la aplicación nueva de un medio conocido no podrá impedir el empleo de dicho medio para alcanzar con él un resultado diverso (núm. 52).

e) La patente por una combinación lleva consigo diferentes soluciones. Si el título se concede por la combinación nueva de elementos conocidos, no será prohibido el uso de los mismos para

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

otra combinación caracterizada por su diversa disposición y funcionamiento; si la patente recae á un tiempo sobre la combinación y sobre ciertos elementos, nuevos únicamente en virtud de la aplicación que se hace de ellos, será lícito su empleo para aplicarlos á objeto distinto de aquella combinación; finalmente, si el privilegio comprende una combinación nueva de elementos nuevos y éstos mismos, y por lo tanto la patente es por el conjunto y por las partes singulares independientemente de la aplicación que de ellas se haga, no se permitirá utilizar ninguno de los elementos (números 56 á 58).

f) Si la protección concedida por un medio, un procedimiento nuevo, una aplicación ó combinación nueva de medios conocidos, se extiende á los productos obtenidos, fué dicho ya en otro lugar (núm. 54).

SECCIÓN SEGUNDA

Perfeccionamiento del invento privilegiado.

129. Certificado complementario á favor del titular de la patente principal.—130. Condiciones necesarias para su concesión.—131. Si aprovecha á los causa habientes del privilegiado principal.—132. Función de tal certificado y su extinción ó ineficacia.—133. Certificado de perfeccionamiento.—134. Perfeccionamiento realizado por terceros.—135. Relación de dependencia entre los dos inventos.—136. Derecho de preferencia asegurado por cierto tiempo al primer inventor privilegiado.

129. El perfeccionamiento de un invento provisto de patente representa también un resultado digno de la protección legal, tanto más que gran parte de los inventos son fruto de nuevas aplicaciones y combinaciones de elementos ya conocidos, y por lo tanto derivación de anteriores descubrimientos. El perfeccionamiento constituye una nueva invención, no únicamente si se refiere á inventos ya de dominio público, en vista de los elementos nuevos que forman parte de ellos, caso en el cual el inventor tiene un derecho exclusivo sólo sobre la modificación introducida (1), sino también si es relativo á inventos todavía protegidos, pues con frecuencia les confiere un verdadero valor y los hace realmente útiles (1). Protegido el autor del invento principal, no podía dejar de reconocerse el derecho del autor sobre el perfeccionamiento aportado á aquél.

(1) Ap. Venecia, 22 de Febrero de 1889, *Temi Ven.*, 1889, 155.

Al efecto, bajo la consideración de que el autor de un invento industrial aparece como el más apto para aportar á él las modificaciones indicadas para corregir las imperfecciones, la ley francesa primeramente ha asegurado (art. 16 y siguientes) al mismo un término de favor para solicitar, con exclusión de los demás, una patente complementaria (ó certificado de adición, *zusatzpatent*, etc.) por los perfeccionamientos introducidos en su invento. Si el titular de la patente realiza un nuevo invento que se enlaza con el invento principal, es justo que tenga ciertas facilidades para conseguir el correspondiente privilegio, aun cuando, en rigor, el perfeccionamiento, constituyendo una invención nueva, debería sujetarse al mismo tratamiento de aquélla (nueva petición, nueva tasa y otro certificado independiente) (2). No pudiendo volverse á abrir el procedimiento para incorporar el nuevo hallazgo al título anterior, se admite, sin embargo, ficticiamente la reapertura del título para comprender en él la innovación sin el cargo de la anualidad de otra patente.

En el terreno de una perfecta igualdad, en que se basó el sistema de anteriores legislaciones (3), debía el titular del primitivo invento solicitar un privilegio subsistente por sí. Pero tal regla chocaba con las exigencias prácticas, pues quien primero realiza un invento y abre el campo á la concurrencia de la técnica, no debe ser obligado á adquirir una nueva patente por todo perfeccionamiento ulterior, y de esta manera tantas patentes cuantas son las modificaciones introducidas, con todas las obligaciones y cargas inherentes, ó á asegurarse el perfeccionamiento mediante secreto de fábrica, cosa contraria á la finalidad de la ley de patentes. Por lo que se ha generalizado en las leyes modernas la institución de las patentes complementarias y de perfeccionamiento en favor del primer inventor privilegiado (4).

(1) Arg. de la disposición de las leyes (sucesivamente indicadas) según las que la nulidad de la patente principal convierte la de perfeccionamiento en una patente independiente.

(2) Robolski, ob. cit., pág. 119.—Kohler, *Haudb.*, pág. 329.

(3) Por ejemplo, ley austriaca de 1852.—Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*, página 219.

(4) Nuestra ley., art. 9.º y siguientes; francesa, art. 16 y siguientes; española, ar-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

130. La concesión del título complementario en favor del titular de la patente principal presupone:

1.° La existencia de una patente principal á la que se enlaza, esté ya concedida ó únicamente en curso, si bien la denegación de la demanda principal hace imposible la concesión de la patente complementaria que depende de ella. Esta condición tiende á impedir que bajo forma de patente complementaria pueda obtenerse un derecho exclusivo sobre objetos extraños á la patente principal, en perjuicio de los derechos del erario;

2.° Una modificación ó cambio que no pueda realizarse materialmente sin el ejercicio de la invención originaria, en lo que estriba la característica del perfeccionamiento (1). No sólo debe el objeto de éste ser tal que pueda eventualmente ser comprendido en la petición de la patente principal sin violar la regla de la unidad de la patente, sino que debe el nuevo invento compenetrarse en la invención principal, encontrar en ella el punto de apoyo y sacar de la misma su propio carácter (por ejemplo frecuente, variantes en una máquina ó en un procedimiento industrial), aun cuando su valor industrial sea superior. No sólo el nuevo invento entra en la esfera del primero, sino que también su objeto está con éste en una conexión técnica, en cuanto acrece su efecto técnico ó consigue el mismo resultado con otros ó con menores elementos. Así es que la patente complementaria puede considerarse como que representa una subreivindicación subordinada á la reivindicación de la patente principal;

3.° Un invento nuevo que realice una modificación, un desenvolvimiento ulterior del invento principal, consistente en una adición, cambio ó supresión, etc., de cualquier elemento (2). Pero las condiciones ordinarias para poder ser privilegiado en general

---

ticulo 60 y siguientes; portuguesa, art. 18; belga, art. 15; rusa, artículos 3.° y 27; suiza, artículos 1.° y 14; luxemburguesa, art. 7.°; danesa, art. 2.°; griega, art. 11; noruega, artículos 2.° y 4.°; turca, art. 20 y siguientes; brasileña, art. 2.°; guatemalteca, art. 9.°; ecuatoriana, art. 10; colombiana, art. 2.° y siguientes; boliviana, art. 10 y siguientes; salvadoreña, art. 1.°; nicaraguaya, artículos 3.° y 11; uruguaya, art. 27; tunecina, art. 10; australiana, art. 85; japonesa, artículos 17 y 19; alemana, párrafo 7.°; austriaca, párrafo 4.° y 14; húngara, párrafo 7.°; argentina, art. 27; rumana, art. 7.°; inglesa, art. 19.

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 329.—Seligsohn, núm. 5, párrafo 7.°—Bossio, núm. 78.—Thirion y Bonnet, núm. 60.—Verley, *De la protection des perfectionnements et additions*, 1902, pág. 81 y siguientes.

(2) Arg. del art. 30, núm. 7, ley francesa, y art. 57, núm. 7, ley nuestra sobre la nulidad de la patente complementaria cuando la modificación no concierne al invento principal (núm. 208).

quedan sin alteración. Se necesita, por lo tanto, que el perfeccionamiento, aun considerado en sí mismo, represente un invento efectivo, la producción de un resultado técnico, sea que consista en el mejoramiento de la creación original ó en un elemento distinto que se una á ella, y el cual, por su novedad, constituya sin más un derecho defendible y capaz de una patente principal (1). No bastaría un simple cambio de forma, una modificación de simple construcción sin efecto técnico (números 43 y 44).

131. La patente complementaria, en cuanto se incorpora á la patente principal, corresponde al titular de ésta, que, por lo tanto, es el que únicamente puede solicitar su concesión (2). Se duda si pueden servirse de ella los causa habientes de la patente principal. La ley francesa dispone que los cesionarios ó autorizados se aprovechen en pleno derecho de los certificados de adición ulteriormente concedidos al privilegiado, y éste aprovecha á su vez los certificados de adición que se concediesen á los cesionarios (artículo 22) (3), y además el certificado de adición conseguido por uno de los derecho habientes sirve á todos los otros (art. 16) (4). Se aduce como razón, que si fuera lícito al descubridor del perfeccionamiento excluir de él á los derecho habientes, su posición se haría superior á la de aquéllos y se concentrarían en sus manos todas las utilidades de la patente. Pero nuestra ley nada dispone sobre el asunto. Además, en estricto derecho, sólo se adquiere la cosa cedida, y no puede considerarse que la intención de transferir la patente principal lleve consigo necesariamente la enajenación de todos los perfeccionamientos sucesivos, que aún no existen en el tiempo de la venta y ni aun pueden preverse. El argumento deducido de los inconvenientes que de otro modo se seguirían no es irrebatible, pues está fuera de duda que el inventor del perfeccio-

---

(1) Robolski, pág. 121.— Isay, núm. 9, párrafo 7.°— Allfeld, núm. 4, *a*, párrafo 7.°— Kohler, pág. 329.—Bosio, núm. 78.—Ap. Milán, 22 de Febrero de 1906, *Monit. trib.*, 1907, 151. Contra Vidari, III, núm. 2.185 y 2.186 (que hace erróneamente una excepción para la patente complementaria). — Ap. Turín, 6 de Agosto de 1900, *Giurispr. tor.*, 1900, 1314 (idem).

(2) Kohler, pág. 333.—Isay, núm. 14, párrafo 7.°—Pouillet, núm. 156.—Huard, II, página 140.—Vidari, III, núm. 2.187.

Ley nuestra, art. 9.°; francesa, art. 16; tunecina, art. 10; turca, art. 20; suiza, art. 14; inglesa, art. 19; española, art. 70, etc.

(3) Conf. brasileña, art. 20; tunecina, art. 15.— Pouillet, núm. 148.— Couhin, II, página 259.—Huard, II, pág. 156.—Cottarelli, núm. 193.—Vidari, III, núm. 2.208.

(4) Conf. ley luxemburguesa, art. 7.°; tunecina, art. 10; turca, art. 20.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

namiento tendría la facultad de solicitar para éste una patente principal, con existencia independiente y autónoma, sin que el derecho habiente de la patente primera pueda servirse del nuevo mejoramiento. Así es que la solución debe deducirse de los términos del contrato y del examen de la intención expresa ó tácita de las partes (1).

132. La patente complementaria se extingue ó queda ineficaz por todas las causas de caducidad ó de nulidad admitidas en derecho común y que le son propias. No se extingue, sin embargo, por la falta de pago de las tasas anuales, porque no está sujeta á ellas.

No obstante la unidad de esta patente y de la patente principal, no queda excluída una diversa suerte á cada una. Sobre todo se admite que la nulidad ó la caducidad de la patente complementaria no ejerce influencia sobre la patente principal.

Por el contrario, la existencia de la patente complementaria está estrechamente ligada á la de la patente principal, de la que depende, y á la que se incorpora formando un solo todo.

Por esto la ley no impone por aquélla el pago de anualidades, sino únicamente una tasa especial en la época de la petición; y tampoco prescribe la indicación del término de su duración, extinguiéndose, normalmente, al extinguirse la patente principal por haber transcurrido el término (2).

Mas particularmente, la caducidad de la patente principal, por no satisfacer el pago de las tasas, alcanza necesariamente á la patente complementaria; lo mismo ocurre con la caducidad por no uso (núm. 187). Pero parece más conforme á la razón que la renuncia á la patente principal no repercuta sobre la patente complementaria (3). Se duda en cuanto á la nulidad. La doctrina que prevalece en Francia, que considera el certificado de adición como accesorio de la patente principal, enseña que la nulidad de ésta es

(1) Ley portuguesa, art. 33, y uruguaya, art. 34 (en la transmisión de la patente principal se considera comprendida la de la patente de adición, salvo pacto en contrario).

(2) Ley francesa, art. 16; tunecina, art. 10; turca, art. 20; belga, art. 15; austriaca, art. 14; suiza, art. 14; alemana, párrafo 7.º, primera parte; australiana, art. 85; luxemburguesa, art. 7.º; rumana, art. 7.º (pero la duración de la pat. de perfeccionam. no puede ser menor de diez años); española, art. 73; inglesa, art. 19; argentina, art. 27 (con ciertas distinciones).

(3) Kohler, pág. 335.—Isay, núm. 9, párrafo 7.º

causa de nulidad de aquél (1). Sin embargo, es más conforme á la verdad la opinión contraria, especialmente cuando la nulidad no dependa de falta de novedad. Ante todo, la ley no consagra aquel principio; y no se puede deducir por analogía, mientras se está en materia de estricta interpretación. Además se vendría á despojar injustamente al inventor de su invención, tanto más cuanto que él habría podido tomar una patente independiente en lugar de una simple patente complementaria. En fin, esta patente no constituye precisamente un accesorio, sino más bien una parte de la patente principal, y, por lo tanto, en virtud de los principios sobre la nulidad parcial de las patentes (núm. 210), continuará subsistiendo como á tal, ó se transformará en una patente independiente (sujeta entonces á las tasas legales), según que se enlace con la parte anulada ó con la parte válida de la patente (2).

133. El inventor puede elegir la forma de protección que mejor le parezca, es decir, ó una patente complementaria, con el beneficio de un régimen de favor, pero con el inconveniente de la duración limitada á la de la patente en curso, ó una patente subsistente por sí, sujeta á las leyes y condiciones de las patentes ordinarias. Si el perfeccionamiento se descubriera en los últimos años de duración de la patente, por la complementaria se gozaría de él por muy breve término, mientras que por la patente ordinaria, que por su duración y validez es distinta de la primeramente obtenida, podría el inventor usufructuar el perfeccionamiento por quince años. Esto es importante, especialmente para los perfeccionamientos de consideración, los cuales podrán ser más útilmente disfrutados, y con mejores beneficios, solicitando un privilegio independiente (3).

(1) Allart, I, núm. 42.— Couhin, II, pág. 259.— Pouillet, núm. 154.— Huard, II, página 143.—Cottarelli, núm. 114. — Amar, pág. 44; ap. Brescia, 27 de Enero de 1887, *Legge*, 1887, I, 745; Trib. Sena, 17 de Mayo de 1907, *Rev. de dr. int. pr. et de dr. int. pen.*, 1907, 727.

(2) Ley alemana, párrafo 7.º (si la patente complementaria resulta independiente su duración y el día de la caducidad de las tasas se determina según el día en que había comenzado la patente principal); austriaca, art. 14 (también en caso de renuncia); húngara, artículos 17 y 45; suiza, art. 21 (también en caso de renuncia parcial á la patente principal, ó en ciertos casos de cesión). En tal sentido también las proposiciones hechas en 1906 por la Oficina de la Propr. Ind. en Francia.

Kohler, pág. 336.— Allfeld, núm. 7, párrafo 7.º— Isay, números 22 y 22, párrafo 7.º— *Pand. belges*, v. *Brev. d'inv.*, números 697 y 777.

(3) Allart, I, núm. 42.—Pouillet, núm. 159. — Huard, II, pág. 144. — Ap. Burdeos, 23 de Noviembre de 1896, *Dalloz*, 1897, 2, 397.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Además, la patente complementaria aprovecha en pleno derecho (según ciertas leyes) á todos los derecho-habientes, cesionarios ó autorizados; á su vez el certificado conseguido como diferente, permanece en el dominio exclusivo del inventor que no está obligado á dárselo á disfrutar á los causa-habientes si no se ha sujetado á ello, no implicando los derechos conferidos sobre la primer patente ningún derecho sobre la segunda, si bien se refieran á perfeccionamientos introducidos en el mismo invento (1).

La diversidad de los dos casos es de notable importancia cuando la patente principal se solicite en tiempo próximo á la cesión del primero, pues en este caso se quitaría al que lo adquiera toda esperanza de éxito al no poder ofrecer al público más que productos inferiores. Si resulta que existe dolo ó fraude por parte del que enajena, podrá el comprador invocar la nulidad de la transferencia, como en todo contrato anulable por tal causa. Pero el dolo no se presume ni puede siempre probarse fácilmente. Por lo que es incierta la situación del adquirente si no ha previsto la reparación, regulando en los contratos de cesión la eventualidad de perfeccionamientos, por medio de convenios particulares.

Todo esto sirve para el caso de transferencias parciales, pues si la cesión es total, el cedente se convierte en un tercero en el sentido legal, y no puede solicitar patente de perfeccionamiento sino en la medida del derecho común, es decir, usando de él sólo después de la extinción de la patente transmitida (2).

134. Un invento provisto de patente no impide que otros apliquen á él su actividad, lo perfeccionen y puedan obtener una patente de perfeccionamiento que quede en su exclusivo dominio. Mas, frente á su interés de practicar un mejoramiento conseguido, está el del autor primeramente privilegiado. En efecto, el invento primitivo domina al perfeccionamiento, el cual supone un vínculo de dependencia con el mismo, de manera que su libre ejercicio vendría á chocar con el derecho exclusivo del inventor principal. Podrá el autor del perfeccionamiento adquirir con éste un derecho de prioridad por la fecha de la patente (véase, sin embargo, número 136), pero no podrá ejercitar el invento más que cuando se extinga la patente principal (3). Por lo que el art. 5.º de nuestra ley

(1) Bedarride, núm. 220.—Pouillet, núm. 160.
(2) Bedarride, núm. 221.—Nouguier, núm. 328.—Pouillet, números 160 y 161.
(3) Amar, pág. 34; Ap. Nancy, 22 de Julio de 1899. *Gaz. Pal.*, 1900, 1, 520.

dispone que la patente por modificaciones se ejercita "sin perjuicio de la patente que ya existe para el inventor principal„, ó sea, respetando sus derechos, y también consiguiendo su autorización previas las oportunas compensaciones (1).

Pero por igual razón el inventor originario no tendrá derecho que ejercitar sobre el perfeccionamiento y deberá respetarlo. Es necesario, por lo tanto, el concurso recíproco de los dos inventores para el ejercicio, por parte de entrambos, del perfeccionamiento encontrado, ó unidamente, de sus patentes reunidas. En caso de divergencia, mientras sus mismos intereses quedarían perjudicados, también sufriría el interés general, pues quedaría privada la sociedad de las ventajas derivadas de la práctica del perfeccionamiento. Algunas leyes (núm. 136) acuden con un arreglo parcial por medio de disposiciones encaminadas á concentrar en una misma persona derechos nacidos para completarse y no para neutralizarse, esto es, asegurando al primer inventor un término para perfeccionar su descubrimiento. Pero cuando el perfeccionamiento emane del tercero y haya transcurrido infructuosamente el término, y no sea posible un acuerdo entre los dos inventores (por ejemplo, por licencia recíproca), se remueve todo inconveniente con el sistema de las licencias obligatorias, consagrado en diversos países (2) (número 192); pero donde no rige éste, la consecuencia será la suspensión del ejercicio del perfeccionamiento hasta que se extinga la patente principal, y sin que en el interin se incurra en caducidad por no practicarlo.

135. El perfeccionamiento implica la dependencia entre dos inventos, es decir, un conflicto, no entre dos patentes enteramente idénticas, sino entre dos inventos que sólo coinciden en parte, de donde, por lo tanto, la confusión es sólo parcial. Puede ser que la novedad que forma el objeto de un invento constituya materia de un invento precedentemente privilegiado; en tal caso se tendría identidad de inventos, la que se resuelve con el criterio de su prioridad (3). Puede ser á su vez que sólo alguno de los elemen-

(1) Bosio, núm. 85. Conforme á nuestra ley, la francesa, belga, rusa, danesa, brasileña, nicaraguaya, guatemalteca, etc.
(2) Ley alemana, austriaca, suiza, finlandesa, japonesa, argentina, uruguaya, etc.—Mertz, *Die Patentrechtliche Licenz insb. der Licenzz-Wang*, Berna, 1907, pág. 57.
(3) Schanze, *Die Kollision der Patente* en *Industrierecthtl. Abbandlg.*, tomo II, 1907, parte VI. En cuanto al concepto de la dependencia de las patentes en derecho internacional, véase art. 4.º bis, de la Convenc. de Unión, de que trata el núm. 757.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tos de la nueva invención estén sacados de la invención ajena. Este es precisamente el caso de la dependencia, por la cual no puede el invento posterior ser practicado sin invadir el terreno del anterior, del cual depende (1). El segundo invento es entonces parcialmente idéntico al objeto de la primer patente, en cuanto, además de los elementos que tiene de común con él, comprende otros no de dominio público y susceptibles de ser materia de patente. Tal sería el caso de quien, después de patente ajena para una máquina determinada, solicitase una patente de perfeccionamiento por dicha máquina con las innovaciones y mejoramientos introducidos en ella, pues no podría usarla sin concesión del titular, ó de quien, después de la concesión de un certificado á otro por un nuevo producto, inventase una nueva máquina para fabricar dicho producto, pues si bien libre de fabricar y vender la máquina, no podría, ni él ni los demás, usarla para crear aquel producto sin consentimiento del primero.

El invento posterior no es de hecho completamente libre, pues está parcialmente cubierto por el primero. Ahora bien; en la parte en que invade el terreno del invento originario no dará derecho á patente, que á su vez le corresponderá por la parte independiente. En las leyes con sistema de examen previo, la oficina de las patentes quita de la petición cuanto es ya objeto de anterior patente y la concede por la parte que queda. Donde no existe examen previo (ó también en éste si no se advierte la usurpación) se concede el certificado sin limitación, pero sujeto á la acción de nulidad parcial.

El juicio sobre la identidad ó dependencia de los dos inventos es objeto de la acción de comprobación de los derechos controvertidos (núm. 241), que se ejercita ante los Tribunales á fin de regular los derechos de las partes. Establecida la relación de dependencia no podrá la patente que dependa de otra practicarse más que en los límites indicados en el número anterior.

136. Para evitar que un tercer inventor pueda poner mano en perfeccionamientos de un invento ajeno privilegiado, pero aún rudimentario, se ha reservado al primer autor el término de seis meses, fuera de toda competencia de rivales, para conseguir modificaciones necesarias á su descubrimiento y dar por lo tanto á éste una forma perfecta y definitiva (art. 26 de nuestra ley). El tercero que, por efecto de la publicidad de la patente, consiguiera desarrollar el invento que en aquélla se contenía en germen, adquiriría un derecho condicional, en el sentido de que el perfeccionamiento obtenido dentro de los seis meses le correspondería sólo cuando en tal término el inventor originario no descubriera el mismo perfeccionamiento.

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 156.—Isay, núm. 87, párrafo 4.º; id. *Die Abhängigkeit im Patentr.*, en *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, XII, 1907, cuad. 1.—Seligsohn, número 16, párrafo 3.º

Para que el tercero no quede expuesto al riesgo de ver apropiada su modificación por el inventor principal, debe presentar solicitud en paquete sellado y depositado en la oficina pública. Transcurridos los seis meses, se abre el paquete y se procede á la concesión de la patente, si la parte interesada no declara que desea retirar la petición (por ejemplo, porque el inventor haya hecho el mismo invento), caso en el que se le restituye la tasa pagada. La patente así conferida comenzará á tener efecto respecto á las patentes complementarias desde el primer día después de expirado el término de seis meses, y esto para respetar los derechos reservados al inventor principal si pidiese precisamente una patente complementaria; pero respecto á las personas extrañas á la patente principal y á los certificados solicitados por ellas, tendrá efecto desde el momento en que tuvo lugar el depósito de la petición.

El mismo régimen de favor está sancionado en la ley francesa (art. 18) y con duración de un año. Mas por efecto de la ley de 7 de Abril de 1902, art. 11, el inventor tiene facultad de prorrogar la concesión de la patente á un año desde el depósito de la petición. De tal modo huye el peligro de que, revelado el descubrimiento mediante la publicación de la patente, pueda otro falsificarla fácilmente, y al inconveniente de que un concurrente, aunque llegado más tarde, pueda anticiparse á la petición cuando aquél no hubiera aún solicitado patente por estar el descubrimiento apenas esbozado. Así, aplazando la concesión de la patente y conservando el secreto, se asegura al inventor un derecho absoluto que lo dispensa en la mayor parte de los casos de servirse del derecho de preferencia según la ley de 1844 (1).

(1) El derecho de preferencia asegurado por un cierto tiempo al inventor principal fué introducido en la ley francesa, art. 18 (un año); salvadoreña, art. 11 de ley 1902);

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

También la ley inglesa de 1907, que ha admitido el sistema de las patentes complementarias, pero sin término de preferencia, con la facultad concedida á todo inventor de presentar una especificación provisional de su descubrimiento, y dentro de los seis meses sustituirla por una especificación definitiva (núm. 100), hace posible al mismo el realizar con exclusión de otros los perfeccionamientos de su descubrimiento (1).

No puede negarse, sin embargo, que cuanto mayor es el término de preferencia concedido por las leyes al inventor, tanto más grave es la traba al progreso de la industria y el daño á los terceros, privados del fruto de sus descubrimientos posteriores (2). Otro inconveniente es el de consentir el secreto de la solicitud por un cierto tiempo y admitir, esto no obstante, al inventor para que persiga por falsificación á los terceros que ni de la solicitud ni del certificado han podido tener conocimiento, si bien tal acción se concede en dichas leyes normalmente sólo desde la publicación de la patente.

---

tunecina, art. 12 (un año); turca, art. 23 (íd.); brasileña, art. 2.°, párrafo 3.° (íd.); mejicana, costariqueña. etc.

Sin embargo, no todas permiten que el tercer autor del perfeccionamiento haga el depósito secreto.

Además, húngara, art. 7.° (término de preferencia por un año); pero puede también obtenerse que se conceda á los seis meses de la publicación de la solicitud de patente de invención (art. 34); noruega, art. 4.° (2 años), también con facultad de concesión á los cuatro meses (art. 18).

En la ley suiza, art. 31; alemana, párrafo 23; austriaca, párrafo 57; danesa, art. 16, se trata solamente de esta prórroga de publicidad, que puede ser de un año por la primera, de 6 meses por la segunda, de 3 á 6 meses por la tercera y de 3 por la cuarta.

(1) Conf. australiana, art. 85 y siguientes (la cual también reconoce al mismo tiempo las patentes complementarias).

En los Estados Unidos y Canadá el inventor está garantizado por los perfeccionamientos, por la institución del *caveat* (núm. 100). Conf. argentina, art. 33 y siguientes; en cuanto á las patentes de precaución, durante las cuales no se conceden á terceros patentes por el mismo invento sin advertir de ello al titular, que puede oponerse dentro de tres meses á la concesión de la patente, y si los dos iuventos son iguales, ninguno de los dos obtiene la protección legal.

(2) En Francia, en el proyecto de ley de patentes formulado en 1906, se propuso la supresión del término de preferencia reservado al privilegiado por los perfeccionamientos de su invento.

SECCIÓN TERCERA

Transferencia del título de patente.

137. Diversas formas de transmisión.—138. Contrato de transferencia.—139. *a)* Su extensión y limitaciones.—140. *b)* Formalidades.—141. Su alcance y justificación.—142. Respecto á qué personas está prescrito el registro de la patente.—143. Para qué especies de transferencia se requiere.—144. *c)* Efectos de la transferencia.—145. Acción de garantía en caso de patentes nulas ó extinguidas.– 146. Obligación de garantía por falta de invento.—147. Ejercicio de la acción de garantía. 148. Resultado que de ello se sigue.

137. El derecho inmaterial del titular de una patente es un derecho patrimonial susceptible de transmisión como todo otro bien (números 14 y 15) (1). Su transmisión lleva consigo, no puramente el paso de la propiedad de los objetos materiales que son el producto del invento, sino también la transferencia del derecho incorporal que se enlaza con aquéllos, es decir, el derecho á la concepción intelectual, al invento; derecho que, en el estado que sigue á la solicitud de patente, no está ya vinculado, ni en su esencia ni en su ejercicio, á la persona del inventor (2).

La transmisión de la patente encuentra su más visible manifestación en la sucesión *mortis causa* (núm. 23). Pero también *inter vivos* se concibe semejante paso, y asimismo el cambio de la persona del titular puede existir aquí contra la voluntad del mismo privilegiado, como ocurre en la venta judicial de la patente ó, en las leyes que la reconocen, en su expropiación forzosa.

La transmisión concierne no sólo al derecho personal de ejercicio de la patente, es decir, la concesión de una licencia, sino al derecho mismo de patente, el poder disponer de ella, ó sea todos los derechos derivados de la concesión del título en la forma que se realiza en los derechos reales (núm. 15), y por lo tanto con

---

(1) Ley francesa, art. 20; italiana, art. 46; alemana, párrafo 6.°; austriaca, párrafo 18; inglesa, art. 30; luxemburguesa, art. 6.°; suiza, art. 9.°; belga, art. 21; boliviana, art. 21; chilena, art. 9.° (pero la enajenación está subordinada á la existencia de un motivo fundado); ecuatoriana, art. 21; japonesa, art. 41; argentina, art. 41; guatemalteca, artículo 22, etc. Véase también notas al núm. 80 y al núm. 143.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 236.—Isay, núm. 1, párrafo 6.°—Vidari, III, núm. 2.205.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

el efecto de que también los sucesores del titular queden ligados por su transferencia.

La transmisión *inter vivos* puede ser á título oneroso (venta, permuta, etc.), ó gratuito (por ejemplo, donación), y se realiza en los modos y condiciones previstos por las leyes especiales sobre patentes, y en su defecto por el derecho civil. Así, en el silencio de las primeras, la capacidad jurídica de los contratantes estará determinada según los principios del derecho interior, cuando tengan la misma nacionalidad; para los extranjeros se regulará la capacidad por la ley de la nación á que pertenezcan (art. 6.º, disposición preliminar del Código civil).

La transferencia de la patente constituye, por regla general, un acto de naturaleza civil, pues la ley atribuye carácter esencialmente civil á toda la materia (1). El invento por sí, como toda producción del arte ó de la ciencia, no tiene nada de comercial para el inventor, pues es mero resultado de su concepción intelectual (2). Otra cosa es su ejercicio, que es comercial, así como es objeto de comercio un cuadro ó un libro para el comerciante que hace tráfico con ellos. Así es acto de comercio la adquisición de una patente hecha por el comerciante en interés de su propio comercio (número 122) ó por el no comerciante con la intención no equívoca de utilizar el invento, caso en el que la adquisición representa el primer acto de su empresa proyectada (3). Pero no se sigue de la diversa naturaleza del acto diferente tratamiento. Así es siempre la misma la obligación de garantía. Existe una responsabilidad especial por vicios de la cosa, propia del derecho mercantil (art. 70, Código de Comercio); pero se refiere á las ventas de cosas que provienen de otra plaza, y precisamente de las mercancías ó géneros, y no se aplica por lo tanto á las patentes (núm. 15) para las que sirven á su vez las normas del derecho civil (art. 1.481 y siguientes).

El precio de enajenación se limita á veces á una suma que ha de sacarse de los beneficios que resulten en el ejercicio del invento. En este caso, si no se ha realizado ninguna utilidad, la falta de entrega no quitará validez al contrato (1).

(1) Arg. del art. 59 que confiere á los tribunales civiles el conocimiento de los juicios de nulidad de las patentes; ídem art. 34, ley francesa, también en cuanto á los juicios sobre su propiedad (comprendidas las controversias sobre la nulidad de la transmisión y consiguiente atribución de la patente á una ó á la otra parte).

(2) Kuhlenbeck, *Das Urheberr. u. Verlagsrecht*, 1901, pág. 58.—Ap. Bolonia, 14 de Julio de 1902, *Monit. trib.*, 1903, 76.

(3) Pouillet, núm. 296.—Huard, II, pág. 241.—Lyon-Cahen y Renault, *Tr. dr. commercial*, tercera edición I, números 108 y 123.

En algunas leyes la transferencia de la patente se designa como una cesión, porque no teniendo aquélla carácter material, se considera que se aproxima al campo de los derechos de crédito, cuya transmisión es precisamente el objeto de la cesión considerada en su concepto histórico y naturaleza jurídica. Pero el carácter cuasi real de las patentes, que las aproxima bastante al derecho real sobre las cosas, no se opone á la solución contraria, según la cual la transferencia se realiza mediante tradición (Código civil, art. 1.463 y siguientes), y se hace constar por medio del registro de las patentes. Entre otras cosas se consigue con ello una norma más segura en materia de evicción (núm. 145). Por otra parte, dada la naturaleza absoluta de la patente, no se concibe la existencia de un deudor cuyas relaciones se modifiquen por un cambio de acreedor.

138. El contrato por el que el titular de la patente transmite á otra personas sus derechos sobre el privilegio, presenta trazos especiales:

a) En cuanto á la extensión del derecho transferido;

b) En cuanto á las formalidades particulares para el cambio á que queda sujeto el título;

c) En cuanto á sus efectos, especialmente acerca de la obligación de garantía por vicios inherentes á la patente.

139. *a)* La transmisión puede ser total ó ilimitada (2), cuando los derechos derivados de la patente se trasmiten por entero á otra persona que entra en el lugar del titular; parcial ó limitada cuando parte más ó menos considerable de los derechos de la patente queda abandonada al adquirente. Las transferencias parciales son poco frecuentes, pues si uno no quiere despojarse de toda la patente concede licencias.

Las limitaciones de transmisión pueden ser para determinados lugares ó tiempos, y producen el efecto de que el adquirente no tenga el derecho de fabricar, vender, etc., más que para el territorio

(1) Mainié, I, núm. 1.474.—Pouillet, núm. 259.—Huard, II, pág. 243.

(2) Sobre la transmisión parcial ó total, véase ley francesa, art. 20; tunecina, artículo 14; ley nuestra, art. 19; alemana, párrafo 3.º; rumana, art. 14; mejicana, art. 37; argentina, art. 42; uruguaya, art. 34.

Mainié, I, núm. 1.421.—Pouillet, núm. 244.—Kohler, pág. 489.—Allfeld, núm. 5, párrafo 6.º—Seligsohn, núm. 5, párrafo 6.º

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

establecido y para el tiempo fijado, quedando sin alteración en las demás regiones ó en tiempo sucesivo el derecho del privilegiado. Se concibe también una limitación del contenido, transmitiéndose al tercero únicamente una parte de las facultades del poseedor de la patente (por ejemplo, fabricación, uso, despacho, etc.) (1). Puede una patente ser susceptible de diversas aplicaciones; por ejemplo, un sistema que pueda servir á un tiempo para la iluminación y la calefacción; ahora bien, nada se opone á que el derecho de utilizar el invento según una ú otra aplicación sea enajenado separadamente.

En el caso de transferencia limitada, puede ser la intención de las partes que el privilegiado quede como antes único titular de la patente, y solamente se transmita al otro contratante el ejercicio del derecho en los términos convenidos, lo que representa un derecho de licencia. Puede á su vez ser la de que dicho derecho de invención se adquiera por la otra parte, y entonces se tiene coparticipación en la patente (núm. 28 y siguientes). Pero el resultado aquí es que á pesar de las limitaciones pactadas, el derecho de patente no sufre división por partes reales sino sólo intelectuales, pues sólo se admiten restricciones á la transferencia en cuanto no violen la integridad del objeto jurídico; así es que se está frente á un derecho indiviso que compete á dos ó más personas, las cuales sólo conjuntamente pueden disponer de él. Esto corresponde al carácter de unidad de la patente, por efecto del cual, la división de la patente para ciertas regiones no conduce á otra cosa que á una coparticipación de los titulares en el goce de la patente en los diversos territorios de modo que, extinguido el derecho del uno se acrezca el del otro (2). Tampoco en cuanto á la forma y duración del ejercicio es posible otra división de la patente que en cuanto á su goce material. El que la patente corresponda á varios copropietarios no aminora el principio de su unidad, perteneciendo aquélla á cada uno por la totalidad y no estando dividida en su esencia sino sólo *quoad usum*.

(1) El privilegiado que ha conferido á otro la fabricación del producto, pero retarda la admisión de los productos fabricados, no puede impedirle, aunque sólo él esté autorizado para su comercio, que vende por sí los objetos fabricados, según la patente. Reichsgericht, 29 de Septiembre de 1906, *Leipziger Zeitschr. f. Handelsr*, 1907, 50.

(2) Contra ley inglesa, art. 14 (transmisión para una localidad con efecto como si la patente hubiese sido concedida originariamente sólo para ella) y colonias (por ejemplo, indiana, art. 44); australiana, art. 11; guatemalteca, art. 23. A su vez en favor el derecho americano. Suprema Corte, en *Propr. ind.*, tomo VIII, pág. 169.—Kohler, pág. 489.

140. *b)* Mientras entre contratantes la transmisión se efectúa por el simple consentimiento (1), sin embargo, en las relaciones con los terceros, dada la naturaleza real del derecho, éste no se perfecciona más que por la inscripción en el registro de las patentes (art. 46 y siguientes de la ley, núm. 115 y siguientes). La transferencia se publica después en la *Gaceta oficial* y á costa del solicitante *(ivi)*.

Para efectuar el registro, aquel á cuyo favor se hizo la transmisión de la patente debe presentar ó hacer presentar, en una de las Prefecturas ó Subprefecturas, el título del que resulta la transmisión y dos notas en papel sellado (2), que contengan:

1.° Su nombre, apellido y domicilio, así como el del que le transfiere los derechos de que se haga mención en el título;

2.° La fecha y la naturaleza del título que se presenta, y cuando sea un instrumento público, el nombre del notario que lo ha autorizado;

3.° La fecha del registro;

4.° La declaración precisa de los derechos transmitidos;

5.° La fecha de la presentación de dichas notas, que será la de la inscripción (art. 47).

En la oficina donde se presentan estas notas, debe transcribirse su contenido en un registro á propósito y conservarse en la oficina una nota, enviándose la otra al Ministerio, poniendo á su pie: registrada en esta Prefectura dia.... tomo..... núm..... indicando el número de orden de las diligencias (art. 48, ley y 70 y 72, reglamento).

Debe también presentarse el documento de transmisión en virtud del cual se solicita el registro, y de esta presentación se extiende una diligencia en el mencionado registro, después de lo cual se restituye el documento á la parte, previa colocación del "visto para el registro„ (artículos 48 y 70 citados).

Llegada al Ministerio la nota enviada, éste debe inscribir la transmisión en el oportuno registro y debe ser registrada y conservada la nota.

Se hace un extracto del contenido de la nota que, apenas rea-

(1) No es así, según todas las leyes: por ejemplo, por el art. 22, ley boliviana, no puede el titular ceder la patente más que por documento auténtico, bajo pena de perder los derechos: argentina, art. 41 y uruguaya, art. 33, id. bajo pena de nulidad de la transmisión.

(2) Las *notas* son análogas á las previstas por los artículos 1.936, 1.937 y 1.987 del Código civil, sobre transcripciones é inscripciones hipotecarias.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

lizado el registro, se envía por el jefe del Negociado de Industria y Comercio á la *Gaceta Oficial* para que se inserte. Á tal efecto, el que presenta el título para registrar la transferencia, debe unir á las dos notas el recibo de cinco liras del recaudador del registro, para sufragar los gastos de publicación (art. 73, reglamento).

Puede suceder que los derechos de la patente se transfieran únicamente en parte, ó parcialmente á varias personas. En tal caso la ley, para asegurar mejor la percepción de las anualidades, ha dispuesto que no pueda procederse al registro del título si no se presenta al mismo tiempo el recibo de la entrega de una cantidad correspondiente á las restantes anualidades de tasa. Á su vez si se transmiten todos los derechos á una sola persona ó á varias personas colectivamente, no debe hacerse ningún pago, pues el adquirente particular ó los cesionarios colectivos se colocan en lugar del cedente en la obligación de pagar la tasa como una de las cargas de la transmisión, y en el segundo caso solidariamente (art. 49, ley (1).

141. Se desprende de lo expuesto que la eficacia de la transmisión respecto á terceros está subordinada:

1.º A la existencia del documento público ó privado del que resulte (2). El título no está sujeto al conocimiento de la Administración, pero su validez es supuesto indispensable para la adquisición de la patente que de él se deriva. Si estuviera afectado de nulidad, el registro no produciría efectos jurídicos, del modo mismo que la transcripción ó inscripción hipotecaria no concede valor al documento nulo en virtud del cual se haya realizado. Así, si un contrato no fuese válido por la incapacidad de una de las partes, no adquiriría validez porque se haya hecho el registro, no teniendo el funcionario público competencia para tal examen (números 118 y 119). Incumbe, sin embargo, al que impugna la validez del documento, suministrar la prueba de la incapacidad de quien transmitió á otros la patente (1). En fin, tanto los contratantes como los terceros pueden excepcionar la nulidad del documento de transmisión (2);

2.º Á la entrega de las anualidades por vencer, cuando se trate de una transferencia parcial. Disposición poco justificable, tanto más en Francia, en que el pago previo de las anualidades se impone en todos los casos. Se alega la dificultad de conseguirlo, especialmente si son varias las transmisiones parciales. Pero era solución más sencilla dejar al cedente la obligación del pago á medida de los vencimientos, salvo su regreso contra los causa habientes. Se evitaba un pago de cantidad tal vez elevada por una patente que acaso en seguida podrá dejarse caducar por su escaso valor. Por otra parte, los adquirentes tendrán todo el interés en ponerse á cubierto de caducidades pagando las anualidades siguientes á su adquisición. Así es que su pago previo no tiene razón que lo justifique ni en efecto se admitió tal prescripción en las otras leyes (3). Por lo demás, el registro equivocado no invalida la transmisión, salvos los derechos del erario para recaudar las anualidades, ó la caducidad de la patente cuando no se satisfaga la tasa anual;

3.º Á realizar el registro, que hace adquirir, *erga omnes*, fecha cierta á la transmisión y hace público á los terceros interesados quién es el actual titular de la patente. Hasta que aquél no se haya realizado, se considera la transmisión como no existente para los terceros. Una acción fundada en el derecho de patente no podría ejercitarse contra éstos sino por el titular aparente del privilegio. Pero la omisión no puede subsanarse de oficio. Por tanto, quien con conocimiento de causa contrate con el adquirente del privilegio no podrá prevalerse luego de la falta de registro de la transmisión para hacer anular el convenio ultimado por él libremente y estará por otra parte expuesto á las consecuencias de la ineficacia de la transmisión frente á otra adquisición posterior inscrita en forma regular. Tampoco los contratantes pueden valerse de la omisión, ni en sus relaciones (4) ni con relación á terceros que, sabedores del acto, hubiesen propuesto contra el adquirente una ac-

(1) Conf. ley francesa, art. 20; argentina, art. 41; tunecina, art. 14. Por el art. 22 guatemalteca, y art. 23 nicaraguaya, se debe indicar la persona obligada al pago de la tasa.

(2) Es notable el art. 21 de la ley australiana, según el cual puede transmitirse la patente endosando el título, firmando los contratantes; hecho esto puede el adquirente proceder á registrarlo. En cuanto á la transmisión al extranjero de patente concedida en Italia deberán observarse las formas requeridas por la ley, bajo la cual se realiza *(locus regit actum)*.

(1) Amar, ob. cit., pág. 89.

(2) Cas. Roma, 2 de Febrero de 1894, *Legge*, 1894, I, 366.

(3) También recientes congresos en Francia han hecho votos por la supresión del pago anticipado.

(4) Allart, *Brev. d'inv.*, II, núm. 185.—Pouillet, núm. 17.—Huard, II, pág. 231.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ción judicial; por ejemplo, la nulidad de la patente. En vano podría el demandado excepcionarles la irregularidad de su título para quedar fuera del pleito (1).

Ningún acto puede suplir al registro; por ejemplo: inserción de la transferencia en la hoja oficial de la provincia (2), depósito en la cancillería del tribunal, etc. (núm. 110), pues no se admiten equivalentes.

No está prevista la facultad de oposición al registro, tanto más cuanto éste no produce efectos si no es válida la transmisión, ni causa, por lo tanto, perjuicio á los derechos ajenos (3).

Acerca del término para efectuar dicha formalidad, la ley se remite al interés del adquirente, sabiendo bien éste que sin ella no podrá ejercitar acciones fundadas en el derecho de patente: por ejemplo, por su violación.

142. El registro está impuesto con relación á los terceros. Ahora bien, lo son:

1.° Todos aquellos que no intervinieron en el contrato de transmisión y, sin embargo, adquirieron derechos del privilegiado. Así, si el titular de la patente estipula dos documentos sucesivos de transmisión á favor de diversas personas, será preferido quien primero realiza el registro, aunque fuera su adquisición de fecha posterior;

2.° También el falsificador *(contraffattore)*, pues los términos de la ley son generales, y comprenden por lo tanto cualquier interesado en impugnar la validez de la transmisión, aunque no tenga derechos sobre la patente. Tal solución concurre asimismo á asegurar la finalidad de la ley sobre la publicidad de las transmisiones. Por esto el falsificador podrá oponer la no admisibilidad de la acción, de quien no se cuidó de registrar su adquisición, pues para él ésta no existe (4). No se sigue de ello, por otra parte, su impunidad, pues si la adquisición del tercero es ineficaz en sus relaciones con él, podrá la acción ser intentada útilmente en nombre propio por el titular de la patente, en el cual quedaron fijados los derechos derivados del privilegio, salvo la intervención en el pleito del adquirente (1).

(1) Pouillet, núm. 216.— Thirion y Bonnet, núm. 80.— Ap. Nancy, 14 de Noviembre de 1894, *Dalloz*, 1895, 2, 349.

(2) Amar, pág. 85.

(3) Bedarride, núm. 287.—Pouillet, núm. 230.

(4) Trib. Sena, 12 de Febrero de 1904, *Ann. d. comm.*, 1904, 98. — Contra Cas. Palermo, 5 de Mayo de 1894, *Foro It.*, 1894, I, 1.041.

143. El registro, en cuanto á su objeto, está regulado diversamente según los distintos sistemas legislativos.

En Francia queda limitado (art. 20) á la cesión de la patente, y de ahí, por el significado ordinario de la palabra, á la transmisión voluntaria é *inter vivos* de los derechos de patente; toda otra forma de transmisión queda excluída y sin embargo se la considera por los más como oponible á terceros (2): de lo que se sigue publicidad incompleta y mal organizada, no aplicándose á todo el estado civil de las patentes, especialmente á las sucesiones, prendas, licencias.

En los sistemas más perfectos (3) se hace mención en el registro de las patentes de todo cambio á que queden sujetas, no sólo de la transmisión verdadera y propia, es decir, del paso de uno á otro del derecho exclusivo, sino también de las subrogaciones y enajenaciones forzosas, de las prendas (4) y, por algunas leyes, también de las licencias (5), con lo que se impide que ciertos documentos, aun permaneciendo ocultos al público, puedan ser opuestos á los terceros, y por lo tanto que exista peligro de adquirir patentes ya enajenadas ó gravadas por cargas, además de las sentencias de nulidad de las patentes, de su caducidad, etc.

Nuestra ley se refiere á los documentos de transmisión (6); por

(1) Dufourmantelle, pág. 229.—Bosio, *Privat. ind.*, núm. 142.—Cottarelli, *Brev. inv.*, etcétera, en *Enciclop. Giurid.*, núm. 175.—Ap. Gante, 14 de Abril de 1904, *Pasicr. belge*, 1904, 2, 292.

(2) Couhin, II, pág. 265.—Mainié, I, núm. 1.568.—Huard, II, pág. 263.—Bonnet, *Un registre de l état civil des brevets* en *Revue internat. de la Propr. ind.*, 1903, 25.

(3) Por ejemplo, ley danesa, art. 21; inglesa, artículos 28 y 71; Estados Unidos, artículo 4.898; alemana, párrafo 19; japonesa, artículos 4.° y 42; noruega, art. 24; suiza, art. 9.° y 30; húngara, art. 41; australiana, art. 21; austriaca, artículos 23 y 45.

(4) Japonesa, norteamericana, suiza, inglesa, australiana y austriaca (en nota preced.).

(5) Norteamericana, suiza, húngara, austriaca, inglesa, australiana (véase notas preced.).

(6) Argentina, art. 41 (transferen.); uruguaya, art. 33, y guatemalteca, art. 22, ídem; chilena, art. 9.° (enajenación); brasileña, art. 3.°, párrafo 6.° (transferen. ó cesión); salvadoreña, art. 41 y rumana, artículos 14 y 22, íd.; belga, art. 21 (transferen. por acto entre vivos ó testam.); suecia, art. 12; tunecina, art. 14; turca, art. 25; rusa, art. 25 y nicaraguaya, artículo 22 (cesión); luxemburguesa, art. 13 (cambio en la persona del titular y cesión); española, artículos 93 á 96 (cesión y transferen.); portuguesa, artículos 32 á 34 (sucesión hereditaria y cesión); finlandesa, art. 19 (transferen. de derechos exclusivos sobre la patente.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

lo tanto también á las transmisiones forzadas, por ejemplo, en virtud de sentencia judicial. En la sucesión por causa de muerte el heredero está investido de los derechos hereditarios sin necesidad de registrar su cambio. Por lo demás, el registro está limitado al documento de transmisión, no á la transferencia en sí, aunque sea consiguiente á la sucesión testamentaria, pues si el testamento es un documento, sin embargo la sucesión no se abre como dependiente del acto sino por causa de muerte. Añádase que en los actos entre vivos puede hacerse necesaria la publicidad de la transmisión, para que quien se ha despojado de sus derechos no haga ulteriores transmisiones, pero esto no es ya posible en el caso de fallecimiento del titular de una patente. Esto no obstante podrá el heredero, mediante presentación de los títulos de los que nace su calidad, especialmente de la resolución del tribunal que acredite que pasan á él los derechos de patente, solicitar de la oficina de la propiedad industrial el registro de la transmisión á su nombre, si bien no es necesario (1).

También en Francia, donde se impone el registro sólo para la cesión, se estima lícito y no falto de utilidad, el registro de los demás documentos de transmisión (de que se ocupan los artículos 20 y 21), pues se establece así la persona del actual titular y queda éste en disposición de intervenir en autos, en la instancia eventual de nulidad ó anulación absoluta de la patente promovida por el Ministerio público (núm. 218) (2).

También la transmisión de la patente á una sociedad queda sujeta, en ciertos casos, á la formalidad del registro (núm. 34).

La división, sea la que quiera la causa de que proceda, tiene valor simplemente declarativo, y da por resultado que el codividente es considerado titular del privilegio desde el día en que tuvo principio la comunidad. No habiendo por esto transmisión de derechos, no se da lugar al registro.

La sentencia, que admitiendo la demanda de reivindicación subroga al inventor en los derechos de patente obtenida por otros, hace constar precisamente que el usurpador nunca adquirió sobre ella ningún derecho, y por lo tanto no ha lugar á ninguna retrocesión, y la sentencia subsiste y manifiesta su eficacia también res-

(1) Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*, pág. 264.—Seligsohn, *Patentgesetz*, página 240.—Amar, *Man.* cit., pág. 87.—Dispos. ic. minister. de 1885, inserta en el *Bollett. aff. propr lett. art. e ind.*, 1885, pág. 30. Contra Bosio, núm. 143.

(2) Couhin, II, pág. 267; ley francesa, art. 31 é italiana, art. 61.

pecto á los terceros sin necesidad de ninguna publicidad de registro (1).

La resolución del contrato de transmisión de la patente por falta de ejecución de las condiciones, y su nulidad por incapacidad de una de las partes ó por error ú otro vicio del consentimiento, dan por resultado que la enajenación se considere como no ocurrida nunca y la patente como nunca salida del dominio del vendedor; ni la una ni la otra pueden por lo tanto sujetarse á la formalidad del registro (2).

En cuanto al usufructo, á la prenda y á la licencia, véase los números 150, 151 y 154.

144. *c)* En la transmisión de un título válido, el adquirente es el causa habiente del privilegiado: le sustituye por lo tanto y entra á su vez en los derechos derivados de la patente, especialmente el de su ejercicio y de persecución de falsificadores, si está registrada la transmisión, pero con las obligaciones que incumben á los titulares de patentes, y entre ellas al pago de las anualidades, ó por entero ó en parte proporcional, según que se trate de adquisición total ó parcial (3).

Si en el juicio de falsificación se anulase el título, no se admitiría al que lo enajenó á impugnar la sentencia por medio de la oposición de tercero. Pero para evitar colisiones y posibles condenas del adquirente, que se convierten en perjudiciales al que enajena, puede éste reservarse en el contrato las facultades para intervenir en los pleitos á que puede hallarse expuesto el adquirente (4).

145. En la transferencia de la patente afectada de nulidad ó caducidad por causas anteriores al contrato, surge cuestión sobre la garantía del que enajenó. Sirven en la materia las siguientes reglas:

1.° En la transmisión á título gratuito, el donante, por disposición del art. 1.077 del Código civil, no está obligado á garan-

(1) Pouillet, núm. 290.—Huard, II, pág. 234; ap. Orleans, 21 de Enero de 1896, *Ann. Propr. Ind.*, 1896, 55.

(2) Huard, loc. cit.

(3) Esto sirve en las relaciones entre las partes, no respecto al Estado (núm. 140 en la f.)

(4) Pouillet, núm. 242 y 243.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tía con respecto al donatario por la evicción que éste sufra á causa de la nulidad de la patente (como, por ejemplo, si estuviese falta de las condiciones legales para obtener el privilegio), ó por cargas que existan sobre ella. Es, sin embargo, responsable en los casos previstos en dicho artículo, esto es, si la evicción depende del dolo ó de hecho personal, por ejemplo, por reticencias sobre la extinción ó nulidad de la patente, si el adquirente sufre evicción á consecuencia del juicio de nulidad ó anulación (1);

2.° En la transmisión á título oneroso se aplican los principios del Código civil sobre la prestación de garantía por evicción y vicios de la cosa enajenada (2). Como en los objetos materiales, surgirá aquí también la obligación de garantía por la evicción dependiente de falta de derecho del enajenante á la protección legal, ó por defectos del invento privilegiado.

En cuanto á la garantía para el primer caso, el vendedor será responsable por la no existencia jurídica del privilegio, como, por ejemplo, si estuviera sujeto á nulidad ó caducidad, porque éstas más bien que constituir defectos ó vicios que disminuyan la utilidad económica del invento, afectan al derecho mismo que el vendedor se había comprometido á transferir al comprador y que no existe porque el invento caído en el dominio público se ha convertido en *res in communi commercio*. Por esto el vendedor, no teniendo el exclusivo derecho de disponer del privilegio, se encuentra en la imposibilidad jurídica de cumplir la prestación prometida (3). No importa que la nulidad se subsane, según algunas leyes, después de transcurrido un cierto término (núm. 213), pues de hecho, antes de tal época el derecho del vendedor no existe, ni se sabe si la subsanación llegará á realizarse (4). Pero la nulidad ó caducidad de que se habla es únicamente la que pueda referirse al hecho del vendedor, lo que se verifica cuando las causas que le dan origen son anteriores á la transmisión.

(1) Bettelheim, pág. 265.

(2) Allfeld, *Komm. eowerbl. Urheber.*, núm. 6, párrafo 6.°, ley pat.—Kohler, *Handb.*, pág. 582.—Cottarelli, núm. 191.

(3) Kohler, *Handb.*, pág. 582.—Bedarride, I, números 289 y 352.—*Pandectes franç.*, véase cit. núm. 4.018.—Huard, II, pág. 244.—Lumbroso, *Garantia nella vend. e locaz. di dir industriali*, 1907, pág. 25.—Cas. Turín, 16 de Diciembre de 1904. *Giurispr. torin.*, 1905, 114.

(4) Es diversa en el caso de validez reconocida de las transmisiones y licencias á favor de terceros de buena fe (núm. 119).

El vendedor es responsable también cuando la patente exista, pero no pueda ser garantizada ilimitadamente, como si fuera dependiente de otra invención privilegiada, ó estuviera sujeta á restricciones por licencias ó prendas que la gravasen. La responsabilidad surge también si se trata de invento usurpado y el inventor despojado ha propuesto la reivindicación del correspondiente privilegio (núm. 234 y siguientes) (1).

El vendedor que haya dejado de manifestar, aunque sólo sea, una limitación de su derecho de patente de la que tuviera conocimiento, estará tenido á los daños. Si compete resolución del contrato ó simplemente reducción proporcional del precio, dependerá de la solución del punto de si las cargas que gravan la patente tienen ó no tanta importancia que la patente no corresponda ya á la idea por la que se adquiriría (2). En la primera hipótesis, el resultado es que la obligación no puede considerarse como cumplida; en la segunda, sólo parcialmente.

En cuanto á la garantía por el segundo caso, sirven las mismas razones que hacen responsable al vendedor por las faltas ó vicios de la cosa vendida. El comprador adquiere la cosa para servirse de ella; por esto el vendedor, que toma el precio como correspondencia de la idoneidad y valor de la cosa vendida, debe garantizar el uso presupuesto en el contrato. Lo mismo ocurre, por lo tanto, en el invento, del que debe el vendedor garantizar especialmente el valor industrial y los resultados prometidos, esto es, que se conseguirá el producto, y el empleo del procedimiento propio para obtenerlo, como están descritos en el título ó especificados en la descripción unida á la solicitud (3); si bien no garantiza el éxito fructuoso del invento, el resultado financiero de su ejercicio, que puede depender de múltiples circunstancias extrañas al vendedor (por ejemplo, crisis) ó del hecho personal del adquirente (su capacidad, condiciones financieras, etc.).

Estos principios no se aplican cuando las partes hayan pretendido ultimar un contrato aleatorio, especialmente insertando en él la cláusula "sin garantía„, con lo que la transferencia se realiza

(1) Allart, II, núm. 226.—Mainié, I, núm. 1.447.—Couhin, II, pág. 228.—Lumbroso, página 37.

(2) Isay, núm. 74 y siguientes, párrafo 6.°.—Kohler, pág. 585.—Seligsohn, núm. 4, párrafo 6.°.—Ap. Turín, 23 de Octubre de 1891, *Giurispr. it.*, 1892, 80: Arg., del artículo 1.492 y 1.493 Código civil.

(3) Picard y Olin, *Brev. d'invention*, 1869, núm. 550.—Seligsohn, núm. 4, *b*, párrafo 6.°

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

por todos respectos, ó sólo por ciertos puntos, á riesgo y peligro del comprador, según la extensión que se haya querido dar á aquella cláusula, quedando el vendedor obligado á garantizar en todo caso sus hechos personales (dolo, reticencias, etc.) según el derecho común (1). Viceversa, pueden las partes pactar una responsabilidad más rigurosa del vendedor; por ejemplo, convenir que éste tome la defensa del comprador contra las molestias ocasionadas por hechos de terceros (2).

146. Sobre la extensión de la obligación de garantía, especialmente por faltas ó defectos del derecho de patente, existe divergencia. Algunos, en vista de la naturaleza aleatoria de los títulos de patente, donde se conceden sin examen previo, distinguen las causas de nulidad ó anulación que resultan de vicios aparentes, y las dependientes de vicios ocultos. El comprador pudo tener en cuenta las primeras y examinarlas; debe, por lo tanto, tenerlas á su cargo sin garantía del vendedor. Esto ocurriría si la patente quedase anulada por insuficiencia de la descripción ó por inexactitud fraudulenta del título, ó se declarase extinguida por falta de pago de las anualidades, por tratarse de circunstancias exteriores que el adquirente puede fácilmente comprobar, el cual, por lo tanto, debe sufrir las consecuencias de su imprudencia. Caería entre ellas también la falta de novedad del invento, pues el dominio público pertenece á todos y se presume que cada uno lo conoce; así es que corresponde al adquirente asegurarse de la novedad del invento y de si éste ha sido ya objeto de patente ajena, todavía en vigor ó extinguida. Las segundas, por ignorarlas el vendedor y porque nada las pone de manifiesto, harían al vendedor prestar la garantía. Esto ocurriría si la patente hubiera caducado por falta de ejercitarla (3).

(1) Pouillet, *Brev. d'invention*, 1899, números 251 y 255.—Laurent, *Principes de droit. civ.*, XVI, núm. 113 (pero no puede seguirse á este escritor en la afirmación de que el vendedor tiene siempre que garantizar la existencia del invento privilegiado, no siendo aplicable con respecto al pacto el art. 1.542, Código civil).—Cas. francesa 25 de Mayo de 1869, *Dalloz*, 1869, 1, 367 (responsabilidad del vendedor por haber causado la caducidad de la patente importando á Francia objetos similares á los privilegiados).

(2) Cas. Turín, 22 de Junio de 1901, *Giurispr. Tor.*, 1901, 1.280.

(3) Pouillet, núm. 248 y siguientes.—Allart, II, núm 299. Esta teoría se desprende de la referente á la venta de los títulos de crédito y que declara nula, como afectada por vicio oculto, la venta de acción industrial sorteada ó de acción al portador creída enteramente liberada cuando no se hizo ninguna entrega, ó de un título al portador

Sin embargo, parece preferible, como más lógica y jurídica, la solución opuesta. El título afectado de vicios que conducen á su nulidad ó caducidad, es una apariencia sin realidad y puede considerarse que no tiene existencia ninguna y que no ha fundado ningún derecho, por lo que el contrato de transmisión queda sin objeto, y la obligación carece de efecto. La distinción entre vicios ocultos y aparentes no es apropiada al caso, pues la mayor parte de los vicios considerados como aparentes son causa de nulidad de la patente por vicio del consentimiento, es decir, por error sobre las cualidades esenciales del invento, pues priva á éste del carácter en cuya virtud únicamente se prestó el consentimiento, por lo que aquí se ensancha más la responsabilidad del vendedor. Añádase la imposibilidad ó extrema dificultad de comprobar los pretendidos vicios aparentes, pues muchos inventos que prometen bastante, considerados en detalle, en la descripción, resultan luego impracticables cuando se llevan á la práctica en un establecimiento (1). El carácter aleatorio de la patente es meramente de hecho, común á muchos contratos, pues se refiere únicamente al resultado fructífero del invento, no también á su validez, que depende de condiciones legales no susceptibles de apreciación. En consecuencia, no puede el vendedor librarse en ningún caso de la obligación de garantía (2).

147. El incumplimiento de la obligación por parte de uno de los contratantes autoriza al otro, á cuyo favor se estipuló la obligación, á provocar la resolución del contrato y la condena al resarcimiento de los daños, aplicando el derecho común.

No se presentan dificultades cuando el que no cumple sea el comprador, por no haber pagado el precio, pues el vendedor tendrá derecho de alegar la resolución del contrato, según los artícu-

que sufre oposición. (Wahl, *Tr. des titres au porteur*, 1891, núm: 1901.—Bruschettini, *Tratt. dei. tit. al portatore*, 1897, pág. 441; Ap. Gante. 21 de Mayo de 1904, *Pasicr. belge*, 1904, 2, 347), si bien se trata de otros tantos casos de inexistencia del derecho que debía transmitirse.—Fubini, *Teoria dei vizi redibitori*, 1906, pág. 117.—Lumbroso, página 56.

(1) Así el Trib. de Lyon, contra la opinión indicada en nota preced., considera oculta la falta de valor industrial ó de novedad del invento: sentencia de 1.° de Abril de 1913, *Annales dr. comm.*, 1904, 98.

(2) Thirion et Bonnet, núm. 85.— Amar, en *Legge*, 1904, pág. 2061.— Dina, *Cessione di brevetto nullo nei rapp. fra cedente e cessionario*, en *Filangieri*, 1906, pág. 81 y siguientes.—Lumbroso, pág. 17.—Ap. París, 25 de Marzo de 1893, *Rev. de dr. ind.*, 1894, 13; Cas. Roma, 31 de Diciembre de 1903, *Giurispr. It.*, 1904, I, 315.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

los 1.165 y 1.512 de Código civil, ó reclamar el pago. Otra cosa es si el incumplimiento es del vendedor que deja de cumplir su obligación de garantía. Sin embargo, estimamos que habiendo el comprador pretendido adquirir un derecho exclusivo que no existe cuando el título no es válido, le corresponde el derecho de provocar la declaración judicial de nulidad del título, aunque sea en vía de excepción, como medio de defensa contra la acción principal de pago del precio. Y también podrá ejercitar la acción de resolución, no sólo cuando se haya realizado la evicción y se le haya privado de toda ó de parte de la cosa vendida, es decir, del ejercicio del invento, sino también sin esperar la decisión sobre la nulidad ó caducidad, especialmente cuando la evicción sea indiscutible, como, por ejemplo, si la anterioridad de patente ajena es de tal modo cierta que no se pueda ejercitar lo que forma objeto de la adquisición de la patente sin incurrir en responsabilidad por falsificación, con el consiguiente efecto de ver que se le opone y declara la nulidad del título. Como el comprador que contó con un derecho exclusivo de patente, debe de hecho dejar que la disfruten concurrentes contra los cuales está desarmado, no le quedará, cuando venga á conocer el defecto sustancial ó de forma de aquélla, otro camino más que intentar contra el vendedor la acción de nulidad de la patente y la resolución del contrato, aun cuando no exista evicción en el verdadero sentido jurídico (1).

Nadie más que el contratante tiene derecho á valerse del incumplimiento del contrato. Así el falsificador, acusado por el adquirente, no podría oponerle la resolución del contrato por falta de pago del precio, pues la transmisión es válida respecto á él desde el momento del registro y subsiste como á tal mientras no haya sido anulada á instancia del vendedor.

148. El resultado de la acción de garantía por evicción ó por vicios del título es diverso según su entidad, sobre todo según que existan los términos de la *actio redhibitoria* ó de la *quanti minoris* (Código civil, artículos 1.486, 1.492 y 1.501.)

(1) Vivante, *Tratt. dir comm.*, primera edición, III, núm. 1.131.—Dina, loc cit., página 81.—Amar, en *Legge*, 1904, 2.061.—Vidari, *ivi*; 1904, 2.417.—Cas. Roma, 31 de Diciembre de 1903, *Giurispr. it.*, 1904, 1, 915; Ap. Casale, sentencia en nota y siguientes; Ap. Lieja, 12 de Julio de 1899, *Propr. ind.*, 1900, 150.—Contra, en el sentido de la necesidad del concurso de una evicción, Cas. Turín, en nota y siguientes; Cas. Roma, 21 de Mayo de 1904, *Riv. dir. comm.*, 1904, 227; Trib. Limoges, 18 de Mayo de 1900, *Annales dr. comm.* 1900, 453; Trib. fed. suizo, 20 de Septiembre de 1902, *Journ. dr. int. pr.*, 1905, 739.

1.° Consecuencia inmediata de la primera es la resolución del contrato de transmisión y la restitución del precio de adquisición junto con los intereses por una parte, y la retrocesión de la patente por la otra.

En cuanto á los efectos en lo pasado, mientras la resolución á causa de caducidad no tiene eficacia retroactiva, pues la transmisión ha producido sus efectos y la patente viene á extinguirse sólo desde el día del acontecimiento ó de la sentencia (núm. 195), es diferente en la resolución por su nulidad, porque la transmisión carece de objeto, y el contrato queda reducido á nada, como si nunca hubiera sido ultimado. Debería seguirse de esto que todas las prestaciones efectuadas por el adquirente estén sujetas á restitución y le competa el derecho al reembolso del precio íntegro, aun cuando la nulidad se haya declarado mucho tiempo después de la transmisión y haya en el intervalo disfrutado del invento.

Algunos opinan que, no obstante la ficción de la retroactividad, es indiscutible el hecho de que la protección legal ha existido y que el comprador ha gozado de todos los derechos que podía pretender, válida ó no la patente, y por lo tanto, no es justo ya que debe al privilegiado la fuente de los lucros percibidos, adquiera por sí solo, en detrimento de aquel sin el cual no los habría realizado, que deba por lo tanto el magistrado eximir al que enajenó de la restitución total del precio cuando pruebe que el adquirente ha realizado beneficios más ó menos importantes practicando el invento (1). También nuestra jurisprudencia y la francesa tienden á rechazar en el asunto las consecuencias rigurosas de la retroactividad y á restringir los efectos de la nulidad sólo al porvenir (2).

Á nosotros nos parece, sin embargo, preferible la opinión contraria, según la cual no corresponde al vendedor el derecho de deducir del precio que debe restituir las utilidades alcanzadas por el comprador por el goce de hecho de la patente. Ciertamente el uso de una patente nula no es más que el ejercicio de la facultad que

(1) Allart, *Brev. d'inv.*, I, 1896, núm. 242.—Renouard, *Brev. d'inv.*, 1865, núm. 167.—Pouillet, id., núm. 266.—Seligsohn, núm. 11, párrafo 6.°.—Isay, pág. 199.—Munk, *Patentr. Lizenz*, 1897, pág. 148 y siguientes.—Cottarelli, núm. 212.—Amar, pág. 91.

(2) Thirion y Bonnet, números 86 y 160 y sentencias cit.—Cas. francesa, 16 de Diciembre de 1891, *Sirey*, 1906, 1, 486; Ap. Turín, 27 de Octubre de 1891, *Giurispr. It.*, 1892, 2, 80 (considera obligado al que enajena á restituir no todo el precio, sino una parte proporcional á la duración de la patente que llega á faltar por la anulación). Cas. Turín, 21 de Febrero de 1902, *Giurispr. tor.*, 1902, 453 (sobre el asunto de que se trata Casale, en la nota siguiente).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

corresponde á cualquiera de sacar provecho de un invento de dominio público. La circunstancia de que la patente no fué objeto durante cierto tiempo de oposición á causa del error acerca de su validez, no tiene en verdad por resultado el conceder al pretendido inventor los mismos derechos que si obtuviera el privilegio en forma regular, mientras falta absolutamente la cosa objeto del contrato. El vendedor no ha hecho disfrutar al comprador ninguna ventaja que éste no poseyera ya, nada se añadió á su derecho por la transmisión de un privilegio inexistente, ni por lo tanto se justifica la pretendida deducción, del precio de enajenación, de los beneficios realizados. La opinión opuesta no es más que un avance de la teoría de los privilegios, según la cual, la declaración de nulidad de la patente no representaba más que una revocación de la concesión del Estado, no una manifestación de la ineficacia jurídica del título (1) (núm. 158).

2.º Es consecuencia de la acción *quanti minoris* la reducción del precio de transmisión de la patente, y por lo tanto, su restitución parcial. Cuando en la nulidad parcial de un certificado, la parte anulada sea accesoria y lo que queda haya sido objeto principal del contrato, no podrá el comprador pedir la resolución de éste. Á su vez el tribunal, aun declarando la nulidad de la patente, podrá considerar firme el contrato, concediendo una disminución de precio proporcionada á la parte de la patente puesta fuera de comercio.

SECCIÓN CUARTA

Usufructo y prenda de la patente.

149. Eficacia real de su constitución.—150. Usufructo.—151. Prenda. 152. Embargo y ejecución de la patente.

149. La libre transmisión de la patente comprende la facultad de constituir ciertas cargas sobre el privilegio, las cuales, por su eficacia real, la siguen en las sucesivas transmisiones, en la misma forma que los derechos reales.

Tales concesiones se refieren esencialmente á la transferencia del derecho de ejercicio exclusivo del invento, no del derecho de

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 591.—Allfeld, pág. 118.—Huard, II, pág. 247.—Vivante, ob. cit., III, núm. 1.131.—Lumbroso, pág. 74: Ap. Casale, 14 de Octubre de 1902 *giurispr. tor.*, 1902, 1.356.

su disposición que queda al privilegiado *(usufructo)*, ó la constitución de un gravamen sobre el derecho de disposición de la patente, como acto preparatorio de la transmisión voluntaria ó forzada de ambas facultades *(prenda)*.

Que se trata de derechos análogos á los derechos reales, aunque concernientes á bienes inmateriales, está reconocido por diferentes leyes modernas (números 15, 116 y 143) y sobre todo por la austriaca, inglesa y suiza, las cuales estiman que puede la patente ser objeto de prenda y de otros derechos reales, cuya adquisición es eficaz con respecto á terceros, inscribiéndola en el registro de las patentes, de manera que quien adquiere la patente toma sobre sí las cargas que la gravan.

150. El usufructo de una patente no es un mero derecho de obligación contra el titular de ella, porque atribuya al usufructuario las utilidades derivadas del ejercicio del invento, sino un derecho de ejercicio exclusivo de la misma, valedero también con respecto al privilegiado, que queda excluído de su disfrute económico, salvo la prestación contraria por tal concesión y quedándole reservada la nuda propiedad, la esencia del derecho inmaterial.

El usufructo comprende todas las formas de realización de la patente, es decir, la creación de los productos, su enajenación y el uso del invento. Se entiende que los productos, una vez fabricados por efecto de aquel ejercicio, son mera propiedad del usufructuario y le corresponden definitivamente, aunque con el transcurso del tiempo llegue á cesar el usufructo.

El usufructuario puede practicar por sí mismo el invento ó valerse de terceras personas. Puede, por lo tanto, conceder licencias que tienen vigor mientras dura el usufructo, con el efecto de que el ejercicio del invento por parte del que obtiene licencia representa el ejercicio del derecho de usufructo, esto es, el simple disfrute, el uso de la patente. Puede á su vez transferir á otros su mismo derecho de usufructo, poniendo en su lugar y vez al cesionario revestido *erga omnes* de sus derechos. En el primer caso el usufructuario conserva siempre el derecho de usufructo y queda obligado con respecto al titular de la patente, pues no pierde su calidad, en el segundo á su vez no conserva ya tal calidad que se transmite al cesionario (1).

(1) Ricci, *Corso dir. civ.*, II, núm. 157.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

El usufructuario está obligado á todas las cargas y gastos anuales de la patente (art. 506 del Código civil), que constituyen, durante el tiempo de su derecho, un gravamen normal de su disfrute. Sin embargo, esta solución no se aplica al pago de las anualidades, cuya satisfacción es condición para la existencia de la patente. Es lógico, en efecto, que quien concede á los demás el ejercicio de ésta, si quiere sacar una ventaja de su transmisión, deba garantizar al adquirente la existencia continuada del derecho de ejercicio mientras dure el contrato, y por lo tanto acudir al pago de las anualidades necesarias para que continúe la vida de la patente (1).

Otra obligación del usufructuario es la de ejercitar el invento en forma compatible con el mantenimiento y conservación del derecho de patente (art. 477 del Código civil), y por ello de cumplir las obligaciones á que se subordina la existencia en vigor del privilegio; por ejemplo, practicar el invento en los límites de tiempo necesarios para impedir la caducidad por no ejercicio.

El usufructo como forma de transmisión limitada, cuando haya sido registrado, tendrá eficacia contra los terceros, especialmente los sucesores del que lo ha constituido. Corresponde, por lo tanto, al usufructuario el ejercicio de las acciones judiciales contra las violaciones de la patente cometidas durante el usufructo, aun cuando se ejerciten las acciones después de su extinción, pues el derecho á los daños, una vez adquirido, sobrevive á la cesación de dicho usufructo (2).

La patente adquirida por menores de edad sujetos á la patria potestad hace surgir el usufructo legal en favor del padre revestido de tal poder. Pero á causa de la duración temporal del privilegio, puede suceder que la patente se extinga aún antes que el usufructo, caso en el cual los hijos no obtendrían ninguna ventaja. Para subsanar este inconveniente y asegurar á los interesados una equitativa repartición de las utilidades del invento, se propuso una distinción, esto es, que el usufructuario disfruta la patente por medio de otros (por ejemplo, por licencias), ó la ejercita personalmente. En el primer caso, los derechos del hijo se ejercitarían sobre el precio de la concesión, quedando al padre el goce de los intereses. En el segundo concedería el juez una cuota de utilidades al padre,

(1) Conf. trib. Sena, 17 de Enero de 1903, *Ann. dr. comm.*, 1903, 88. Contra Bettelheim, pág. 248.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 503; Ap. Rouen, 2 de Febrero de 1869. Sirey, 1869, 2, 300.

en compensación de su gestión de la empresa, y una cuota al hijo como nudo propietario de la patente (1).

Pero dicha solución está en contradicción con la noción del usufructo, el cual representa un derecho sobre la patente, no un derecho sobre su valor, es decir, sobre el capital que pueda sacarse del disfrute de la misma por toda su duración, y también sobre los frutos, salva la restitución del capital al término del usufructo. Esta forma no la desconoce el legislador (Código civil, art. 483), pero ocurre únicamente en las cosas fungibles, de las que el usufructuario adquiere no puramente un derecho real, sino la misma propiedad, con obligación de pagar su valor al vencimiento. Es verdad que la invención, transcurrido un cierto término, no es ya un bien que corresponde al particular, por lo que su disfrute tiene consecuencias diferentes del caso de la propiedad ordinaria, la cual se conserva sin alteración mientras aquélla va poco á poco desapareciendo. Sin embargo el derecho de usufructo lleva consigo, por su esencia, un goce temporal que es de la misma naturaleza, tanto si se trata de un bien de duración limitada, como de derechos perpetuos, y no puede sujetarse á diferente trato según los casos (2).

El derecho de usufructo se extingue al transcurrir el término por el que se estableció, por muerte ó por renuncia del usufructuario.

Estas causas envuelven también la extinción de la cesión del usufructo, pues el cesionario adquiere el mismo derecho, no un derecho nuevo, de manera que, cesado el derecho del cedente, desaparece el del cesionario (3).

151. El carácter patrimonial de la patente y su libre transmisibilidad permiten que pueda el privilegio, como todo otro mueble, ser objeto de prenda (núm. 16) (4). Se constituye válidamente este

(1) Blanc, *Contrefaçon*, 1855, pág. 505.—Picard y Olin, núm. 459. — Dufourmantelle, pág. 229; Trib. Grenoble, 29 de Enero de 1851, cit. por Blanc; ley brasileña, art. 8.° y reglamento, art. 17 (estimación del valor de la patente, teniendo en cuenta la duración del usufructo, y entrega de tal valor al propietario de la patente).

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 499.

(3) Ricci, II, núm. 161.

(4) Kohler, pág. 529 (y jurisp. inglesa y americana, citadas).—Isay, pág. 193.—Seligsohn, núm. 12, párrafo 6.°.—Pouillet, núm. 201.—Allart, II, núm. 166.—Boutaud, *Nantissement des brev. et marq.*, en *Rev. gén. de la propr. ind.*, 1905, pág. 101 y siguientes.—Boutaud y Chabrol, *Tr. des fonds de commerce*, 1905, núm. 324 (especialmente en caso de empeño de una empresa comprendiendo todos sus diversos elementos, entre ellos las marcas, patentes y dibujos industriales).—Lyon-Caen y Renault, *Tr. droit commer-*

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

vínculo observando las formalidades de los artículos 1.878 y siguientes del Código civil ó de los artículos 454 y siguientes del Código de Comercio, según que se trate de materia civil ó mercantil. Pero el privilegio no queda asegurado si el título de la patente, es decir, el certificado que la consagra, no se entrega y queda en posesión del acreedor ó de un tercero elegido por las partes (artículo 1.882). Mas no es necesaria notificación á los terceros, por ejemplo, á la administración de las patentes, pues el certificado no es un crédito. Tampoco está prescrita la formalidad del registro para que la prenda pueda oponerse á los terceros (núm. 143), por no llevar consigo ninguna transmisión actual de la patente (pues el deudor es siempre el titular) sino sólo la constitución de un derecho real sobre la misma (1). Por otra parte, las condiciones que deben observarse para su eficacia bastan para garantir los intereses de los terceros, especialmente de los sucesores del privilegiado.

El empeño de la patente no se identifica con el empeño de los objetos, pues no confiere al acreedor derecho alguno sobre los productos, pudiendo éstos corresponder á quien los haya fabricado fundándose en un contrato de licencia sin que entren en el patrimonio del titular de la patente. Tampoco debe considerarse empeño del crédito que tiene el privilegiado contra el concesionario de la licencia, dada la incertidumbre de la medida de la prestación contraria de éste, que varía según la importancia de la venta, la existencia de otro interés del acreedor pignoraticio á prestaciones del que tiene licencia no evaluables en dinero, como (si se estipuló así en el contrato de licencia) exponer públicamente, ó expedir á título de reclamo, cierto número de productos para aumentar la venta, y la posibilidad de un empeño de la patente sin que ni aun se haya intentado el ejercicio del invento ó consentido ninguna licencia.

El derecho del acreedor á la conservación de la patente que se tiene en prenda legítima, su acción para obligar al deudor al ejercicio de la patente á fin de que ésta no se extinga, sea concediendo licencias, sea disfrutando directamente la invención, tal vez con dinero anticipado por el primero. Si la patente se practicara sólo parcialmente, podría el acreedor, por igual motivo, reclamar su ejercicio total.

cial, III, 3.ª edición, núm. 283; Trib. fed. suizo, 12 de Abril de 1900, *Propr. ind.*, 1902, 58 y siguientes.—Cottarelli, núm. 168 y siguientes.—Vivante, III, núm. 1.243; ley alemana, párrafo 6.º; suiza, art. 9.º y 30; austriaca, art. 19; noruega, art. 3.º; danesa, art 3.º; rumana, art. 14; japonesa, art 4.º; norteamericana, art. 4.898; inglesa, art. 71; australiana, art. 21.

(1) Robolski, ob. cit., pág. 135.—Allfeld, núm. 5, párrafo 6.º.—Seligsohn, núm. 8; párrafo 19.—Pouillet, núm. 201.—Couhin, II, pág. 266.—Huard, II, pág. 235.—Cottarelli, número 168. Imponen el registro austriaca, art. 23; japonesa, art. 4.º; norteamericana, artículo 4.893, inglesa, art. 71; mejicana, art. 37; australiana, art. 20.

La prenda puede también constituirse de manera que corresponda al acreedor el ejercicio de la patente. En tal caso estará obligado á llevar á la práctica la empresa y á dar cuenta de ella y deducir las utilidades sobre su propio crédito, sin que el deudor pueda participar en medida alguna de las utilidades de la producción (1).

La realización de la prenda puede ocurrir ó por acuerdo especial entre acreedor ó deudor privilegiado, en el sentido de que la patente sea enajenada por precio establecido ó que deba determinarse por peritos; ó en virtud de sentencia de condena del deudor y por medio de ejecución forzosa; ó, cuando se trate de materia mercantil y no existan pactos especiales para diferente manera de venderla (artículos 68, 363 y 458 Cod. com.), mediante venta en pública subasta por medio de funcionario público autorizado para esta clase de actos. La sentencia ó documento de venta se registra (núm. 143).

152. La naturaleza patrimonial de la patente hace al derecho sobre el invento capaz de ejecución forzosa, no sólo cuando se ha concedido el certificado, sino desde el instante en que se presentó la correspondiente solicitud (núm. 81). Por esto las patentes forman un elemento de la masa en la quiebra y se sujetan á la ejecución general propia de tal procedimiento aunque se trate de patentes obtenidas por el quebrado en el extranjero, ó de privilegios conseguidos en el Estado en caso de quiebra en el extranjero, salvo en ambos casos el apremio según las formalidades de las leyes territoriales (núm. 17) (2).

Sin embargo, la ley no ha organizado formas especiales para el embargo y ejecución forzosa. En Francia algunos opinan que es aplicable al embargo del título en poder del deudor; pero es camino prácticamente ineficaz, siendo fácil al privilegiado ocultar ó

(1) Isay, núm. 50, párrafo 6.º; Ap. Mil., 28 de Mayo de 1903, *Monit. Trib.*, 1903. 717.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 529.—Isay, párrafo 6.º, núm. 51.—Petersen y Kleinfeller, *Concursordnung*, 1900, párrafo 1.º, núm. 4.—Pouillet, núm. 202.—Mi *Tratt. del fallim.*, II, 1904, páginas 12 y 506.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

destruir aquel título ó hacerse conceder un duplicado. Otros tratan del embargo en poder de terceros, la Administración, en cuanto se trata de un derecho mobiliario incorporal del cual se encuentra el título constitutivo en manos del Estado, en los archivos del Ministerio. Pero dicho sistema es ilógico, pues el ministro competente nada debe al privilegiado ni ninguna declaración ha de hacer en el asunto (1).

En nuestro concepto el principio que considera, para ciertos efectos, localizada la patente en el domicilio del titular (núm. 17) debe hacer preferir el embargo al deudor, pero no limitado á la aprehensión material del título, si es posible, sino completado por la prohibición al poseedor de la patente de disponer de ella. La participación á la Administración del embargo realizado autorizaría la denegación de registro de toda enajenación subsiguiente del privilegio. De todos modos, al peligro de que el deudor en posesión del certificado lo transfiera, acude la acción de que trata el artículo 1.235 del Código civil, esto es, la revocación de las transmisiones realizadas en fraude de los derechos del acreedor.

Cualquier procedimiento que se siga, el resultado será la adjudicación de la patente al mejor postor.

SECCIÓN QUINTA

Licencia.

153. Valor puramente personal de la concesión de licencia.—154. A quién compete concederla.—155. Efectos de la licencia.—156. Limitaciones contractuales de la concesión.—157. Extensión de las facultades normales del autorizado.—158. Obligación de garantía del que concede la licencia.—159. Transferencia ulterior de la licencia.—160. Si corresponden al autorizado las acciones de nulidad ó de falsificación.—161. Obligaciones del que posee la licencia.

153. La transmisión del privilegio lleva consigo el paso al adquirente de las dos facultades inherentes al privilegio, es decir, el derecho de llevarlo á la práctica y el de disposición, cuando es ilimitado, ó únicamente de la facultad de ejercicio ó de disposición cuando es limitado (números 139 y 149 y siguientes).

(1) Véase sobre el asunto: Couchin, II, pág. 84.—Allart, II, núm. 168.—Pouillet, número 202.—Cottarelli, núm. 169.

Pero al conceder licencias se crea únicamente un derecho personal de ejercicio del invento, sin transmisión alguna de derecho sobre la patente, de donde se desprende que el ejercicio del que tiene licencia no es á título exclusivo, y puede el titular de la patente conceder al mismo tiempo, ó sucesivamente, otras licencias, en el mismo territorio ó para la misma forma de ejercicio, sin que la concesión hecha á uno pueda oponerse al otro aunque haya obtenido posteriormente la licencia.

Como la concesión de licencia tiene eficacia puramente obligatoria, se sigue que la concesión del derecho de ejercicio del invento no implica transmisión de parte del derecho de patente; no tiene, por lo tanto, efectos reales capaces de que la licencia envuelva una limitación de aquel derecho, á la manera misma del derecho del primer ocupante ó del derecho de servidumbre sobre derechos reales, y de poder el autorizado, en cuanto al ejercicio de la patente, considerarse como á sucesor legal del titular de aquélla (1). A su vez la licencia representa una especie de locación (2) y, en el silencio de nuestra ley, se deberán seguir los principios que no se opongan á alguno de sus caracteres particulares; por ejemplo, sobre la facultad del privilegiado de conceder el número de licencias que le parezca (3).

El carácter obligatorio de la licencia se manifiesta, ante todo, en cuanto á la extensión de la forma de ejercicio, es decir, á su contenido; por ejemplo, para fabricación, venta, uso; ó en cuanto al tiempo ó lugar á que se limita el ejercicio. Además, á estas condiciones se añaden otras en los contratos, sobre la especie, el modo de venta, sobre el precio, sobre la vigilancia del titular de la patente, etc. Ahora bien; no existe duda de que dichas cláusulas no tienen tanta eficacia real que envuelvan limitación del derecho absoluto de ejercicio, puesto que constituyen meras obligaciones

(1) Kloeppel, *Der Licenzvertvag*, 1896, pág. 25.—Munk, *Patentrechtliche Licenz*, 1897, pág. 18.— Dufourmantelle, pág. 217 y siguientes.— Pouillet, núm. 274. Contra Isay, número 21 y siguientes, párrafo 6.° — Kohler, *Handb.*, pág. 508. — Kent, *Patentgesetz*, I, 1906, pág. 652.

(2) Huard, II, pág. 249. — Vidari, III, núm. 2.210. — Cas. Roma, 3 de Marzo de 1902, *Foro It.*, 1902, 1, 619; Ap. Mil., 26 de Abril de 1901, *Foro It.*, 1901, 1, 1.287.

(3) Munk, ob. cit., pág. 21.—Allfeld, núm. 9, *b*, párrafo 6.°— Seligsohn, núm. 6, párrafo 6.°—Pouillet, núm. 280.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

contracturales del que obtiene la licencia para realizar un determinado hecho (1).

Las condiciones en que se concede la licencia hacen de ella á veces una verdadera venta, debiendo atenerse para la calificación del contrato más á su contenido que á las palabras empleadas para denominarlo. Por ello la transmisión del derecho de ejercicio exclusivo de un invento en un determinado territorio no constituye un simple derecho de licencia, sino una enajenación verdadera y propia de la patente, con relación á la localidad á que se refiere la transferencia (2).

A medida que se generaliza el uso de las licencias, se ha hecho menos frecuente también la enajenación de las patentes, por el hecho de que la transmisión debe constar en documento escrito y ser registrada, para hacer fe con relación á terceros, y en todo caso, según ciertas leyes, acompañada de la prueba del pago anticipado de las anualidades por vencer (núm. 140), mientras la licencia puede concederse válidamente aun de palabra, sin publicidad alguna y sin pago de tasas. La licencia es, pues, el mejor medio para sacar del invento propio las ventajas económicas de que es susceptible.

154. El derecho de conceder licencias corresponde al titular de la patente, á aquel que haya adquirido el derecho absoluto sobre ella y también al que únicamente posea el derecho exclusivo de ejercicio, como ocurre con el usufructuario (3), ó al que disfruta una licencia exclusiva (núm. 157). Corresponde también al copartícipe de la patente (números 30 y 31). El inventor aún no provisto de título, puede conceder licencia para su invento que ha de llevarse á la práctica como secreto de fábrica; pero aquélla se extiende á la patente cuando sea concedida.

La concesión de la licencia se efectúa ordinariamente por medio de contratos, y según las reglas ordinarias como se ultiman. Á menudo dependen de ofertas *ad incertam personam*, al público, en el sentido de que quien cumpla las condiciones correspondientes hechas públicas por la inserción en periódicos ó por otro medio de publicidad; por ejemplo, mediante envío de una cantidad determinada al titular, etc., se considere autorizado para usar de la patente en calidad de poseedor de licencia (1).

(1) Isay, núm. 13 y siguientes, párrafo 6.°

(2) Pouillet, núm. 276. — Dufourmantelle, pág. 237 y siguientes. — Cottarelli, número 214.

(3) Hermann, *Niessbrauch u. Pfandrecht an einem Patentrecht*, 1900, pág. 37.

Generalmente no se prescribe ninguna formalidad para la eficacia de las licencias entre las partes. De ahí que ésta puede resultar también de la correspondencia cambiada entre ellas, así como de acuerdos verbales (2) ó de la ejecución de la proposición por parte del que la acepta, etc.

En las relaciones con terceros, para asegurar fecha cierta al contrato y hacer que éste pueda oponerse á los causa habientes del titular, á los cuales se les transfiera posteriormente el privilegio, acuden ciertas leyes prescribiendo la inscripción de la concesión en el registro de las patentes (3). Nuestra ley no lo dice así (número 143), y como quien concede licencias no se despoja del derecho sobre la patente, no realiza ninguna transferencia, no será necesaria la inscripción en el registro para que el contrato de licencia pueda tener efecto aun con respecto á terceros. Ahora bien; precisamente en el sistema de las leyes (la nuestra, la francesa, alemana, etc.) que no prescriben que se registre la licencia, se discute si, suministrada la prueba de que la misma es anterior á la transmisión de la patente, por resultar de escritura de fecha cierta (Código civil, artículos 1.320 y 1.327), se puede oponer al adquirente que ignorase su existencia. Nos parece preferible la afirmativa (4), no puramente por analogía á lo que se verifica en la locación, pues las disposiciones de los artículos 1.597 y 1.598 de Cód.-go civil, son una desviación de los principios comunes, introducida para tutela de la agricultura, sino porque frente al interés del cesionario de buena fe, que en la fijación del precio de adquisición tiene en cuenta el hecho de tener que disfrutar él solo la patente, está el interés primordial del que posee licencia para que la con-

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 512.—Mertz, *Patentrechtliche Licenz insb. der Licenzzwang*, 1907, pág. 21.

(2) Trib. com. Zurich, 7 de Julio de 1897, *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, III, 115.

(3) Se refieren á la licencia, pero sin indicar ninguna regla, ley boliviana, art. 21; ecuatoriana; art. 21; peruana, art. 12; rumana, art. 14. Á su vez por el art. 9.°, 2.° párrafo, suiza; austriaca, artículos 23 y 45 (números 119 y 233); húngara, art. 41; inglesa, art. 23; australiana, artículos 20 y 21; norteamericana, art. 4.898, se necesita el registro de la licencia para que tenga valor contra terceros.

(4) Kohler, pág. 598.—Isay, núm. 94, párrafo 6.°—Seligsohn, núm. 8.°, párrafo 19.—Couhin, II, pág. 268.—Pouillet, núm. 279.—Allart, II, núm. 249.—Huard, II, pág. 256.—Bosio, núm. 141.—Cottarelli, núm. 214 y siguientes.—Amar, pág. 88.—Vidari, III, número 2.211.—Cas. Turín, 18 de Agosto de 1886, *Foro It.*, 1886, 1, 1.099. Contra ap. Brescia, 7 de Abril de 1887, *Foro It.*, 1887, 1, 612.—Cas. Turín, 19 Julio de 1889, *ivi*, 1890, 1. 77 (si se ha impuesto la observancia de la licencia al tercero en contrato).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

cesión continúe y no queden destruídas las empresas, sociedades, establecimientos, etc., creados para la producción, y también el del público que encuentra mejor satisfacción de sus necesidades en la realización del objeto de la patente por parte del que obtiene licencia, lo que sería imposible si éste se hallase en peligro de perder su derecho. Las sorpresas á que pueda encontrarse expuesto el adquirente por tal solución, son fácilmente reparables con oportunas cláusulas en el contrato y por el ejercicio de la acción en resolución del mismo, reducción del precio y resarcimiento de los daños contra el que hizo la enajenación.

155. Los efectos de la licencia son diferentes de los derivados de enajenación de la patente, pues no se confiere ningún derecho sobre ella y únicamente se concede al que obtiene licencia la facultad del ejercicio del invento, sin perjuicio del derecho del privilegiado de conceder también licencias á otros (núm. 153).

En cuanto á la extensión de los derechos del que posee licencia, deberá atenerse al contrato. Si éste concede el derecho de ejercicio sin limitaciones, ó si las restricciones no resultan de la intención, aunque tácita, de las partes, se entenderá que corresponde al autorizado toda forma en que pueda ponerse en práctica la patente, y también no sólo la fabricación sino la venta, la exposición para la venta, ó sea el comercio del producto. Además no estará impedido, el que tenga licencia, para aumentar su producción ó crear nuevos establecimientos, siempre que se trate del mismo productor, de la misma persona del autorizado que disfruta el invento. Si bien se ponga á otras personas al frente de las sucursales creadas, todas, sin embargo, dependientes del que disfruta la licencia, sus auxiliares de que se vale en la organización de la industria propia, no de nuevos autorizados que obtengan de él otros derechos de licencia y dirijan establecimientos independientes. Otra cosa es si aparece del contrato que las partes se refirieron á una licencia para el establecimiento con la extensión que tenía al tiempo de la concesión, caso en el que no podría el invento usarse por dicho establecimiento extraordinariamente ampliado y mucho menos para sucursales (1).

156. La licencia puede quedar sujeta á limitaciones en cuanto

(1) Allfeld, núm. 9, *g*, párrafo 6.º—Mertz, pág. 68.

á la forma de ejercicio, en cuanto á los lugares, al tiempo, á la calidad y cantidad de producción, y bien para todos estos respectos, bien para algunos solamente.

En la duda debe considerarse ilimitada, de donde:

1.º Corresponden al autorizado todas las facultades jurídicas que constituyen el derecho de ejercicio;

2.º Dentro del territorio para que sirve la patente puede elegir el lugar que mejor le plazca para implantar su industria ó varios lugares en que establecer diferentes sucursales;

3.º La utilización de la patente le corresponde por toda la duración del título;

4.º Puede fabricar productos de diferente especie y forma;

5.º Puede imprimir intensidad y extensión mayor á la fabricación sin que sirva de norma el desarrollo de su industria en el tiempo de la concesión.

Pero el contrato ó la intención tácita de las partes envuelven á menudo restricciones. Así:

1.º Puede la licencia referirse sólo á la fabricación ó á la venta, ó al uso, de manera que quien tenga, por ejemplo licencia sólo para la fabricación, no pueda encargarse del despacho de sus productos. Puede darse también una simple licencia de importación, es decir, limitada á introducir en el Estado desde el extranjero, donde sean producidas por el autorizado ó adquiridas, mercancías para venderlas, usarlas, etc., como si estuvieran fabricadas en el interior;

2.º Puede la licencia consentir el ejercicio solamente en una determinada ciudad ó provincia ó establecimiento;

3.º Ó por duración de tiempo menor que el de la patente. Pero en ambos casos, si no existe especial prohibición, los actos que se enlazan con el ejercicio concedido y concurren á su resultado lucrativo deben considerarse permitidos, como sería la venta, aunque fuera en otro lugar, de los objetos fabricados en el territorio para lo que se tiene licencia, ó la venta de los productos aun después de llegar á término la licencia (1);

4.º Puede haber una limitación en la calidad, es decir, en la especie y forma de los productos, para que esté garantizada su buena fabricación, lo que, sin embargo, no impone una producción de éstos en todos los particulares, ni impide al autorizado introdu-

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 521.—Seligsohn, pág. 150.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

cir perfeccionamientos en la invención, sirviendo éstos al desarrollo de la industria y á la reputación de los productos, y no oponiéndose al contenido del contrato de licencia;

5.º En fin, puede fijarse el *quantum* de la producción, es decir, una medida de la fabricación, importación, etc., alcanzada la cual, el derecho de licencia acaba y sería ilícito pasar más allá.

Á veces existen cláusulas ulteriores que imponen condiciones para la licencia, y si no se observan impiden al autorizado servirse del contrato por falta de consentimiento del titular de la patente. Esto ocurre cuando la licencia se subordina á la condición de que se adquiera la primera materia del que concede la licencia (1).

Cuando el licenciado se exceda de los límites asignados á su derecho por el contrato, la violación del contrato constituirá al mismo tiempo usurpación de patente ajena y también falsificación, en cuanto, junto con la circunstancias cuya nota característica es la inobservancia del contrato de licencia, concurren los extremos de hecho de un delito, esto es, la ofensa á la ley protectora del derecho ajeno de patente, como cuando se trata del ataque á todo derecho absoluto sobre la propiedad, sobre la persona, el honor, etc. (2).

Otra cosa es cuando el autorizado se mantenga en los términos del contrato y únicamente no cumpla las obligaciones que se le impusieron; por ejemplo, no pague las cantidades prometidas ú oculte el importe de los ingresos para pagar una cantidad menor, ó venda los productos á precio diferente del acordado, etc., pues el contrato queda en vigor mientras el titular de la patente no haya obtenido su resolución por incumplimiento; se trata, por lo tanto, de culpa contractual que da derecho á la rescisión por violación de las obligaciones que corresponden á la parte, no por violación del derecho de patente (3).

Se entiende que también en el primer caso podría el delito quedar excluído por la prueba de la buena fe del autorizado; por

(1) Huard, II, pág. 277 y jurisp, allí cit.

(2) Munk, pág. 120.—Prym, *Konkurrenz des Anspruch aus dem Vertrage mit dem anspruche aus unerlaubter Hanlung*, 1906, páginas 25 y 31.—Allart, III, *Contref.* número 460.—Pouillet, núm. 740. Debe, sin embargo, reservarse el caso de cláusulas insertas en contrato, las cuales son nulas y sin efecto por lesivas á la libertad de comercio y de la industria, y, por lo tanto, contrario al orden público, pudiendo su nulidad oponerse como excepción á la acción de falsificación de la patente á que se refiere el contrato, véanse sobre el asunto núm. 686 y siguientes, y ley inglesa sobre patentes, art. 38, donde se enumeran diversas de estas condiciones nulas é ineficaces.

(3) Kohler, *Handb.* pág. 524.—Isay, núm. 18, párrafo 6.º—Huard, II, párrafo 272.—Cottarelli, núm. 268; Cas. fr., 5 de Marzo de 1900, *Dalloz*, 1900, 1, 465.

ejemplo, si éste advirtió al dueño de la patente el cambio del modo de fabricación y antes de realizarlo, sin haber tenido contestación en contrario, ó si las circunstancias de hecho inducen á considerar que no hubo intención de fraude, porque, estando pendientes las negociaciones para la renovación de la licencia caducada, hiciera todo creer en un consentimiento tácito del privilegiado para una prórroga (1).

157. El contrato de licencia contiene á veces disposiciones que aseguran al titular mayores derechos que los antes indicados.

Esto ocurre con las licencias exclusivas en que el privilegiado renuncia al derecho de conceder otras (2), aun cuando, en el silencio del contrato, le quede siempre permitido el ejercicio personal de la patente sin necesidad de expresa reserva. En este caso competirá al que posee la licencia el exclusivo derecho de ejercicio del invento y el derecho también de perseguir á sus falsificadores, sin excluir al privilegiado que haya violado las facultades concedidas por él, y también á los ulteriores concesionarios de licencias (número 153). Sin embargo, sería erróneo considerar lícito á las partes imprimir á la licencia aquel carácter sin desnaturalizar su naturaleza jurídica, de donde en este caso el contrato representaría una verdadera enajenación, con sus consecuencias propias, por ejemplo; la de su ineficacia respecto á los terceros, si no se la registraba (núm. 143).

Igualmente se considera como licencia exclusiva la facultad concedida de poder fabricar con exclusión de los demás, ó de poder conferir á su vez licencias, y perseguir judicialmente á los falsificadores en nombre propio y no en nombre del cedente, *procuratorio nomine*, por efecto de mandato contractual (3). Pero la facultad del que posee la licencia, que no tiene derecho sobre la patente, de poder disponer de ella á su antojo, como si tuviera un monopolio de su ejercicio, y perseguir á los falsificadores alegando las acciones concedidas en defensa de tal derecho, hace que en nada se diferencien la licencia y la transmisión de la patente (4). En

(1) Bosio, *Privat. ind.*, 1891, números 247 y 248.

(2) Allfeld, núm. 9, *e*, párrafo 6.º—Isay, núm. 25, párrafo 6.º; Ap. París 1.º de Mayo de 1902, *Ann. Propr. Ind.*, 1903, 264; Ap. Milán, 26 de Abril de 1901, *Foro It.*, 1901, 1, 1.287.—Reichsgericht en *Jurist. Wochenschr.*, 1901, 656 (que se refiere á las diferencias entre la licencia exclusiva y la verdadera y propia).

(3) Ap. París, 19 de Marzo de 1902. *Ann. Propr. Ind.*, 1903, 259.

(4) Couhin, pág. 268. *Annales dr. comm.*, 1905. 1, 41.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

sustancia, todo acto que confiere un derecho exclusivo en materia de patentes es enajenación de éstas, por lo que corresponde al magistrado interpretar el contrato y determinar si la intención de las partes fué en un sentido ó en otro.

158. Quien concede la licencia tiene la obligación de garantizar el ejercicio de la patente. Esta obligación se aprecia, no según las reglas de la venta, sino según los principios de la locación.

Así, el que recibe la licencia tiene derecho á que se le asegure el pacífico disfrute de la patente en la extensión de su contrato, es decir, á ser garantido de las molestias de derecho é indemnizado de las consecuencias de la evicción (1). Si se comete una falsificación que cause perjuicio á la licencia, tendrá derecho á que el dueño de la patente ejercite los medios legales para que quede reprimida, pues no está obligado á sujetarse á la concurrencia con otros autorizados eventuales, y también además á la de los falsificadores, y á no conseguir del contrato, en correspondencia al precio que paga, los beneficios esperados, y que quedarían comprometidos permitiendo aquellas intromisiones en su industria (2). Si el falsificador consiguiera que se declarase la nulidad de la patente en todo ó en parte, estaría el autorizado en derecho de pedir, como ocurre en la destrucción total ó parcial de la cosa arrendada (art. 1.578, Código civil), la resolución del contrato y, en el segundo caso, también una disminución del precio.

La obligación de garantía existe en el caso de patente que dependa de otra que impida al que obtiene licencia el ejercicio del invento; tendría entonces derecho de negarse al pago del precio.

La declaración de nulidad parcial de la patente lleva consigo reducción de precio en proporción al valor que queda de aquélla, salvo que no se perjudique el ejercicio del derecho del que tiene la licencia.

La declaración de nulidad total libra á éste del pago correspondiente en lo sucesivo, porque el que concedió la licencia ya no está en disposición de cumplir su obligación de garantizar el ejercicio del invento; pero en cuanto al pasado, según ciertos escritores, no se le admitiría reclamación sobre restitución del precio satisfecho, pues siendo válida la licencia hasta que una sentencia declare la nulidad de la patente, y está hasta ese punto asegurado de hecho el disfrute, que es cuanto el poseedor de la patente prometió (1). Pero tales argumentos carecen de base. Ante todo, no puede hablarse de validez de la patente hasta el día de la sentencia de anulación, porque ésta tiene eficacia declarativa, no atributiva, esto es, hace constar la nulidad que vició la patente desde su origen. Por lo que el invento ha de considerarse inexistente, pues es de dominio público y no ha podido, según el derecho común aquí también aplicable, ser objeto de convenio. Además, de nada sirve que el autorizado haya gozado durante ese tiempo del invento sin oposición ni concurrencia de terceros, porque estaban persuadidos, si bien erróneamente, de la existencia del privilegio, por lo que ha disfrutado de él, no en virtud del contrato, sino por el derecho de todo el mundo á disfrutar un invento que corresponde al público. El goce de ventajas facticias por causa de ajena prestación aparente y normal no basta para fundar la deuda del pago del precio, aun siendo las partes de buena fe, y por lo tanto no censurables en sus relaciones subjetivas, mientras desde el punto de vista objetivo no existe la cosa de cuya prestación se trata, no sirve para justificar un pago de precio, hecho sin causa, por cosa que fué ilegítimamente objeto de contrato. Si puede deplorarse que el autorizado haya gozado un monopolio jurídicamente infundado, es ésta, sin embargo, una consecuencia del error común sobre la validez del privilegio, y es inconveniente inseparable de la institución de las patentes (2) (núm. 148).

La obligación de garantizar el goce efectivo de la patente comprende el de suministrar al que tiene la licencia, en caso de indicaciones insuficientes, las explicaciones necesarias para poner en práctica el invento, pero no la de manifestarle todos los secretos que hagan más lucrativo su ejercicio, ó de consentirle la introduc-

(1) Aquí también debe tenerse en cuenta la disposición de las leyes que tienen como válida la licencia de buena fe otorgada por el tercero que no posee la patente (ley suiza, art., 20; australiana, artículos 25 y 26; austriaca, párrafos 28 y 29, etc.: números 119 y 145).

(2) Allart, II, núm. 257.—Pouillet. números 280 y 286.—Huard, II, pág. 254.

(1) Allart, II, núm. 258. — Mainié, I, núm. 1.152. — Pouillet, núm. 286. — Thirion y Bonnet, núm. 160 y sent. cit.—Isay, núm. 84, párrafo 6.º—Mertz, pág. 75.—Walker, *The Patent law of the United States*, 1895, párrafo 307 (jurisp. americ. allí cit.). — Seligshon, núm. 11, párrafo 6.º; Trib. imp. alem., en *Iurist. Wochenschr.* 1905, 543.

(2) Bedarride, 1, núm. 353. — Simon-Auteroche y Lèvy, en *Rev. gén. de la Propr. Ind.*, 1904, pág. 101 y siguientes. — Huard, II, pág. 252.— Kohler, pág. 591.— Lumbroso, pág. 99.—Dankmar Asch, *wirkung der Nichtigkeit des Patents auf den Licenzvertrag*, Erlangen, 1899. Pero es válida la cláusula del contrato sobre que en caso de nulidad deje de producir sus efectos sólo en el porvenir, sin efecto retractivo; ap. Lyon, 13 de Febrero de 1906, *Annales dr. comm.*, 1906, 158.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ción de mejoras que el privilegiado pudiese en seguida introducir en la patente, si este derecho no ha sido comprendido en el contrato (1).

En fin, ninguna influencia ejercita sobre el derecho de ejercicio del que posee licencia el hecho de que otras personas utilicen á su lado el mismo invento en virtud de licencias ulteriores (núm. 153).

159. La licencia exclusiva, llevando en sus efectos la enajenación del derecho de patente, permite la transmisión de ésta y la facultad del adquirente, sea de conceder simples licencias, sea de transmitir ulteriormente el privilegio poniendo á otros en su lugar. Pero la licencia ordinaria se considera intransmisible, es decir, subordinada al ejercicio personal de la invención, con exclusión de extraños. La individualidad del autorizado es de esencial importancia para el que concede la licencia, no ofreciendo todos las garantías necesarias para un ejercicio conveniente del privilegio, ni estando, por lo tanto, en condición de merecer la confianza del primero. No puede, pues, el que tiene licencia conceder otras licencias ni transferir la propia, si no está autorizado para ello, bajo pena de responsabilidad subsidiaria de los daños para con el privilegiado, por el perjuicio que se cause, y además á las sanciones de la falsificación para aquellos que hayan hecho uso de la concesión obtenida (2). También en tal punto la licencia se diferencia de la locación, por la que puede el arrendatario subarrendar si no le ha sido prohibida esta facultad.

Queda á salvo, sin embargo, el caso de estipulación contraria que considere el derecho de licencia como enajenable, pues entonces, por efecto de la transmisión, se convierte el adquirente en legítimo autorizado y sucesor del primer concesionario, el cual se despoja de todo derecho (3).

Otra excepción se admite generalmente para el caso de enajenación del establecimiento del que obtuvo licencia, en cuanto si bien no existe expresa estipulación, se presume, sin embargo, el paso de la licencia al nuevo adquirente (4). Esto lo requiere el in-

(1) Robolski, *Th. u. Praxis deutsch. Patentr.*, 1890, pág. 234.— Isay, núm. 82, párrafo 6.°

(2) Munk, pág. 99.—Seligsohn, pág. 148.— Isay, pág. 191.— Kohler, pág. 516.— Walker, párrafo 310.—Blanc, *Contref.*, pág. 522; ap. París, 31 de Mayo de 1906, *Annales droit comm.*, 1906, 158.

(3) Kohler y Walker, loc. cit.

(4) Munk, pág. 103.—Adler, *Patentregisier*, etc., pág. 166.—Isay, núm. 39, párrafo 6.°—Mertz, pág. 17.—Allart, II, núm. 251.—Pouillet, núm. 285.—Huard, II, pág. 255. Naquet, *Du caractére personnel de la licence* etc. en *Rev. gén. de la Propr. Ind.* 1904, páginas 165 y siguientes; explícitamente art. 22, ley austriaca.

terés del que concedió la licencia, pues la buena fama é importancia de la empresa que disfruta el invento, le aseguran que el sucesor no causará descrédito á la patente, y que no faltará el despacho sobre el que de ordinario se regulan los precios que se pagan por la licencia; y el interés del que obtuvo la licencia, que no se decidiría á realizar gastos para el ejercicio de la licencia si no tuviera la certeza de aumentar el valor del negocio y conseguir un derecho cuyo ejercicio por parte de sus sucesores pueda ser continuado ventajosamente; y el interés de la sociedad, porque importa facilitar la enajenación de un negocio en caso de incapacidad ú otro impedimento de su titular, si no se quiere disgregarlo y destruir, en daño general, todos los elementos y valores económicos que han concurrido á constituirlo.

Ninguna duda existe acerca del paso de la licencia á los sucesores *mortis causa* del que la alcanzó, en el sentido de que ésta compete al heredero que continúa la empresa, y en caso de división del negocio entre varios herederos, se asigna la licencia á uno de ellos, y se observa así el principio de la unidad de la licencia (1).

160. El que tiene licencia no está imposibilitado para promover la acción de nulidad de la patente (por ejemplo, por falta de novedad ó de carácter industrial del invento), ó la acción de caducidad, para sustraerse á la obligación del pago de precio y disfrutar del invento como cosa de dominio público, ó también obtener, según los principios que se siguen, el reembolso de las cantidades pagadas por el tiempo anterior á la declaración de nulidad (2).

Pero no tiene ni acción para prohibir al titular de la patente que haga uso de ella, alegando, respecto á él, su derecho exclusivo, ni la facultad de excluir á los concurrentes eventuales en el ejercicio del invento ó de proponer contra éstos la acción de falsificación, aun cuando hubiese realizado el registro de su propio derecho (3). En efecto, la licencia no confiere un derecho exclusivo

(1) Ley austriaca, art. 22.

(2) Munk, pág. 158.—Isay, núm. 99, párrafo 6.°—Huard, II, pág. 325; Ap. París, 3 de Enero de 1894, *Ann. Propr. Ind.*, 1895, 94.—Cottarelli, núm. 214. Contra Cas. Roma, 21 de Mayo de 1904, *Foro It*, 1904, I. 911

(3) Couhin, II, pág. 270.—Allart, II, núm. 255.—Pouillet, núm. 280.—Vidari, núme-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

sobre el invento, no permite por lo tanto considerar como ofensa al mismo la violación de la patente, si no existe al mismo tiempo algún ataque al derecho del que posee la licencia, supuesto que éste, careciendo del derecho exclusivo, no puede estimarse perjudicado por aquella concurrencia ilegítima.

Puede, por otra parte, el que obtuvo licencia, asegurarse la tutela de su derecho contra los ataques de tercero por medio de cláusulas contractuales, por las que el titular de la patente se obligue á perseguir las violaciones de ésta, ó autorice al que obtiene la licencia para promover por sí las instancias á causa de falsificación, ó á nombre del principal cuya autorización deberá considerarse irrevocable mientras dura la obligación del poseedor de la patente, es decir, mientras existe el contrato de licencia (1). Sin embargo, la cláusula del contrato que consiente al que tiene licencia perseguir á los falsificadores, aunque válida, pues no tiene nada de ilícito, viene á imprimir al documento que la contenga el carácter de una verdadera transmisión de la patente, por ser la acción de falsificación inseparable del derecho sobre la patente (2).

En fin, otra facultad del que disfruta una licencia es la de hacer reconocer, en contraposición al titular de la patente, el derecho propio y la extensión de los poderes que se le han conferido, y de reclamarle los daños por lo que haya dispuesto contradiciendo las obligaciones del contrato (3).

161. El poseedor de licencia está obligado á pagar los premios convenidos para concederle la licencia, consistan éstos en la entrega de cantidades en dinero ó en la ejecución de otras prestaciones. Si el premio se mide por el número de objetos vendidos, corresponderá al principal un derecho de vigilancia sobre la fabricación y de comprobación de los libros y de la correspondencia (4). La vigilancia puede extenderse también á la calidad de los productos, esto es, á la solidez, perfección, etc., de la mercancía, si se ha pactado.

No está obligado el que obtuvo licencia á practicar el invento

---

ro 2.247.—Cottarelli, núm. 214.—Bosio, núm. 271.—Kohler, *Handd*, pág. 563. Contra Munk, pág. 172.—Seligsohn, núm. 9, párrafo 6.º Trib. imp. alemán, 16 de Enero, de 1904, *Entscheid. in Civils.*, v. 57, pág. 38.

(1) Isay, *Patentgesetz*, 1903, núm. 41, párrafo 6.º

(2) Couhin, II, pág. 270.—Pouillet, núm. 283 (y jurisp. *ivi* en vario sentido).

(3) Kohler, pág. 511.

(4) Munk, pág. 129.

exactamente como se describe en el título de patente, sino que podrá llevar á él perfeccionamientos (núm. 156).

Tampoco está obligado á aplicar las mejoras introducidas por el que le concedió la licencia, aunque éste las ponga á su disposición sin gastos ni premios (1).

Si no se ha convenido de otro modo, estará facultado el que recibió la autorización para renunciar á su licencia por medio de declaración unilateral, que haga de su voluntad, comunicada al dueño de la patente, por tratarse de simple renuncia de un derecho (aunque el ejercicio tuviera como condición ciertas prestaciones) y no de disolución de obligaciones asumidas. Pero si el que obtuvo la licencia se ha obligado á ejercitar la patente, lo que podrá suponerse si se equipara el precio á un tanto por cada objeto producido, deberá practicar el invento de buena fe y en forma regular, cumpliendo al mismo tiempo la prestación por su disfrute entregando al inventor la cantidad fija ó proporcional á la producción, según los pactos. En tal caso, el que concedió la licencia tiene derecho á que el autorizado emprenda el trabajo que sin justo motivo haya interrumpido, y éste no podría reclamar ninguna indemnización, porque según él, el invento no resulte provechoso, cuando antes del contrato hubiera comprobado dicho invento, procedido á ensayos que le hubieran parecido satisfactorios (2).

Es obligación del que posee una licencia denunciar al propietario los actos de molestia ó de violación de la patente cometidos por terceros, á fin de que el titular pueda promover las acciones correspondientes; en caso de no hacer la denuncia, cuando el titular pruebe que si hubiera sido advertido á tiempo habría hecho cesar las molestias y castigar las violaciones cometidas, no tendría el autorizado ninguna acción para la reducción del precio, por no tener completo el disfrute de la patente.

El pago de las anualidades corresponde al que concedió la licencia, como ocurre con el arrendador que está obligado á dar en disfrute al arrendatario la cosa arrendada y á sujetarse á las correspondientes cargas. Si no lo realiza y causa por ello la caducidad de la patente, estará obligado á indemnizar los daños al que obtuvo la licencia.

---

(1) Munck, pág. 126.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 587; Trib. S. Etienne, 21 de Marzo de 1905, *Annales droit commercial* 1905, 150.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO X

Limitación de los derechos derivados de la patente.

I. 162. Su fundamento.—II. 163. Duración temporal de los derechos de patente.—164. Diversos sistemas en la materia.—165. Prolongación de la patente.—166. Duración de ciertas patentes especiales.—167. Término de curso y caducidad.—III. 168. Expropiación por causa de utilidad pública.—IV. 169. Limitaciones en los medios de transporte.—V. 170. Reserva de los derechos de posesión del inventor anterior.—171. Requisitos de esta posesión.—172. Extensión de su tutela.

I

162. Como para el ejercicio de los derechos, aun los que confieren el poder más absoluto, como el de propiedad, se imponen ciertas limitaciones á fin de que no se lesionen otros derechos privados, así en materia de patentes ha debido la ley, á causa también de su naturaleza especial, intervenir para garantizar su coexistencia económica y social en el Estado y conciliar el interés del inventor sobre su descubrimiento con el de la sociedad al más pronto disfrute de los hallazgos técnicos ajenos.

II

163. La primera limitación es la de la temporalidad del derecho de patente, consagrada en todas las leyes sobre patentes y común, por lo demás, á todos los derechos inmateriales, salva, por la misma naturaleza de las cosas, la duración menor de la primera (con. núm. 11 y siguientes).

Por sí, el derecho del inventor á gozar de la creación propia en el terreno de la industria no tiene límite de tiempo, de manera que aun después de muchos años del descubrimiento, si se mantiene secreto, podría el autor solicitar su patente (núm. 343). Á su vez, muchas razones justifican las restricciones á un disfrute indefinido

de la patente. Ante todo, como por el incesante progreso de las ideas, los inventos van perfeccionándose sin cesar y sobreponiéndose unos á otros, si fuera lícito á un primer inventor alegar derechos sobre las transformaciones sucesivas de su hallazgo, surgirían contrastes interminables entre diversos derechos enlazados entre sí, por lo que es útil, para evitar obstáculos al desarrollo de la industria, suprimir toda pretensión privada, después de cierto término. Además, no surgiendo ningún invento aislado en absoluto de los demás, puesto que cada uno saca partido de las ideas que son de dominio público, de modo que el invento, por el curso normal del progreso, habría surgido igualmente en época no lejana, era un deber atemperar las exigencias del autor con las de la colectividad que ha contribuído á su invento. En fin, la idea no es susceptible de apropiación en favor de los particulares, pues está destinada á esparcirse, á entrar en el servicio del público, á acrecer el patrimonio común. De ahí otro fundamento para la temporalidad de la patente y cesación de la tutela de la ley después del transcurso de cierto término (1).

164. Diversos sistemas están en vigor acerca de la duración de la patente. Estos son:

1.° Libertad del inventor para determinar el tiempo por el que invoca la protección de la ley, en los límites trazados por ésta, como, por ejemplo, la ley francesa que permite la petición de patentes por cinco, diez ó quince años, transcurridos los cuales el invento cae en el dominio público (2);

2.° Libertad de elección del número de años que mejor parezca al inventor con tal de que sea dentro del término legal de duración de la patente (por ejemplo, de uno á quince años), salvo prolongarlo al vencimiento, pero no más allá de los límites de la duración legal (3);

3.° Término fijo por ley de la duración de la patente, salvo al

(1) Bettelheim, pág. 239.—Kohler, pág. 58.—Isay, núm. 2, párrafo 7.°

(2) Artículos 4.° y 6.°; tunecina, art. 4°, id., turca, art. 4.°, id.; argentina, art. 5.°, idem; venezolana, art. 6.°, id.; uruguaya, art. 7.° (período de tres, seis y nueve años).

(3) Ley italiana, art. 10 (de uno á quince años); portuguesa, art. 23 (hasta quince años); boliviana, art. 5.°, y ecuatoriana, art. 5.° (de diez á quince años); guatemalteca, art. 21 (de cinco á diez años); chilena, art. 3.° (de diez á quince años, prorrogable á veinte, según la importancia del invento, á tenor del decreto de 20 de Enero del 83); peruana, art. 5.° (hasta 10); nicaraguaya, art. 2.° (de cinco á diez años); colombiana, art. 2.° (de cinco á veinte años).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

titular el derecho de renunciarlo antes del cumplimiento de su curso, sea expresamente, sea tácitamente dejando de pagar la tasa normal (1).

El primer sistema presenta el inconveniente de la dificultad para el inventor de poder apreciar *a priori*, es decir, antes del ejercicio de su hallazgo, el justo término de la patente.

El segundo ocasiona perjuicios al titular y á la Administración, por la práctica frecuente de prolongación del privilegio, pues si éste no alcanza desde el principio el máximo de la duración legal, puede su titular pedir uno ó varios certificados de prolongación, con tal de que, en su totalidad, teniendo en cuenta el certificado principal, no pasen de la duración máxima consentida por la ley.

El tercero acude á estos inconvenientes, pues se tiene un término único de la patente, que, esto no obstante, el inventor puede cortar; por lo que la misión de la Administración queda reducida á tener de manifiesto las patentes.

La duración de los privilegios está fijada por nuestra ley en quince años, pero es duración máxima que á menudo no alcanza la patente, extinguiéndose en menos tiempo por voluntad del propio titular ó por su culpa, aun cuando no esté afectada por su naturaleza por un vicio que apresure su fin.

El término de quince años corresponde á la duración externa efectiva de las patentes, probando las estadísticas que un corto número alcanza tal límite y en efecto está adoptado en la mayor parte de las leyes (2).

(1) Ley alemana, párrafo 7.°; austriaca, párrafo 14; húngara, art. 17; rumana, artículo 6.°; suiza, art. 10; japonesa, art. 3.°; noruega, art. 5.°; sueca, art. 10; danesa, artículo 4.°; luxemburguesa, art. 7.°; rusa, art. 16; finlandesa, art. 4.°; todas por quince años; pero sólo por diez en Suiza las patentes de procedimientos químicos para fabricación de medicamentos.

Ley española, art. 47; salvadoreña, art. 13; belga, art. 3.°; congolesa, art. 5.°; mejicana, art. 15; costarriqueña, art. 41; hondureña, art. 1.°; liberiana, art. 2.°, todas por veinte años.

Ley inglesa, art. 17 (catorce años, id. para las colonias); australiana, 64, id. norteamericana, art. 4.884 (diez y siete años); canadiense, artículos 22 y 39 (diez y ocho años).

Por el art. 46 del reglamento de la ley portuguesa, las patentes adquiridas por el Estado duran á perpetuidad.

(2) La mayor duración de la protección de las obras literarias y artísticas depende de que el escritor y el artista tienen un terreno más libre para su creación, y en ésta pueden espaciarse sin causar perjuicio á los derechos de autor de fecha anterior; mientras en materia de patentes los inventos se enlazan necesariamente con otros de fecha más ó menos próxima, por lo que es normal que sean éstas accesibles á la industria una vez alcanzada por su titular la remuneración á que tiene derecho.

Para la duración de las patentes por importación de nuevas industrias reconocidas en algunas leyes, véase núm. 64.

165. Puede, sin embargo, el certificado prolongarse (1). Nuestra ley no organiza ningún procedimiento especial, y sirven por lo tanto los principios generales, esto es, la necesidad de una ley. Ni la autoridad administrativa ni los magistrados pueden prolongar la patente más allá del término máximo, sino únicamente el poder legislativo, el cual, apreciando la naturaleza de la patente y la importancia de los servicios del inventor, prestados á la sociedad, podrá, en virtud de solicitud de éste, conceder la prórroga (2). Pero la ley de prórroga debe ser votada y promulgada antes de la época en que se extinga legalmente el privilegio. Si entrase en vigor más tarde, su eficacia comenzaria sólo desde la fecha de su promulgación; habría, por lo tanto, una interrupción del derecho del inventor con efecto de deberse respetar los derechos adquiridos por los terceros en el intervalo. Así no podrían promoverse juicios de falsificación por actos de ejercicio del invento emprendidos por otros en el interregno.

Por efecto de la prórroga continúan siendo del inventor todos los derechos dependientes del privilegio, con las correspondientes obligaciones. La prórroga tiene valor real, no personal, se refiere al invento, no al inventor, y aprovecha por lo tanto al causa habiente de éste.

La prórroga de un certificado principal, si es por tiempo notable, puede causar la extinción del certificado de perfeccionamiento ajeno obtenido pocos años después, sin que, sin embargo, haya habido posibilidad de llevarlo á la práctica (núm. 134). Algunos aprueban este resultado porque el autor del perfeccionamiento co-

(1) Ley inglesa, art. 18, números 1 al 5 (sobre las condiciones de la solicitud de prolongación que no puede exceder de siete años y sólo excepcionalmente de 14); australiana, art. 84 (conforme); mejicana, art. 18 (no más de cinco años); chilena, art. 3.° (véanse notas precedentes); salvadoreña, art. 14 (de cinco años); todas estas prórrogas remitidas al juicio del Gobierno.

En los Estados Unidos la prórroga se consiente sólo mediante ley, mientras hasta 1861 se admitía la prórroga administrativamente. *Propr. ind.* XIV, 42. La ley peruana, art. 11, consiente la prórroga sólo por decisión legislativa, sin que se haya fijado de antemano ningún término.

También el art. 15 de la ley francesa declara que «la duración de las patentes no puede prolongarse más que por la ley».

(2) Couhin, II, pág. 156 — Pouillet, núm. 180. — Kohler, pág. 661. — Vidari, III, número 2.233.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

nocia la posibilidad de la prórroga y además ésta nada tiene de ilícito ó ilegal (1). Por otra parte, éste no debería ser privado del derecho adquirido de realizar el perfeccionamiento por cierto término, después de expirado el certificado principal. Por ello otros escritores deducen de esto que la prórroga no puede influir sobre su derecho, no teniendo efecto retroactivo, y por lo tanto, que transcurrido el término fijado primitivamente, para la duración de la patente principal, quede autorizado para realizar su perfeccionamiento (2). Mas tal ejercicio, en concurrencia con el del inventor principal, haría aprovechar la prórroga exclusivamente al autor del perfeccionamiento, mientras que si no hubiera habido prórroga el invento principal habría caído en dominio público y aquél no habría adquirido otro derecho que el que le correspondía por su perfeccionamiento. Parece, pues, más lógica la solución por la que, para las relaciones de dependencia entre uno y otro certificado se prolonga la supervivencia de la patente de perfeccionamiento tanto tiempo como lo habría sido si no hubiese habido prórroga (3).

166. Se encuentra una desviación de la duración normal de las patentes:

1.º En las patentes complementarias, para las modificaciones introducidas por el inventor en el invento principal privilegiado, las cuales tienen igual duración que la patente principal y se extinguen al extinguirse ésta, como se prolongan si ésta se prolonga, sin necesidad de declaración expresa (artículos 13 y 27) (núm 132).

2.º En los certificados de reducción, que conservan la misma duración que las patentes reducidas (art. 24); así es que una prolongación posterior de la patente se entiende siempre que se refiere, no á la patente primitiva, sino á la reducida (números 97 y 113).

3.º En las patentes de importación, cuya duración no puede exceder de la de la patente extranjera concedida por el término más largo, y en todo caso no exceder de los quince años (art. 11) (números 64 y 725).

167. Existe diversidad de criterios en el cálculo de la duración

(1) Calmels, *Propr. et contref. des oeuvr. de l'intell.*, 1856, núm. 457.
(2) Picard y Olin, *Brev. d'inv.*, 1869, núm. 426.
(3) Bedarride, núm. 199.—Pouillet, núm. 183.
Según el art. 14, ley salvadoreña, la prórroga de la patente principal envuelve la de la patente de perfeccionamiento.

de las patentes. Así, según ciertas leyes, el curso comienza desde el día de la diligencia de depósito de la petición de la patente (1), ó desde el día que se hace la declaración del invento (2), ó desde el día de la publicación de esta declaración (3), es decir, en sustancia, desde el día de la protección provisional del invento en que, aun antes de la fecha del certificado, goza el inventor de ciertos derechos, sobre todo el de prioridad (núm. 99). Según otras, el curso es desde la fecha de la concesión del título (4).

En nuestra ley (art. 10), la duración comienza á transcurrir "desde el último día de uno de los meses de Marzo, Junio, Septiembre ó Diciembre consecutivo y más próximo al día en que se solicitó la patente, y no contendrá nunca fracción de año". También aquí la duración de la patente es siempre mayor que la duración del certificado, esto es, de todo el período entre la fecha de la petición y el fin del trimestre.

El criterio adoptado tiene por objeto la simplicidad del cálculo y la facilitación también de lo que se refiere al pago de las tasas y á sus correspondientes consecuencias.

Para la duración de la patente, el término se computa por días enteros y no por fracciones; sirve, pues, la máxima *dies a quo non computatur in termino* (5).

El término de vencimiento no se prolonga aun cuando el último día sea festivo, pues las disposiciones contenidas en tal sentido en materia de letras de cambio ó de procedimiento civil, están dictadas con el fin de facilitar la ejecución de actos de procedimiento ó judiciales, lo que no ocurre en este caso (con. núm. 176).

La diversidad de cálculo de duración de las patentes no deja de dar lugar á dificultades y á posibles errores, por parte especialmente de la Administración, también en orden á la caducidad por el pago de las tasas. A su vez, con la adopción de un término único para el curso de la duración y caducidad por las tasas, aun en las relaciones internacionales (por ejemplo, primero de Enero siguiente á la concesión del privilegio), obtendría ventajas el privilegiado, por el cálculo de la fecha única de pago de las anualida-

(1) Ley francesa, art. 8.º; belga, art. 3.º; noruega, art. 5.º; suiza, art. 10; sueca, artículo 10; australiana, art. 64 (pues la patente toma la fecha de la instancia); mejicana, art. 15; inglesa, art. 13.
(2) Ley alemana, párrafo 7.º; luxemburguesa, art 7.º.
(3) Ley austriaca, art. 14; húngara, art. 17.
(4) Ley danesa, art. 4.º; rusa, art. 16; finlandesa, art. 4.º; japonesa, art. 3.º
(5) Ap. Roma, 10 de Marzo de 1897, *Temi rom.*, 1897, 170.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

des ó de extinción de la patente en los diversos países, la Administración, cuya vigilancia sobre el pago se limitaría á una época dada del año ó al breve período de prórroga concedida en lugar de extenderse á cada uno de los trescientos sesenta y cinco días, y el público, que igualmente conocería con seguridad el momento preciso de la extinción, en todas partes, del título de patente, al existir la medida del cálculo por años enteros (1).

III

168. Otra limitación de las patentes es la de las leyes que extienden á ellas la institución de la expropiación por causa de utilidad pública, como medio normal para obtener su transmisión total ó parcial cuando el derecho de ejercicio exclusivo del particular choque excepcionalmente con el interés general; por ejemplo, porque el invento sea ventajoso al Ejército ó á la Marina del Estado, ó sirva para satisfacer necesidades públicas, como por ejemplo, cuando sirviera para combatir una carestía, una epidemia, etc. (2).

Es una especie de licencia forzosa; pero con respecto al derecho adquirido por el privilegiado no puede realizarse la expropiación más que indemnizando el valor de la patente, no pudiendo en tal respecto el derecho del Estado ser más extenso que el del particular, ni por lo tanto realizarse la expropiación sin un resarcimiento apropiado (3). La jurisprudencia americana ha afirmado en muchas decisiones que el Gobierno no tiene derecho para hacer uso del invento ajeno privilegiado sin consentimiento del titular ó sin concederle una justa indemnización, aunque estuviera en su caso movido por consideraciones de interés público, por la ventaja del servicio público, y que compete á la autoridad judicial proteger al inventor particular contra la usurpación ilegal del funcionario público, aunque obre en interés público ó según las órdenes del Gobierno, y de prohibir toda ulterior utilización del invento bajo las sanciones civiles y penales de la falsificación (1).

(1) En tal sentido Damme, en la *Propr. ind.*, 1905, pág. 41.

(2) Tal institución está consagrada en la ley alemana, párrafo 5.°, primera parte; sueca, art. 17; noruega, art. 9.°; luxemburguesa, art. 5.°; austriaca, art. 15; húngara, art. 14; finlandesa, art. 3.°; inglesa, artículos 29 y 30 (en cuanto al empleo de invento ajeno en servicio del Estado y á la cesión á éste de perfeccionamientos relativos á instrumentos ó municiones de guerra) y colonias; por ejemplo, indiana de 1888, art. 17; canadiense, art. 44; australiana, art. 92 y siguientes; austriaca, art. 15; suiza, art. 23; mejicana, art. 38; rusa, art. 176 reglamento sobre las industrias; turca, art. 12; brasileña, art. 1.°, párrafo 4.°; japonesa, art. 16 (también durante el procedimiento para la patente); ecuatoriana, art. 4.°; boliviana, art. 4.°; rumana, art. 36 (derecho del Estado á servirse de inventos ajenos aptos para la defensa nacional, por ejemplo, concernientes á explosivos, armas, etc., y previa equitativa indemnización); art. 37 (expropiación en todo ó en parte de todo invento ajeno si el interés público lo exige, previa indemnización).

(3) Allfeld, *Komm. Gewerbl. Urheberr.*, núm. 11, párrafo 5.° ley pat.—Kohler, *Handb. des deutsch. Patentr.*, páginas 74 y 485.—Mertz, ob. cit., pág. 39; Ap. Nápoles, 11 de Mayo de 1904, *Diritto e giurisp.*, XX, 126 (á propósito de invento al que se negó la patente, pero fué disfrutado por el Estado).

No existe uniformidad de criterios sobre la extensión que ha de asignarse á la presente institución. En efecto, algunas legislaciones admiten la expropiación en favor del dominio público ó del Estado (2), otras en favor del dominio público solamente (3), algunas, en fin, exclusivamente en interés de la Administración pública (4). Alguna ley, extendiéndose más, permite al Estado emplear los inventos ajenos, útiles á la defensa nacional, sin obligación de indemnizar (5).

En otras, la expropiación de la patente se considera como un equivalente de la licencia obligatoria no adoptada, ó un complemento de ella, cuando está reconocida en medida limitada, si el disfrute de la patente ajena es de relevante ventaja para la industria en general (6) y sirva para evitar un aumento exagerado de precio de los productos, si se aprovecha el inventor del estado de necesidad.

El efecto de la expropiación es de paralizar absolutamente el derecho exclusivo del privilegiado ó de limitarlo á cierta región ó suspenderlo por un determinado tiempo, etc.

En nuestra legislación, los artículos 29 de la Constitución y 438 del Código civil, admiten la expropiación por causa de utilidad pública legalmente reconocida y declarada y previo el pago de una justa indemnización. Las normas correspondientes están determinadas por la ley de 25 de Junio de 1865. Pero dichas disposiciones

(1) Vedile en *Propr. ind.*, 1905, pág. 26 (dos, sin embargo, en sentido contrario de las que una es relativa al uso, por parte de la Administración, de cierto mecanismo privilegiado para inutilizar los sellos de Correos, y la otra en cuanto al uso, en un arsenal militar, de una especie de bajel patentado por adaptación á un brazo de embonada).

(2) Así las leyes austriaca, noruega, suiza, española, finlandesa, sueca, mejicana, brasileña y ecuatoriana.

(3) Leyes luxemburguesa, portuguesa y salvadoreña.

(4) Leyes inglesa y australiana.

(5) Ley rusa.

(6) En tal sentido los motivos de la ley suiza sobre el art. 13.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

son aplicables sólo á los inmuebles de naturaleza corporal, y no se extienden á otros terrenos ni á los bienes inmateriales, ni por consiguiente á los inventos. Y como la expropiación de éstos no está prevista ni organizada por la ley sobre patentes ó por otra posterior, debe considerarse excluída mientras no se dicte una ley especial (1).

Sin embargo, cuando el Estado tomase sobre si, por ley, el ejercicio exclusivo de una industria que fuese objeto de cualquier patente, no se permitiría al titular de ésta pretender por ello indemnización del Gobierno (núm. 70) (2).

IV

169. Es limitación ulterior á los efectos de las patentes la de las de las leyes que exceptúan de su aplicación los medios de transporte que entran en el interior del Estado sólo transitoriamente (3). La excepción está sugerida por el deseo de facilitar las relaciones internacionales librándolas de la aplicación rigurosa de los principios que regulan el derecho de patente. Trátase en sustancia de una inmunidad particular, por la cual todos los medios de comunicación por tierra ó por mar (naves, material ferroviario, carros, automóviles, etc.) escapan á los efectos de las patentes, aun cuando su uso represente violación del derecho ajeno de patente, siempre que se trate de empleo ocasional ó accidental á través del territorio del Estado en el que está en vigor la patente.

No obstante el principio de la territorialidad de las patentes, la excepción, en cuanto á las naves extranjeras, se justifica porque éstas se consideran como parte del territorio extranjero aunque se encuentren en las aguas jurisdiccionales de otro Estado. Respecto á los medios de transporte por tierra, la excepción se explica porque, aunque no se puedan considerar, como las naves, partes del Estado extranjero á que pertenecen, pueden sin embargo, con relación á la patente, considerarse un accesorio del dominio extranjero, y sujetar-

(1) Picard y Olin, núm. 4.961 y Huard, II, pág. 216 (respecto á la conformidad de la legislación belga y francesa). Contra Mainié, I, núm. 907.—Pouillet, núm. 331.

(2) Cas. Turín, 23 de Febrero de 1869, *Giurispr. It.*, 1869, I, 241.

(3) Ley alemana, párrafo 5.°, 2.ª parte; húngara, art. 13; austriaca, art. 12; danesa, art. 5.°; luxemburguesa, art. 5.°; noruega, art. 7.°; finlandesa, art. 2.°; suiza, art. 8. inglesa, art. 48.—Kohler, pág. 487.—Seligsohn, núm. 16, párrafo 5.°

las exclusivamente á las disposiciones que rigen en éste, y no á las leyes interiores del Estado por el que se efectúa su paso, resultando de ello que la patente interior no influye sobre ellas y se considera como si no existiese.

Entiéndase que el recorrido de tales medios á través del territorio extranjero ha de representar un empleo ó uso de ellos, si bien ocasional, pues si se tratase de simple tránsito por causa de expedición, como puede ocurrir con cualquier otra mercancía, entonces podría no existir violación de la patente por los principios de derecho común (números 127 y 250).

V

170. La última limitación de la patente es la del interés privado del primer poseedor.

El derecho de exclusivo ejercicio que compete al titular de la patente se sujeta, en efecto, á restricción con respecto al que antes usó del invento, es decir, de aquel que anteriormente á la petición ajena de la patente había practicado de buena fe el invento ó hecho los preparativos necesarios para su utilización. Al sobrevenir el derecho del tercer poseedor, la esfera jurídica de ejercicio y posibilidad de disponer que tiene el titular de la patente está limitada, en cuanto ésta no despliega respecto á aquél su eficacia (1).

Por si, la posesión de un invento, dada la falta de exclusión, no asegura protección completa ni contra el tercero que disfrute dicho invento sin violación de la ajena esfera de posesión, ni contra quien haya adquirido el derecho exclusivo al disfrute por efecto de la concesión de la patente. Más bien desde este punto se extingue el derecho del poseedor del invento, pues no es posible legalmente su coexistencia.

Sin embargo la cesación del derecho del tercer poseedor sería sumamente inicua cuando éste, anteriormente al depósito de la solicitud ajena, hubiese ya ejercitado el invento, pues la pérdida de su

(1) Schanze, *Patentr. Untersuch.*, pág. 183 y siguientes. — Seligsohn, *Patentgesetz*, pág. 131 y siguientes.— Damme, en *Gewerbl. Reichtsschutz u. Urheberr.* IX, 107. — Bettelheim, pág. 150. — Mertz, pág. 43 (que califica el derecho del que usó primero como *licencia legal*).—Pouillet, núm. 428 y siguientes.—Couhin, II, pág. 238 y siguientes, etc. Discute, erróneamente, este derecho, Vidari, III, núm. 2.213.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

derecho de posesión llevaría la ruina del establecimiento industrial y de las numerosas existencias que con él se enlazan. Añádase que en los inventos industriales, en que los elementos utilizables para la solución de ciertos problemas en una industria determinada son pocos, no es raro que varias personas, que trabajan separadamente en ello, lleguen al mismo descubrimiento casi al mismo tiempo, tanto que es á menudo imposible establecer á quién corresponde la prioridad, si se prescinde de la fecha de la solicitud. Ahora bien; si un autor del invento está en posesión de éste, aunque sea en secreto y en cierto modo clandestina, y su posesión es legítima, pues están reconocidos y protegidos los secretos de fábrica, ¿como podría justificarse su despojo y admitirse al titular de la patente para que le opusiera su posterior derecho, á conculcar su derecho adquirido y exponerlo también á las sanciones eventuales civiles y penales de la falsificación? Es verdad que el autor de la patente, por el artículo 1.º de la ley, tiene un derecho exclusivo de ejercicio, lo que excluye toda empresa rival, pero no se sigue de ello su incompatibilidad con los derechos adquiridos anteriormente á la solicitud del privilegio, pues ya, según los principios generales de derecho, la posesión anterior es el fundamento de un derecho adquirido que no puede ser perjudicado por ningún hecho posterior, tanto más frente á la disposición general de la no retroactividad de la ley (1).

El respeto á la posesión anterior del invento está expresamente consagrado en numerosas leyes (2). Según algunas, es necesario que se practique en el Estado; si es en el extranjero, no se toma en consideración, del mismo modo que no sería obstáculo para la novedad del descubrimiento (3). Sin embargo, la restricción no parece racional, pues aunque la patente esté limitada al territorio del Estado y no impida la producción en el extranjero, sin embargo la excepción serviría de obstáculo injustificado á la introducción y venta en el interior de los productos fabricados por el que tenía la prioridad de fabricación en otros Estados. Nuestra ley y la francesa, etc., no regulan la situación del poseedor de buena fe del invento; pero la doctrina y jurisprudencia conceden protección por

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 469 y siguientes. — Allart, III, núm. 641. — Huard, II, página 17 y siguientes.— Laborde, *De la possess. anter. en dr. interne et en dr. internat.*, en *Rev. gén. de la Propr. ind.*, 1904, pág. 33 y siguientes, etc.

(2) Ley alemana, párrafo 5.º; austriaca, art. 9.º; húngara, art. 12; noruega, art. 8.º; suiza, art. 8.º; luxemburguesa, art. 5.º; finlandesa, art. 2.º; danesa, art. 6.º; Suecia, artículo 16; mejicana, art. 7.º; salvadoreña, art. 9.º; canadiense, art. 46.

(3) Ley de la nota preced., á excep. de las del Salvador y Canadá.

razones de equidad y de justicia. El derecho del primero es asimismo reconocido frente á la disposición del art. 4.º del Convenio de Unión y, según algunos, también por el art. 11 (números 754 y 778).

171. La posesión del primer ocupante debe sujetarse á las siguientes condiciones:

1.ª Como entre la concepción de un descubrimiento y su utilización existen diversos estados, la posesión considerada digna de protección es sólo la derivada del ejercicio del objeto de la patente ajena, ó de preparativos necesarios para su realización. Por una parte, exigir un ejercicio industrial actual hubiera sido excesivo y frecuentemente injusto, pues depende la actividad de una empresa ó su implantación, no tanto de la voluntad del inventor como de los medios financieros de que dispone. Por otra parte, prescindir del concurso al menos del hecho exterior de los preparativos necesarios á la ejecución de la empresa (construcción de locales, adquisición de máquinas, de primeras materias, etc.) (1), para contentarse con meros planes ó proyectos, hubiera sido reconocer valor de derechos adquiridos merecedores de protección á las simples facultades que corresponden á todos, más bien que á los solos derechos nacidos de su ejercicio y que únicamente forman parte del patrimonio privado;

2.ª Identidad (total, ó al menos parcial) del invento, ó sea dos diferentes posesiones de un mismo objeto del invento, sin lo que no sería posible un conflicto;

3.ª Inventos autónomos, extraños uno á otro de modo que el estado de posesión del primero que usó el invento y del que consiguió la patente sean del todo independientes y, por lo tanto, ninguno pueda haberse derivado del otro. Con esto no se entiende que deba tratarse de dos invenciones necesariamente originales, pues la ley, al conceder la protección, no mira al hecho de la invención, á su originalidad, ni aun con respecto á la posesión anterior (2);

4.ª Posesión anterior de buena fe, es decir, que haya podido válidamente conferir el secreto del invento, lo que ocurre si el conocimiento del invento se ha adquirido sin relación alguna con el

(1) Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*, 1091, pág. 148.

(2) Isay, núm. 117, párrafo 1.º, y núm. 23, párrafo 5.º—Schanze, ob. cit., pág. 213.—Kohler, pág. 471.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

titular de la patente. En otro caso, no podría la posesión conferir un derecho á la protección de la ley, pues nadie puede servirse de su acto ilícito de usurpación (1). Así una posesión, aunque prolongada, de un secreto conocido por confidencia del inventor, no crea derechos; lo mismo ocurre con el ejercicio de un invento por parte del personal de una fábrica que lo haya conocido por efecto de su situación especial, es decir, por consecuencia de la prestación de trabajo, ó de quien haya arrebatado dolosamente el secreto en el período de concepción ó de ensayo del descubrimiento (2); casos todos de posesión ilegítima ó fraudulenta, que tienen por base la usurpación y que más bien que merecer protección, han sugerido al legislador defensas especiales para el inventor á fin de oponerse á la concesión de la patente en favor del usurpador, ó para obtener su reivindicación ó nulidad si ya se ha concedido (números 102, 209 y 234);

5.ª Posesión no pública del invento, á título personal, doméstico ó de secreto de fábrica, lo que no quita al invento privilegiado después, el carácter de novedad, pues de otro modo no podría ya hablarse de limitación de la patente en favor del poseedor anterior, sino de nulidad de la misma con plena libertad en cada uno para disfrutar, sin restricción, del invento (núm. 61 y siguientes) (3). El ejercicio secreto del invento impediría al poseedor anterior deducir argumento de ello contra la validez de la patente solicitada y obtenida por otro inventor (4).

172. En cuanto á los derechos del que primero usó del invento, le será lícito continuar el ejercicio emprendido, no obstante la patente ajena. Podrá, por lo tanto, utilizar el invento, no simplemente para uso personal, lo que es lícito á cualquiera (núm. 22 y siguientes), sino industrialmente, fabricando y vendiendo el producto, en los límites de las necesidades del propio negocio, y tanto en los talleres que le pertenezcan como en los ajenos (5). Podrá hacer valer su derecho mediante acción si se trata de obligar al privilegiado á reconocerlo, mediante excepción si se trata de rechazar perentoriamente la acción de falsificación ó cualquier otra.

(1) Meili, *Prinzip. schweiz. Patentg.*, 1890, pág. 70.

(2) Pouillet, núm. 433; Trib. fed. suizo, 31 de Mayo de 1890, *Entscheid.*, XVI, 422; ap. Riom, 5 de Abril de 1900, *Gaz. Pal.*, 1900, 2, 295.

(3) Seligsohn, *Patentgesetz*, núm. 5, párrafo 5.º—Allfeld, pág. 106.—Couhin, *Propr. nd.*, art., etc., II, pág. 239.—Thirion y Bonnet, *Législ. sur les Brev. d'inv.*, núm. 7.

(4) Thirion y Bonnet, núm. 127; Cas. fr., 30 de Junio de 1897, *Gaz. Pal.*, 1897, 2, 170.

(5) Leyes alemana, austriaca, húngara. Por el art. 35, ley suiza, el privilegiado puede exigir que el que usó primero ó el autorizado pongan en sus productos el signo de la patente, bajo pena de indemnización.

Se sobrentiende que el derecho del poseedor es ilimitado, es decir, que no puede restringirse á las necesidades actuales de su industria ni á los medios de que disponía en el tiempo en que otro solicitó la patente. Una posesión inmutable en su medida no serviría para el fin sobre que se reconoció, de servir á los intereses del poseedor. No podrá, por lo tanto, prohibírsele que cree nuevos establecimientos, extendiendo su industria, ó se asocie á otros en su ejercicio.

Sin embargo, se trata de derecho exclusivamente personal, no en el sentido de que no es transmisible por sucesión hereditaria ó *inter vivos*, pues diferentes leyes afirman categóricamente lo contrario, sino en el sentido de que la transmisión por uno ú otro modo debe ir juntamente con la transferencia del ejercicio, por ser la posesión inseparable de éste (1). Así no se permitiría al poseedor conferir á los terceros, por vía de cesión ó licencia, el disfrute del invento, y continuar él personalmente gozando del mismo. A su vez es válida la transmisión cuyo efecto sea el de que los adquirentes representen á los causa habientes y sean continuadores del invento del que usó primeramente de él. Sólo de este modo quedan equitativamente conciliados los derechos derivados de la patente y los adquiridos por una práctica anterior.

(1) En tal sentido explícitamente leyes alemana, austriaca, húngara.—Allart, III, núm. 643.—Huard, II, pág. 21.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO XI

Obligaciones del titular de la patente.

173. Su fundamento.

173. La existencia de una patente tiene por condición el cumplimiento de ciertas obligaciones que son inseparables de la calidad del titular del certificado, aunque no presupongan un derecho correspondiente de los terceros para reclamar su prestación. Se trata más especialmente de obligaciones de derecho público entendidas en sentido amplio; pero muy distintas de las prescripciones que por razón del interés público ó de seguridad pública se impone en el ejercicio de ciertas industrias creadas para disfrutar el invento, las cuales se imponen á cualquiera, autor ó no de inventos, estén éstos protegidos ó hayan caído ya en dominio público. No son, en efecto, correlativas al derecho de patente ni constituyen una condición para asegurar su existencia ó ejercicio.

SECCIÓN PRIMERA

Pago de los tributos.

174. Razón de esta obligación.—175. Sistemas diversos de tasas.—176. Ordenamiento de nuestra legislación.—177. Prórrogas concedidas por ciertas leyes en caso de pobreza.—178. Sobre el pago anticipado de todas las anualidades.—179. Maneras de pago de los tributos.—180. Lista de patentes caducadas por falta de pago; errores, reclamaciones.

174. La obligación de pago del impuesto es tan general é inseparable para alcanzar la patente y para su existencia, que puede formularse el principio de que ningún derecho se sigue de una concesión sin la tasa correspondiente (1).

(1) En Egipto la protección de los inventos está libre de tasas; *Propr. ind.*, 1904, 79.

El impuesto establecido en las leyes sobre patentes representa la prestación correlativa por el servicio que el Estado rinde por la concesión y defensa de la patente, y de ahí que sea periódica por toda la duración de ésta. Se diferencia de los caracteres generales de los impuestos ó tributos en que es facultativa para su pago, si bien éste es condición de existencia de la patente (1). No existe por lo tanto coacción directa, de manera que se pueda perseguir el pago aun con la ejecución forzosa, sino únicamente la indirecta, en el sentido de que si falta la prueba del pago de la tasa al tiempo de la petición de la patente se suspende su concesión, si bien no se pierde el derecho de prioridad cuando se haga el pago en el término legal, por lo que si transcurre sin resultado lleva consigo la revocación de la petición con pérdida de todo efecto en relación con ella, salvo el volverla á proponer (núm. 104), mientras la omisión del pago á su tiempo de las anualidades siguientes lleva á la caducidad, y con ello á la extinción de la patente.

Las leyes en que rige el sistema del examen previo (núm. 84 y siguientes) contienen también la obligación del inventor de un pago para los gastos de procedimiento en la oficina de las patentes, para conseguir la concesión del título, y para los sucesivos que se necesiten, para la administración y publicidad de las patentes, etc.

175. No existe uniformidad de sistemas sobre el ordenamiento de las tasas. En efecto:

1.° Algunos Estados, para favorecer mejor la introducción de nuevos progresos técnicos en la industria y evitar sacrificios pecuniarios á los titulares de las patentes, han adoptado una tasa única, que no representa ya el concepto de tasa sobre las patentes. Esto ocurre en los Estados Unidos, donde está prescrito el pago de 15 dollars al tiempo del depósito de la instancia, y de 20 en la época de la concesión del título (2).

2.° Otros imponen una tasa uniforme anual, como, por ejem-

(1) Allfeld, nota 1.ª, *d*, párrafo 8.°—Picard y Olin, núm. 757.—Couhin, II, pág. 154.—Schonberg, en *Bibliot. dell' Economista*, 3.ª serie, tomo XIV, parte I, pág. 296. Es notable el voto de un Congreso japonés de 1907 sobre que se considere la tasa de las patentes como un impuesto directo apto para obtener derechos electorales.

(2) Conf. Congo, art. 6.°; canadiense, art. 39; australiana, art. 110.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

plo, en Francia, art. 4.° (100 francos), Portugal, art. 25 (3.000 reis), etc. (1).

3.° Diversos han establecido una tasa anual progresiva, sea en proporción regular cada año, por ejemplo, art. 3.°, ley belga: francos 10, 20, 40, etc., hasta el máximo de 200 (2); sea en progresión gradual, es decir, la misma tasa por un determinado número de años, después un aumento por otro período y así sucesivamente, lo que precisamente prescribe nuestra ley (3); sea en progresión irregular, como quiere la ley austriaca en el art. 114, y alguna otra (4).

176. Nuestra ley distingue:

1.° Las tasas proporcionales, consistentes en tantas veces diez liras cuantos son los años solicitados para la patente;

2.° Las tasas anuales, esto es, que se satisfacen cada año, pero con progresiva graduación y aumento de tres en tres años, y precisamente 40 liras para los primeros tres años, 63 liras del cuarto al sexto, 80 del séptimo al noveno, 115 liras del décimo al duodécimo, 140 liras del décimotercero al décimoquinto;

3.° Las tasas fijas para las solicitudes de patentes especiales (núm. 97).

La tasa anual no es un impuesto progresivo sobre la renta del industrial que ha conseguido la patente, no siendo, en efecto, su medida proporcionada á la importancia diversa de los inventos y á los beneficios que puedan realizar los titulares. Á su vez la progresión tiene su fundamento más bien en la tutela de los intereses de la industria, á fin de que el número y duración de las patentes no pase de lo estrictamente necesario y aquellas que carezcan de

(1) Conf. tunecina, art. 4.°; turca, art. 4.°; uruguaya, art. 8.°; venezolana, art. 9.°; colombiana, art. 13; nicaraguaya, art. 7.°; guatemalteca, art. 5.°; República Panamá, artículo 39 (20 pesos cada año).

(2) Conf. ley suiza, art. 11 (de 20, 30, etc., hasta 160); noruega, art. 6.°; brasileña, art. 3.°, párrafo 4.°; alemana, párrafo 8.° (el primer año 30 marcos; el segundo, 50; el tercero, 100; el cuarto, 150, con el aumento siempre de 50 marcos cada año; el décimoquinto año, 700 marcos); luxemburguesa, art. 8.°; española, art. 48 (el primer año 10 pesetas; el segundo, 20; el tercero, 30, etc.).

(3) Conf. sueca, art. 11 (modif. en 1893); rumana, art. 17 (30 francos por cada uno de los primeros tres años, 60 por el cuarto y quinto año; 100 por el sexto al décimo; 200 por cada uno del décimo al décimoquinto); danesa, art. 7.°; japonesa, art. 39; finlandesa, art 16; argentina, artículos 6.° y 7.°; inglesa, art. 65, ley de 1907 y anexo relativo y colonias.

(4) Por ejemplo, ley húngara, art. 45; rusa, art. 4.° (del dictamen del Cons. de Estado anexo á la ley).

valor se extingan rápidamente en ventaja del dominio público, á consecuencia de la falta de pago de la tasa, que no quede cubierta, por su progresión, con las utilidades conseguidas.

Otro fundamento estriba en que si al principio la patente no dará á ganar notables beneficios y no debe por lo tanto ser gravada excesivamente; sin embargo, con el transcurso del tiempo resultará de cada vez más provechosa y podrá por consiguiente elevarse la tasa á medida que la utilidad se confirme con la duración del ejercicio. Si las previsiones del legislador fueran engañosas, y el resultado del invento apareciera de escaso valor, podrá el titular sustraerse á los gravámenes excesivos, renunciando á su monopolio por el fácil medio de la omisión del pago de la tasa.

La primera anualidad y la tasa proporcional son condición para la concesión de la patente y deben, en efecto, satisfacerse cuando se presenta la solicitud; las otras anualidades se pagan anticipadamente el primer día de cada año de la duración de la patente (artículos 14 y 15, ley), es decir, en el último día de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, pues las patentes comienzan á contarse desde uno de estos días. Si el último día del término fuera festivo, no podría admitirse el pago hecho el día siguiente, debiendo los domingos y días festivos, salvo excepciones especiales, computarse como los otros días en el cálculo de los términos de derecho civil (véase, sin embargo, núm. 167) (1).

Pero buena parte de las leyes conceden una prórroga para el pago de las anualidades siguientes á la primera.

Así el art. 58 de nuestra ley consiente un término de tolerancia de tres meses, pues la extinción de la patente ocurre "si no se realiza, aunque sólo por una vez, el pago anticipado de la tasa anual en los tres meses después del día del vencimiento„.

El art. 22 de la ley belga amenaza con la caducidad sólo si transcurren seis meses después del vencimiento, y además cuando se haya avisado previamente por la Administración, pudiendo efectivamente la omisión depender de negligencia y no de intención de renunciar á la patente, aun cuando, sin embargo, la falta de advertencia no sea motivo de excusa (2). Por lo demás, el pago

(1) Allart, II, núm. 331.—Pouillet, núm. 495.—Couhin, II, pág. 306.—Picard y Olin, núm. 767. Por la ley inglesa, art. 82, en el caso de caducidad en día festivo, puede el reglamento admitir el cumplimiento en el siguiente día no festivo.

(2) Así se desprende de los motivos de aquella ley. *Pand. belges*, voz *Brev. d'inv.*, núm. 607.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

efectuado posteriormente al vencimiento debe estar acompañado de una sobretasa de 10 liras.

Un término de gracia, variable en su duración y en la mayor parte de los casos subordinado el pago de una tasa suplementaria poco elevada, se admite también en la ley francesa (1) y en otras (2).

En el caso de concesión de una patente por varios inventos comprendidos, contra lo que dispone la ley, en una sola instancia, desaparece el derecho del Estado á la exacción de tantas tasas como son los inventos, pues la tasa se paga por cada patente, no por cada invento (3), y sólo existe un certificado cuando por error ó inadvertencia se conceda, no obstante, la acumulación de inventos en la misma instancia (núm. 89) (4).

Si la patente corresponde á varias personas, como ocurre especialmente en caso de sucesión, cada una estará obligada al pago íntegro de la tasa, aun cuando entre ellas se haya convenido que esté á cargo exclusivo de uno solo ó de varios interesados, no pudiendo el pacto ligar al Estado, que tiene en la ley su título al pago (art. 49). Pero quedará á salvo al que paga la acción contra los otros.

Sobre la obligación del pago en el usufructo ó licencia de una patente se ha tratado ya (números 150 y 161).

177. Como las tasas son, por regla general, bastante elevadas, algunas leyes conceden próvidamente su exención ó su prórroga á los inventores pobres que prueben su indigencia. En efecto, por el art. 13, ley suiza, al inventor domiciliado en Suiza y sin medios de fortuna se puede conceder una prórroga al pago de las tres primeras anualidades, y si en este tiempo se abandona el invento al público, se le condonan las tasas vencidas. Según el párrafo 8.º, capítulo V, ley alemana, puede la oficina de las patentes consentir

(1) Art. 32, modif. por ley de 3 de Abril de 1902 (término de tres meses con sobre tasa de 5 liras por el primer mes, 10 por el segundo, 5 por el tercero).

(2) Así en las leyes alemana, austriaca, danesa, húngara, noruega, sueca, inglesa, etc. Según el art. 64, ley australiana, en caso de impedimento, error ó inadvertencia puede el Comisario de las patentes conceder una prórroga para el pago, no superior á un año. Además, según el art. 20 de la ley inglesa, puede una patente caducada por falta de pago de la tasa ser puesta en vigor si el titular se apresura á regularizar el pago; pero no puede la patente oponerse á terceros que hayan utilizado el invento posteriormente á la publicación de la caducidad del privilegio.

(3) Ley belga, art. 3.º («por cada patente se pagará una tasa, etc.»).

(4) Picard y Olin, núm. 773; *Pand. belges*, v. cit., núm. 619.

al titular de una patente, en estado de pobreza, una prórroga para el primero y segundo año, si bien es este un beneficio bastante limitado por no ser las dos primeras tasas muy elevadas (30 y 50 marcos), á diferencia de las siguientes (100 marcos la 3.ª y 700 la 15.ª), y no extendiéndose la suspensión á los gastos de procedimiento. Disposiciones semejantes se contienen en el art. 114, ley austriaca, y en el art. 45, ley húngara (1). Trátase, sin embargo, de concesión personal, por lo que si se transmite la patente en el interin á otros, desaparecería la prórroga, salvo que estando el adquirente en el mismo estado de pobreza, obtuviese á su vez la prórroga.

178. Otra facilidad es la concedida por alguna ley al titular de la patente para poder pagar anticipadamente, y también de una sola vez, el importe de varias anualidades (2), á fin de asegurarse contra la caducidad y sin despojarse del derecho de renunciar á la patente, y obtener entonces la restitución de las anualidades no vencidas, de la manera que ocurre cuando la patente se anula ó revoca por otra causa. Ciertos Estados consienten también un descuento sobre las anualidades pagadas con anticipación (3). Con tales providencias se evita al inventor un daño irreparable por falta de pago, transcurrido el término de caducidad y á pesar de su interés en mantener en vigor la patente, con ventaja también para el Estado, que percibe la tasa de una sola vez, mientras la bonificación por el descuento concedido está compensada por la exacción asegurada de las tasas.

En el silencio de nuestra ley podría objetarse, sosteniendo la no admisibilidad del pago previo total de las tasas, que el pago por términos particulares no ha sido dispuesto sólo en interés del inventor y que, por lo tanto, pueda éste renunciar á él, sino en ventaja pública, en cuanto la falta de pago conduce á la extinción de un mayor número de patentes frívolas, en completa ventaja de la sociedad. Pero puede responderse en contrario, que si la patente

(1) Conf. ley rusa, art. 4.º (del dictamen del cit. Cons. de Estado).

(2) Ley alemana, párrafo 8.º; australiana, art. 114; húngara, art. 45; suiza, art. 12.

(3) Ley española, art. 50 (con derecho á la deducción del 5 por 100 para las patentes de cinco años y del 20 por 100 para las de veinte años), y ordenanza real de 29 de Octubre de 1902 *(Propr. ind.*, 1904, pág. 3), que, refiriéndose al art. 52, aplica el mismo criterio á las marcas de dibujos ó modelos industriales. También en la República Argentina un decreto de 4 de Octubre de 1903 *(Propr. ind.*, 1904, pág. 18) admite el pago anticipado con el descuento del 6 por 100.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

se ha solicitado por la duración legal, la obligación al pago de las anualidades siguientes existe desde el principio, á pesar de ser á término, y no nace en lo futuro; que con el pago completo se facilita la tarea de la Administración; que el interés de la sociedad no se desatiende por ello, sea porque el titular es inducido por su propia utilidad á evaluar bien la importancia del invento de cuyo pago anticipado de anualidades se trata, sea porque tiene también á salvo la restitución de las anualidades aún no vencidas, mediante renuncia de la patente, lo que quita el peligro de obstrucción de la industria con patentes sin valor que sobreviven por el solo efecto del pago anticipado de las tasas. Y, en efecto, una circular del Ministerio de Hacienda, de 12 de Abril de 1901, da disposiciones para facilitar la aceptación de los pagos de varias anualidades, especialmente en el caso de retardo de la concesión de la patente y de inminente vencimiento de la segunda anualidad, pues la negativa tendría por efecto la caducidad de la patente.

Por sí la anualidad representa la prestación correlativa para la protección del privilegio, y la ley subordina la obligación de pago al estado manifiesto de disfrute exclusivo del privilegio; así que no obstante los vicios de la patente, no admite acción de restitución de lo indebido. Pero se concede por las tasas aún no vencidas si se anula la patente antes del tiempo por el que se anticiparon (1).

179. En cuanto á las maneras del pago, ciertas leyes consideran válido el pago de las tasas, no sólo cuando se hace en la caja de la oficina de las patentes, sino también cuando entra en ella mediante depósito en las oficinas postales ó en valores postales ó telegráficos, aunque la cantidad llegue á la primera en término posterior al vencimiento (2). Pero otra cosa es del pago por medio de letras de cambio ó cheques, pues la fecha de aquél no puede ser la de la llegada del título á la Administración, sino la del pago en especie, no entrando en la misión de la Administración asumir la responsabilidad de la entrega en caja (3).

Por el art. 21 del reglamento sobre patentes y circular del Ministerio de Hacienda, de 5 de Mayo de 1905, el pago de las tasas en materia de patentes, dibujos ó modelos industriales y marcas

(1) Véase leyes en nota 3.ª, pág. 305.
(2) Ley alemana, párrafo 9.°; húngara, art. 47; australiana, art. 26.
(3) Dictamen de la oficina de las patentes en Alemania, de 19 de Agosto de 1903, en *Propr. ind.*, 1904, 57; Cas. fr., 23 de Junio de 1888, *Ann. Prop. Ind.* 1889, 131.

de fábrica, se hace en la oficina del dominio y en las localidades donde no existe, en la oficina del registro. Por esto el pago en otra oficina no autorizada para la recaudación debe reputarse como no hecho. Esto ocurriría con el envío de cantidades por medio de valores postales ó telegráficos, pues tal pago se hace á Administración que no tiene investidura legal para exigir la suma por cuenta del Estado, mientras el recaudador del dominio tiene derecho al pago efectivo, en numerario y en su oficina, sin estar obligado á ir á otra parte para cobrar el valor (1).

180. Los pagos realizados deben manifestarse por los recaudadores á la Administración general del Dominio y tasas, la cual en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre remite al Ministerio de Agricultura, etc., una relación de las tasas recaudadas y de quienes las han pagado (art. 22 del reglamento). Éste por medio de la relación ve si se realizaron en cada trimestre los pagos de las anualidades debidas, redacta la lista de las patentes caducadas por falta de pago, que debe publicarse en la *Gaceta Oficial* y distribuirse á las Prefecturas, etc., y Cámaras de Comercio, y también á las Procuradores del Rey para que promuevan al efecto la acción de anulación (art. 85, reglamento). Dichas listas hacen, por lo tanto, fe de la falta de pago mientras no se pruebe lo contrario (2).

Sobre las reclamaciones de los que, comprendidos por error en estas listas, justifiquen haber pagado la tasa en tiempo útil, se hacen las listas rectificadas, á cuyo fin pueden las reclamaciones, apoyadas en documentos, enviarse al Ministerio por el trámite de las Prefecturas, etc. (art. 86, reglamento).

Contra la resolución del Ministro pueden los interesados recurrir á la Sección IV del Consejo de Estado para obtener su anulación.

Comprobado que no se ha hecho el pago ó su retraso, la Administración tiene derecho y deber de comprender la patente en la

(1) Bosio, *Privat. Ind.*, 1891, núm. 185.—Vidari, III, núm. 2.218. Por tales razones, en circular de 20 de Julio de 1895, el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, dispuso que le correspondía la restitución de las anualidades enviadas por patentes extranjeras y no á la oficina del dominio.

(2) Ap. Turín, 2 de Mayo de 1899, *Giurispr. tor.*, 1899, 926; Trib. Milán, 22 de Julio de 1905. *Bollett. propr. intell.*, 1905, 694 (subsanación de un error en el sentido de que el pago que se indicaba como hecho por una patente cuya tasa había sido ya satisfecha, debía servir para otra patente por la que se había creído entregar el importe; así es que probado el error, la patente se considera aún en vigor, sobre todo eventual derecho adquirido por tercero de buena fe).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

relación de las patentes caducadas, sin hacer indagaciones acerca de las causas de la omisión ó retraso, las cuales se aprecian con criterio jurídico y únicamente por el magistrado. Así, en un pago de la tasa hecho tardíamente á causa de la pérdida de los documentos referentes á la solicitud de la patente y de la concesión tardía del título, se consideró que no se debe declarar al inventor decaído de la patente en vista también de la falta de oposición de los particulares, del Ministerio público ó de la Administración (1).

SECCIÓN SEGUNDA

Práctica del invento.

181. Motivos determinantes de tal obligación.—182. Límites impuestos á la misma.—183. Actuación en el Estado.—184. Actuación de cuanto es objeto del invento.—185. Actuación seria y real.—186. Quién debe cumplirla.—187. Actuación parcial.—188. Dentro de qué términos debe realizarse.—189. Justificación de la omisión de actuación.—190. Apreciación de las correspondientes circunstancias.—191. Obligación de la prueba de la actuación.

181. La obligación de llevar á la práctica la patente está sancionada en interés de la colectividad, no debiendo el título, que asegura un derecho exclusivo al inventor, permanecer infructuoso y sin ventaja del público y aumento del desarrollo de la industria. La concesión de un título que permaneciera estéril en manos del privilegiado apartaría el derecho de patente de sus fines naturales y quitaría á la sociedad un bien esencial para el crecimiento de su prosperidad y cultura. Es por lo tanto correlativo al derecho privado del inventor el de la sociedad para que todo progreso en la industria aproveche efectivamente á la satisfacción de las necesidades de la comunidad, que se aumenten las ocasiones de la producción y que por la actuación práctica de los inventos se ponga á todos en disposición de continuar y perfeccionar las concepciones de los privilegiados. Es verdad que de tales principios se sigue una restricción del derecho de los inventores, pero todo derecho halla limitación en los derechos ajenos, y como el interés social

(1) Trib. Génova, 6 de Marzo de 1907, *Bollett. propr. intell.*, 1907, 741.

reclama ó la actuación del descubrimiento ó la concesión de licencias á los demás, y en su defecto la caducidad, es cierto que en el conflicto de tales intereses ha de prevalecer el de la sociedad. Corresponde, por lo demás, á las exigencias del orden jurídico, que se use de cada derecho de manera racional y con arreglo á las exigencias sociales, y no abusivamente.

Es consecuencia natural y legal de lo expuesto la caducidad de la patente, ó sea su revocación en el caso de que no se realice prácticamente el invento. Por lo que el art. 58 de nuestra ley declara que cesa la validez de una patente:....

"2.° Si en el caso de que la patente se haya concedido por cinco años ó menos, el invento á que se refiere no se puso en práctica dentro del año siguiente á su concesión, ó si se suspendió por un año continuo su ejercicio.

„3.° Si no se practicó ó se suspendió por dos años, en el caso de que la duración de la patente sea por más de cinco años.

„En una y en otra hipótesis no habrá lugar á la anulación si la inacción fué efecto de causas independientes de la voluntad de aquellos á quienes pertenece la patente. Entre estas causas no está comprendida la falta de medios pecuniarios.„

La obligación de actuación que incumbe á todo privilegiado, debería servir también para el Estado en cuanto á las patentes adquiridas por su interés particular. Pero para los inventos que se refieren al interés público, por ejemplo, á la defensa territorial, la actuación se aprecia desde puntos de vista y exigencias de derecho público que se sustraen al dominio de la ley sobre patentes. Por lo que ciertas leyes exceptúan al Estado de la obligación de llevar á la práctica tales patentes (1).

182. La ley no determina las condiciones de esta actuación, pero ya por lo expuesto se desprenden sus lógicos límites, en cuanto se necesita que ésta: *a)* tenga lugar en el Estado; *b)* corresponda al objeto de la patente; *c)* sea seria y real, es decir, en la medida que satisfaga las justas exigencias de la sociedad; *d)* se realice dentro de un término prudencial para poderse considerar continua (2).

(1) Por ejemplo, ley húngara, art. 20, y austriaca, art. 27 (que no hacen distinciones).

(2) Contienen la obligación de actuación ó no interrupción bajo pena de caducidad: Ley belga, art. 24 (un año, á contar desde la actuación en el exterior); colombiana,

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

183-185. *a)* La mayor parte de las legislaciones prescriben explícitamente que el invento se ponga en práctica en el Estado, limitación dictada en interés y para protección de la industria nacional (1). La nuestra calla respecto á esto, pero su designio es la actuación efectiva en el Estado, en cuanto el ejercicio en el país aprovecha para el desarrollo económico en el interior, mediante producción de bienes, tanto más para países como el nuestro en que la industria está poco adelantada; además, una protección de la patente, que no tenga en cuenta la industria del Estado en que se concede la tutela, contradeciría las intenciones del legislador; en fin, el título no tiene eficacia más que en el territorio del Estado, por lo que la ley sólo pudo referirse á su ejercicio en el interior, no al realizado en otra parte (2). Esta interpretación ha sido

art. 12 (un año, salvo fuerza mayor); ecuatoriana, art. 38 (id.); española, art. 106 (ídem), guatemalteca, art. 8.°

Ley francesa, art. 32, 2.°; tunecina, art. 26, 2.°; turca, art. 38, 2.°; portuguesa, art. 39; argentina, art. 47 (todas dos años, salvo fuerza mayor); peruana, art. 15 (dos años para la actuación, salvo prueba de impedimento).

Ley alemana, párrafo 11 (tres años sin ejercicio en proporciones convenientes); luxemburguesa, art. 18 (id.); noruega, art. 27 (tres años para el no ejercicio, un año para la interrupción, pero prorrogable); japonesa, art. 58 (tres años si concurre la negativa á dar licencias); dinamarquesa, art. 23 (tres años de no ejercicio, uno de interrupción, ambos prorrogables); austriaca, art. 27; suiza, art. 9.°; húngara art. 20 (tres años, pero revocable también antes la patente si, no obstante el interés público, el titular produce sólo en el extranjero é importa al Estado); brasileña, art. 5.°, párrafo 2.° (tres años ó uno de interrupción, salvo fuerza mayor); canadiense, 1903, artículos 4.° á 6.° (dos años de no ejercicio ó interrupción, salvo prórroga de dos años si se prueba el impedimento; pero es revocable la patente si después del año de la concesión, prorrogable por otro año, el privilegiado importa objetos del invento al Estado).

Ley rusa, artículos 24 y 29 (cinco años).

Ciertos Estados tienen un término distinto según la duración de la patente. Así, además de la nuestra, la ley de Venezuela, art. 6.° Otras dejan que fije el término de actuación la Administración y para cada patente en particular: Chile, artículos 14 y 15; Uruguay, art. 16; Perú, art. 15, ley de 1896 y decreto de 1.° de Mayo de 1903 (en *Prop. ind.*, 1904, 42). Diversas, para garantir la actuación en el interior, conminan con la caducidad por la importación del extranjero (núm. 200). Esta caducidad se suprimió, para los países de la Unión, por el art. 5.°, Conven. de 1883, mientras el acta adicional de Bruselas de 1900, art. 3.° bis, ha elevado á tres años por lo menos el término de la caducidad por no actuación, y ha admitido la justificación de ésta.

En los Estados Unidos no existe obligación de actuación; pero, en caso de falsificación, no existe derecho á indemnización para el privilegiado que no ejercitó el invento, y puede el juez consentir al tercero la continuación del ejercicio después de la correspondiente compensación *(Prop. ind.*, tomo VII, pág. 104). En otros países la obligación de actuar se enlaza con las licencias obligatorias (núm. 192).

(1) Aun cuando se calle esta condición debe considerarse que concurre, particularmente según las leyes que amenazan aunque sea con restricción, con la caducidad por importación del extranjero.

(2) Amar, pág. 104, y en *Legge*, 1906, 1639.—Vidari, núm. 2.220; Trib. Roma, 4 de Agosto de 1905, *Foro It., Rep.*, 1905, véase *Priv. Ind.*, núm. 23.

corroborada por las disposiciones de ciertos tratados con Estados extranjeros, los cuales precisamente, derogando el principio establecido, consideran suficiente la actuación en uno de los Estados contratantes, sin necesidad de actuar en el interior (1). Encuentra además fundamento en el art. 76 de las disposiciones transitorias de la ley, que conmina con la caducidad á las patentes concedidas anteriormente, si no se ponen en práctica en el Estado dentro de cierto término.

b) No determina la ley cuándo puede considerarse verificada la actuación ó puesto en práctica el invento, pero se entiende realizado cuando se haya hecho lo que es objeto de la patente, según los términos del art. 8.° (números 128, 187 y 199), y así:

1.° Si la patente se refiere á un producto nuevo, del que el inventor se reservó la exclusiva fabricación y venta, cuando lo haya fabricado y vendido ó puesto á la venta;

2.° Si se refiere á un nuevo procedimiento, cuando lo haya realizado en la producción industrial y haya vendido los objetos obtenidos, de modo que no bastaría el uso del nuevo medio, por ejemplo, una máquina, á fin de poner en comercio únicamente sus productos, sin fabricar á su vez también el mecanismo, haciendo que la industria se pueda servir de él mediante adquisición en las condiciones determinadas por el inventor, pues su patente es á condición de hacer disfrutar al público el objeto del invento (2).

3.° Si el invento constituye al mismo tiempo nuevo producto y nuevo medio, su ejercicio deberá comprender la fabricación y el empleo. Por ejemplo, una máquina, artefacto ó aparato pueden ser protegidos á título de producto ó de medio, ó por ambos, y según los diferentes casos, varía necesariamente la obligación de actuación (3).

c) Para que la actuación corresponda á las condiciones legales ha de ser seria y real, esto es, no hecha en proporciones mínimas para simular una vana apariencia y hacer ilusorio para la industria el uso del invento, sino practicada en justa y conveniente medida, determinada según las exigencias de las necesidades y

(1) Convenc. sobre prop. ind. entre Italia y Alemania, de 20 de Febrero de 1892, modif. en 4 de Junio de 1902, art. 5.°; Amar, pág. 387; Ap. Turín, 18 de Marzo de 1898; *Giurispr. Torin.*, 1898, 879.

(2) Bosio, núm. 194; Ap. Ancona, 1.° de Junio de 1878, *Legge*, 1878, I, 838.

(3) Allart, II, núm. 344.—Pouillet, núm. 509; Cas. fr., 12 de Diciembre de 1904, *Dalloz*, 1904, I, 616.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

demanda del público (1). Pero la actuación debe ser industrial ó comercial, en interés de la industria y comercio, no exclusivamente para uso personal del inventor, de forma que el público no tenga posibilidad de adquirirlo y usarlo.

No importa la extensión dada al ejercicio de la patente, si ninguna circunstancia demuestra un cálculo fraudulento por parte del privilegiado. Sobre tal punto, en efecto, no es posible un criterio preciso absoluto, debiendo tenerse en cuenta todas las circunstancias que influyen en la marcha de la industria, sobre la acogida que el público hace al invento, si éste se presta á notable venta porque es efectivamente buscado, etc.

Según los casos, también la fabricación de un solo ejemplar, por ejemplo, de una máquina, aparato, podrá representar una actuación suficiente, no siendo racional la pretensión de que se produzcan en cantidad, con grandes gastos y con el peligro de poca ó de ninguna venta (2).

La actuación no lleva consigo necesariamente la fabricación de los productos privilegiados; también la sola venta de productos fabricados en otra parte, importados del extranjero, puede satisfacer la finalidad de la ley (3). El sistema contrario tendría por resultado la obligación de implantarlos en cada uno de los Estados en que el inventor haga privilegiar su descubrimiento. Cuando un establecimiento de producción, nacido en cualquier lado, puede satisfacer convenientemente el consumo general de un cierto producto, sería injusto obligar al inventor á malgastar dinero y trabajo y á instalar fábricas en los diferentes Estados, estando en condiciones de

(1) Kohler, pág. 636.—Isay, núm. 16, párrafo 11.—Bosio, núm. 196.

(2) Bosio, núm. 196.—Amar, pág. 105.

(3) Amar, pág. 105.—Vidari, III, núm. 2.220. En Francia se interpreta el término *exploiter* por fabricación de los productos, y que no basta la venta. (Mainié, números 2.153 y 3.987.—Vidal-Naquet y Pelletier, *Convention d'Union pour la protect. propr. ind.* 1902, pág. 156; Trib. Sena, 30 de Diciembre de 1897, *Propr. ind.*, 1899, 158). Pero esto es en correspondencia á la sanción del art. 32 que conmina con la caducidad por la importación del extranjero, penalidad que no existe entre nosotros.

Conforme también al texto el decreto de 28 de Febrero de 1905 de Venezuela, en relación á la ley de Patentes de 2 de Junio de 1882, según el cual el privilegiado en el Estado por invento ya provisto de patente en el extranjero no está obligado á practicarlo en el interior, bastando que pague los derechos, pruebe su práctica en el extranjero y que está en grado de satisfacer todas las órdenes que se le hagan en Venezuela. Contra, el decreto de 6 de Diciembre de 1905 de Chile, que exige la implantación á su tiempo del invento en el Estado, bajo pena de caducidad, salvo en circunstancias excepcionales, por ejemplo, dificultad de actuación en el Estado, el establecimiento al menos en él de una agencia ó representación en la que el público pueda adquirir ó procurarse, de manera relativamente fácil, el invento privilegiado.

subvenir á todas las necesidades con la producción realizada en otra parte, esto es, allá donde la mano de obra, primera materia, etcétera, presentan más favorables condiciones. Si, por tanto, la creación de un establecimiento en el Estado no puede pretenderse racionalmente por las condiciones mismas de la industria ejercida; si no existe esperanza de favorables resultados económicos de esta implantación y no está el productor inspirado por la idea de descuidar el mercado interior ú obrar contra los intereses de la industria, deberá estimarse cumplido el precepto de nuestra ley y realizado el invento en el Estado, puesto que están aseguradas las necesidades del mercado nacional, aunque sea por medio de la importación de productos fabricados en el extranjero.

186. El ejercicio del invento puede llevarse á la práctica, bien por el titular de la patente, bien por otros con su expresa ó tácita autorización, es decir, que deriven de él sus derechos, aunque fuera un simple poseedor de licencia, pues también la concesión de licencias es un modo de sacar provecho del descubrimiento propio y de excluir toda intención de renuncia, que es el supuesto tácito en que se apoya la caducidad por no actuación (1).

Por principio, el ejercicio del invento desconociéndolo el titular, es decir, sin su consentimiento y por lo tanto en fraude de sus derechos, no puede satisfacer el deseo de la ley, sea porque ésta exige la participación directa ó indirecta del privilegiado, sea porque éste no puede invocar á su favor actos ilegítimos de ejercicio del tercero, que puede á su vez hacer castigar con las sanciones por falsificación (2). La tolerancia de la violación ajena, si favoreciese al dueño de la patente, serviría para convertir al falsificador en un concesionario de la patente. Además se tendría el resultado absurdo de que la caducidad de la patente sería evitada por el hecho de aquellos en cuyo favor á su vez se ha establecido.

Esto no obstante, cuando la producción ilegalmente realizada por el falsificador haya efectivamente satisfecho á los requerimientos y necesidades del público, podrá el privilegiado invocar este

(1) Ley belga, art. 23: «actuar ó hacer actuar el invento»; portuguesa, art. 39; mejicana, art. 27, etc.; Ap. París, 11 de Mayo de 1904, *Gaz. Pal.*, 1904, 1, 762.

(2) Allart, II, núm. 350.—Thirion y Bonnet, núm. 147.—Pouillet, núm. 524.—Huard, II, pág. 167; Ap. Roma, 25 de Abril de 1906 y Cas. Roma, 21 de Marzo de 1907, *Bollett. Propr. Intell*, 1906, 863 y 1907, 336; ley alemana, 9 de Enero de 1907, sobre obras de arte y fotogr., art. 30, «la protección legal derivada de la publicidad de la obra se refiere á la publicación realizada por el derecho-habiente».

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

hecho en justificación de su inacción por las dificultades puestas al ejercicio del invento por su parte. Por otro lado, si puede el titular de la patente servirse de la actuación realizada con su consentimiento por el que posee licencia, podrá también aprovecharse de la actividad criminosa de un falsificador, sólo con que haga valer contra él sus propios derechos para conseguir, á título de resarcimiento de daños, las utilidades derivadas de aquel ilícito ejercicio, con lo que éste viene á considerarse hecho en su interés y cuenta y después de su aprobación, y por lo tanto como legal ejercicio del invento (1).

Por lo demás queda firme el principio de que un acto ilegítimo de ejercicio de un invento, aunque propio, no puede considerarse realizado en cumplimiento de la obligación de actuación, pues no correspondería al pensamiento del Estado que impuso la actuación. Esto ocurriría si una determinada industria fuese monopolizada ó sujeta á especiales concesiones, y se ejercitase el invento en perjuicio del monopolio ó sin la necesaria licencia, pues la actuación no tendría eficacia en el sentido del art. 58 de la ley.

187. El invento es actuado suficientemente cuando el ejercicio recae sobre los verdaderos elementos, esto es, sobre las partes esenciales de la patente, no obstante aquellas variantes ó modificaciones del descubrimiento que se demuestren prácticamente como necesarias ó solamente útiles, siempre y cuando quede sin alteración su carácter. Así no existe diferencia sustancial entre el invento por el que se consiguió patente y lo realizado prácticamente conforme á lo que sugiera y exija la técnica (2).

No es necesaria la actuación del invento en todas sus formas, si hay varias formas de ejecución. También el ejercicio parcial de la patente, de uno de los medios ó procedimientos á que se refiera, evita la caducidad, cuando los diferentes medios tengan entre sí íntima analogía y permitan obtener un resultado idéntico, pues si realmente difieren, tienen diferentes objetos y conducen á diversos resultados técnicos, no servirá el ejercicio de uno de ellos para impedir la caducidad por falta de actuación de los otros. Fuera de esta excepción, el empleo de uno solo de los modos de aplicación

(1) Beck-Mannagetta, *Oesterr. Patentr.*, pág. 161. — Kohler, pág. 633. — Seligsohn, núm. 5.°, párrafo 11.

(2) Mainié, núm. 2.072; *Pand. franç.*, véase *Propr. litt.*, etc., núm. 4.773; *Pand. belges*, véase *Brev. d'inv.*, núm. 638.—Kohler, *Handb.*, pág. 630.—Bosio, núm. 195.

indicados, la elección de una alternativa, etc., bastan para tener en vigor la patente. No se está, en verdad, en presencia de distintos inventos, de los cuales uno al menos quede sin actuación, una vez que en términos de la descripción y título, la patente se extiende á todos los modos de ejecución. Es sólo su titular el que habrá de decidir con su oportuno criterio, y en vista de las exigencias de lugar, tiempo y condiciones de la industria, qué modo de ejecución le convendrá emplear; única condición es que realice de manera seria y leal la forma elegida, de modo que satisfaga convenientemente las necesidades de la industria en proporción á los requirimientos del público (1).

También las patentes complementarias y de perfeccionamiento están sujetas á caducidad por no uso, sin que la actuación de la patente principal sirva para tenerlas en vigor. Pero la caducidad de la patente complementaria deja intacta la patente principal á que se refiere, mientras que la caducidad de ésta alcanza al mismo tiempo á aquélla (núm. 132).

Sobre el punto de si la actuación de una patente complementaria ó de perfeccionamiento garantiza de caducidad á la patente principal, debe responderse afirmativamente si se trata de invento que sea complemento de la principal, no modifique la disposición de los elementos que la caracterizan y sólo aumente su efecto, pues entonces el perfeccionamiento es parte integrante del otro invento y el ejercicio del primero lleva consigo el ejercicio de las partes esenciales del segundo; negativamente si el perfeccionamiento lleva consigo mutaciones en los elementos del invento principal; por ejemplo, sustitución de un órgano de una máquina por otro, ó supresión de uno de los órganos, etc., caso en el que no puede considerarse practicado el invento principal en todas sus partes, sino un invento parcial diferente. Se entiende, por lo tanto, que el inventor debe, según los casos, continuar aplicando también el invento principal para evitar su caducidad (2).

El tercero que haya conseguido la patente por un perfeccionamiento de un invento ajeno privilegiado no incurre en caducidad por toda la duración de la patente principal, pues está legalmente

(1) Kohler, pág. 631. —Seligsohn, núm. 5, párrafo 11; Trib. imp. alemán, 28 de Septiembre de 1904, *Blatt. f. Pat. Muster u. Zeichenr.*, 1905, 5; id., 1.° de Abril de 1905, *ivi*, 1905, pág. 231.

(2) Isay, núm. 9, párrafo 11.— Couhin, II, pág. 312. — Pouillet, números 280 y 515.— Allart, II, núm. 349.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

impedido para ejercitar su perfeccionamiento y no puede quedar expuesto á una violación criminosa de la patente ajena para satisfacer la obligación de actuación; por otra parte, nuestra ley no le da derecho á conseguir una licencia del titular de la patente principal. La obligación de actuación comenzará después de extinguida esta última (1).

188. *d)* El ejercicio del invento debe realizarse dentro de cierto término. El art. 58 conmina, en efecto, con su caducidad si no se puso en práctica dentro de un año ó de dos, siguientes á la obtención de la patente, según que el privilegio se confiera por cinco años ó menos ó por mayor tiempo. Hasta que transcurra el término legal del no ejercicio, la inacción queda sin sanción; la impotencia del inventor para sacar provecho de su descubrimiento, ó su negligencia para aprovecharse de él, no pueden ser censuradas.

El término se concedió al inventor para disponer los capitales y hacer otros preparativos necesarios para el servicio de la Empresa.

Transcurre, no desde la presentación de la solicitud de patente, si bien esta fecha produzca ciertos efectos (núm. 99), sino desde la concesión del privilegio, según el texto claro de la ley (2).

Pero el ejercicio comenzado á tiempo debe continuar sin interrupción que no exceda de los límites de uno ó dos años, según la duración de las patentes (véase antes). Varias suspensiones pasajeras, de las cuales ninguna alcance aquel límite, si bien unidas excedan de él, no ocasionan caducidad. La caducidad en que se incurre es irreparable, y no se subsana volviendo á emprender el ejercicio más que bajo las leyes, como la alemana y austriaca, en las que la revocación de la patente está subordinada á un requerimiento que resulte infructuoso, y bajo otras como la chilena (3), que consienten la renovación de una patente caducada, siguiendo las reglas ordinarias (es decir, depósito de nueva solicitud, etc.), y cuando el pliego que contiene la explicación del invento no haya sido aún abierto.

La falta de actuación, no obstante concedida la patente, no autoriza para afirmar la falta de condiciones para privilegiar el invento, es decir, que éste no sea susceptible de aplicación industrial, pues puede depender la inacción de circunstancias extrañas al valor y realización del descubrimiento. Si la invención no fuera prácticamente realizable, entonces su no uso no constituiría motivo de caducidad, tanto más á falta de una responsabilidad subjetiva del privilegiado, sino más bien sería causa de nulidad de la patente. Pero por las leyes que impiden, después de cierto término, el ejercicio de ésta, sería entonces admisible la acción de revocación ó caducidad.

(1) Isay, núm. 21, párrafo 11.—Robolski, pág. 185.—Allart, núm. 348.—Pouillet, número 521.

(2) Couhin, II, pág. 309.—Pouillet, núm. 507.—Huard, II, pág. 165.

(3) Art. 10 y siguientes, decreto de 6 de Diciembre de 1895.

Una de las formas de actuación de la patente, prevista en la mayor parte de las leyes, es la presentación del invento en una exposición con el fin de una venta más fructífera de los productos. En efecto, por disposición del art. 5.º de la ley de 16 de Julio de 1905, los inventos se consideran practicados por todo el tiempo que esté abierta la exposición (núm. 793).

189. La inacción no lleva consigo caducidad cuando sea "efecto de causas independientes de la voluntad de aquellos á los que pertenece el privilegio. Entre estas causas no está comprendida la falta de los medios pecuniarios„ (art. 58, 3.º, ley).

En las leyes anteriores (1), las relaciones subjetivas del inventor con respecto á practicar ó no el descubrimiento, no se tomaban en consideración; así es que por un lado se consideraba suficiente el hecho material del ejercicio, sin indagar el pensamiento y lealtad del inventor y de la correspondencia de aquél con las necesidades y exigencias de la industria; por otro, se incurría en caducidad por el mero transcurso del término de inacción sin investigar las causas ó posibilidad de justificación y si la omisión era ó no culpable. Ahora, á su vez, cuando independientemente de la cuestión de los fondos necesarios para la empresa, resulten infructuosos los esfuerzos del inventor para introducir su industria en el público y haya hecho todo lo necesario para conseguirlo, no se verificará la caducidad, aunque no se trate de una industria en plena actividad ó tampoco de un principio de ejecución. No podían, en efecto, imponerse al inventor exigencias mayores que las que le fuera posible satisfacer (2). Unicamente no tiene la excusa de la falta de los me-

(1) Por ejemplo, en el párrafo 29, ley austriaca de 1852.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 635.—Mittler, *Beitr. z. Theorie des Patentr.*, 1894, pág. 74.—Pilenko, en *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, VIII, 258; Ap. Florencia, 7 de Mayo

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

dios pecuniarios necesarios para la implantación ó ejercicio de la patente por la razón indicada en la relación ministerial acerca de la ley: "... las condiciones favorables del crédito son tales que hacen presumir que no se negará á un invento verosimilmente útil el concurso del capital", y por otra parte, pudiendo el titular hacer disfrutar á otros el descubrimiento, sería culpa suya no haber concedido licencias en condiciones aceptables, salvo que la falta de éxito de sus tentativas dependa de las condiciones económicas del país.

El inventor, por el solo hecho de la concesión de licencias no ha cumplido cuanto es necesario para asegurar el ejercicio de la patente, pues está también obligado á imponer á los autorizados la obligación de llevarla á la práctica, á velar por la ejecución del pacto, de cuyo incumplimiento es él en definitiva el responsable, y, cuando sea preciso, obligar judicialmente á su cumplimiento.

No exime de caducidad la ignorancia de la ley, es decir, de las disposiciones que obligan á la actuación del invento, ó el error acerca del alcance de la patente, pues quien toma ó adquiere un privilegio debe también conocer las obligaciones correspondientes al mismo y su extensión.

190. En cuanto á la comprobación de los casos particulares que justifican la no actuación:

ó se trata de impedimentos de naturaleza objetiva, y serán ó llegarán á ser fácilmente conocidos por el público ó la autoridad. Esto ocurre si no existe en el interior ninguna industria que pueda utilizar el invento privilegiado, si el descubrimiento consiste en un mecanismo destinado á un medio de comunicación todavía no introducido en el Estado; por ejemplo: la telegrafía sin hilos, transportes aéreos, etc., pues se comprende la imposibilidad de su actuación. Dígase lo mismo si se trata de trabajos muy importantes, de obras de puertos, desecaciones, etc., y las condiciones del país no presentan posibilidades de aplicación ni justifican la fabricación en él de tales máquinas, etc.;

---

de 1903 *Annali*, 1903, 311 (basta que el que disfruta la patente se haya puesto en disposición de corresponder á las demandas del público); Cas. Turín, 27 de Mayo de 1896, *Legge* 1896, II, 86 (serias tentativas para introducir la patente y hacerla aplicar).

El principio está también afirmado en el art. 3.°, *b*, de la Convenc. adic. de Bruselas de 1900 y en las leyes austriaca, alemana, etc., según las cuales la revocación *puede*, no siempre *debe* ser ordenada.

ó se trata de circunstancias subjetivas, referentes á la persona del titular, y por lo tanto generalmente desconocidas, y deberá suministrarse por regla general una prueba acerca de ellas, precisa y documentada á fin de que el juez pueda apreciar la situación y decidir si la actitud pasiva del inventor estaba ó no justificada. Si no resulta que aquél ha dado los pasos necesarios para asegurar la actuación del invento y que graves causas le han impedido conseguir éxito, sino que á su vez se ha limitado á ofrecimientos de licencias en los periódicos con anuncios en tiempo próximo al cumplimiento del término de caducidad, en simples ensayos ó simulación de actuación, deberá considerarse meramente de apariencia la seriedad de las gestiones hechas, y que ha incurrido justamente en caducidad (1).

191. La sanción de la caducidad del título tiene carácter penal y por lo tanto está subordinada, no á la mera inacción, pues una pena presupone un hecho á lo menos culpable, sino á una omisión culpable, es decir, determinada por la mala voluntad del titular de la patente ó por su incuria ó negligencia. La prueba debe, por consiguiente, versar sobre el punto de si hay omisión y de si ésta es culpable.

En Francia se considera que incumbe la carga de la prueba á quien pretende prevalerse del no uso del invento para obtener la declaración de la caducidad de la patente, en virtud del principio *onus probandi ei incumbit qui dicit* (2) (núm. 202). Nos parece preferible la opinión contraria. Si bien en efecto se trata de mate-

---

(1) Ap. Turín, 27 de Abril de 1891, *Foro It.*, 1891, 1, 899; Ap. Brescia, 5 de Septiembre de 1892, *Legge*, 1893, 1, 164; Ap. Aix, 3 de Marzo de 1906, *Gaz. Pal.*, 1906, 1. 638.

(2) Couhin, II, pág. 333.—Pouillet, números 369 y 526.—Huard, II, pág. 342.—Mainié, núm. 2.089; Trib. Sena, 12 de Febrero de 1904, *Journ. dr. int. pr.*, 1905, 641; Ap. Aix, sent. cit.—Cottarelli, núm. 241.—Vidari, III, núm. 2.228; Trib. Milán, 20 de Julio de 1895, *Legge*, 1895, 2, 562. Tratándose de la prueba de un hecho negativo, se admite que puede establecerse por simples presunciones, teniendo el privilegiado facultad de rebatirlas estableciendo el hecho positivo de la práctica, por ejemplo, órdenes recibidas, presentando también sus libros de comercio.

Según el art. 24, ley inglesa, párrafo 87 australiana, todo interesado puede pedir la concesión de una licencia obligatoria ó la revocación de la patente, demostrando que no han sido satisfechas las justas exigencias del público, etc.; de modo que la prueba se impone al actor.

El principio que impone la prueba al actor tiene por efecto que, en los juicios de anulación de la patente, no esté el privilegiado obligado á suministrar la prueba de la existencia en vigor de la patente, mientras debe suministrar esta prueba en los juicios de falsificación promovidos por él contra terceros. Véase Vidari, III, núm. 2.228.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ria de obligaciones de interés público, deben ciertamente hallar aplicación las reglas sobre el cumplimiento de las obligaciones de orden privado: por tanto la prueba de la ejecución, es decir, de haber puesto en práctica el invento en el término legal y sin interrupción, debe corresponder al titular de la patente, por ser la prueba de esta condición indispensable, si no á la constitución de la patente, á su eficaz supervivencia (1). Si el no uso estuviera fuera de discusión, deberia el inventor demostrar que no tiene ninguna culpa, que hizo lo necesario para ejecutar su obligación, que se lo impidió la imposibilidad material del ejercicio del invento ó la imposibilidad jurídica, como en el caso de que se tratara de patente de perfeccionamiento dependiente de la patente principal ajena sin haber podido obtener licencia del titular de ésta, ó si un monopolio del Estado se opusiera á su actuación, etc. Corresponde luego á quien alega la caducidad, y se opone á aquella justificación, suministrar á su vez la prueba de su excepción; esto es, que la inacción era imputable, por ejemplo, á las pretensiones excesivas para conceder licencias, etc.

SECCIÓN TERCERA

Licencias obligatorias.

192. Diversos sistemas sobre el asunto.

192. Ciertos Estados, para proteger la industria nacional contra los propósitos de un inventor de no llevar á la práctica su patente, han introducido el sistema de las licencias obligatorias, que autoriza á los terceros, bajo determinadas condiciones, á disfrutar del descubrimiento (2). Trátase de una institución bastante análo-

(1) Kohler, pág. 634.—Isay, núm. 38, párrafo 11.—Seligshon, núm. 7.°, párrafo 11.—Bosio, núm. 200 (en contra, sin embargo, en cuanto á la prueba de la *suspensión)*; Trib. imp. alemán, en *Jurist. Wochenschr.*, 1901, 211; Cas. Turín, sent. cit.; Ap. Roma, 24 de Abril de 1906, *Bollett. propr. intell.*, 1906, 863; Trib., de Cristiania, de 1906, en *Zeitscrijt für Industrierecht*, de 15 de Junio de 1906.

(2) Véase sobre el asunto: Allfeld, núm. 8, párrafo 11.—Munk, pág. 66 y siguientes. Zimmermann, *Die Zwangslizens im Patentr.*, en *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, tomo VIII, pág. 368.—Wirth, id., *ivi*, tomo IX, pág. 33.—Betthelheim, pág. 253.—Mertz, *Die Patentrechtl. Licenz insb. der Licenzwang*, 1907, pág. 25 y siguientes.

ga á la del dominio público pagado, que adopta nuestra ley sobre los derechos de los autores de obras de la inteligencia (1).

La licencia obligatoria presenta menores inconvenientes que la caducidad por el no uso del invento. Esta, en efecto, priva al inventor del derecho exclusivo adquirido con su trabajo sin concederle nada en correspondencia; aquélla, á su vez, permite, á diferencia también de la expropiación de la patente, la coexistencia de su derecho al lado de la concesión que se le impone en favor de los autorizados, y así, por un lado, consiente que desarrolle aquél ulteriormente su privilegio; por otro, le asegura una conveniente indemnización, y únicamente tiende á dejar á salvo los intereses de la industria interior para el caso de que aquél no practique el invento ó no lo haga de manera suficiente para proveer á las necesidades del mercado, ó niegue, sin motivo justificado, el uso de su invento á quien ya haya llevado á él perfeccionamientos.

Según la ley inglesa (2), el privilegiado que no usa el invento ó lo usa de manera no proporcionada á las necesidades del consumo ó impide á los autores de perfeccionamientos sacar partido del mismo, puede ser obligado por la autoridad competente (por el *Board of trade)* á conceder licencias, en las condiciones determinadas por ella, bajo pena de la revocación de la patente.

La ley alemana (3) no reconoce una obligación directa de con-

(1) Ley de 19 de Septiembre de 1882, art. 9.°

(2) Art. 24. Conformes las colonias (Malta, art. 3.°, ordenanza 12 de Abril de 1907, «cuando no se practica el invento dentro de los tres años ó se interrumpe el ejercicio por tres años consecutivos»; India, art. 43); australiana, art. 87 (pero sólo después de dos años de la entrega de la patente, y también, por otras razones, «por el hecho de la negativa absoluta á vender el objeto privilegiado ó por el hecho de venderlo á precios desmesurados y no razonables»).

También por la ley mejicana, art. 19, la cesación de la práctica ó la interrupción por tres años, si no envuelve caducidad, da derecho á concesión de licencias á terceros; ídem sueca, art. 15; finlandesa, art. 4.° Además de esto, véase art. 22 y siguientes, mejicana, en cuanto á la concesión de licencias (fuera del caso del art. 19) y á juicio de la Administración.

El art. 7.° de la ley del Canadá de 13 de Agosto de 1903 permite al titular de la patente solicitar que se le exima de la obligación de practicar el invento (y de las correspondientes sanciones) y quedar bajo el régimen de las licencias obligatorias (de las que el Comisario de las patentes ordena la concesión cuando reconoce que no quedan satisfechas las exigencias racionales del público y establece las condiciones); pero tal beneficio no es de derecho, dependiendo de la naturaleza del invento (lo aprovechan, sobre todo, máquinas ó aparatos relativos á ferrocarriles, telégrafos, etc.; esto es, á servicios públicos y á industrias de grandes sociedades, y los perfeccionamientos en que el inventor no está en posesión de la patente principal, etc.).

(3) Párrafo 11. Conforme: australiana, art. 21; húngara, art. 20; luxemburguesa, artículo 18; danesa, art. 8.°; todas, sin embargo, por exigencias de interés público (salvo la última) y sólo después de transcurrir tres años desde la fecha de la patente.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ceder licencia á cada interesado. En efecto, tal obligación no se deduce lógicamente de la esencia del derecho del inventor. Pero se llega por otro camino al mismo resultado. Cuando, en verdad, el interés público exija que se conceda á los terceros el permiso de utilizar el invento y el titular no lo consienta, la oficina de las patentes puede hacerle incurrir en mora para conceder la autorización, especialmente si no lleva á la práctica de modo suficiente el privilegio, y si se niega sin razón, no obstante compensación equitativa y suficientes garantías, podrá revocarle el título.

Existe entre los dos sistemas notable diferencia, no sólo en cuanto á la enumeración de los casos en que puede ejercerse la coacción, sino también respecto á la autoridad que debe tomar el acuerdo y á los resultados que de él se siguen.

La ley suiza adopta un sistema particular, pues reconoce la obligación de conceder licencia, después de compensación apropiada, en favor: 1.°, del poseedor de una patente de perfeccionamiento de alguna importancia industrial; 2.°, del poseedor de la patente anterior cuando haya concedido una licencia al autor del perfeccionamiento para poder á su vez servirse de la nueva invención de éste (art. 22). La sanción para tales usos es la licencia obligatoria, admitida, no en consideración del interés público, sino teniendo en cuenta el interés personal del nuevo inventor (1). La ley francesa no admitió la disposición, y hace depender de la importación al Estado la pérdida de la patente, y únicamente se puede deducir de ella la obligación de la licencia, partiendo del concepto de que la importación del extranjero es prueba de la insuficiente producción en el interior, que está también prescrita por el art. 19 bajo pena de caducidad; así es que para suplir las necesidades del mercado nacional será inevitable la fabricación por los autorizados (2).

Las licencias obligatorias no impiden al titular de la patente practicar él también el invento ó conceder voluntariamente otras licencias (3). En sustancia la presente institución constituye una atenuación de la obligación de llevar á la práctica el invento, y puede reemplazar válidamente la sanción de la caducidad por inacción, que quedaría suprimida según los votos formulados en ciertos Congresos. Así es que en el Congreso celebrado en Milán

(1) Trib. federal, 28 de Marzo de 1903, *Propr. ind.*, 1904, 173.
(2) Schanze, *Schweiz. Patentrecht*, 1903, pág. 58.
(3) Conf. ley mejicana, art. 27; canadiense 1903, art. 7.°

en Septiembre de 1906 por la Asociación internacional para la Protección de la Propiedad industrial, se adoptó la resolución de que la falta de actuación del invento no tenga ya por efecto la caducidad, sino sólo la licencia obligatoria organizada según la ley interior de cada Estado. Por otra parte, no deja de ser la licencia obligatoria un poco arbitraria, dada la dificultad, si no imposibilidad, de darse exacta cuenta de las exigencias legítimas del consumo en un Estado, de fijar convenientes condiciones de la licencia y de apreciar en su justo valor el invento á los efectos de una correspondiente prestación contraria. Pero, adoptada tal institución, es ciertamente solución más perfecta la que concede la licencia, sea para satisfacer al consumo á causa de la inacción del privilegiado, sea para hacer posible al mismo ó al inventor de perfeccionamientos, el uso recíproco de sus inventos que se completan.

SECCIÓN CUARTA

Nombramiento de representantes en el Estado.

193. Carácter de tal obligación.

193. El inventor que solicita una patente ó que está ya provisto de ella, puede nombrar un mandatario en las relaciones con la Administración (núm. 98). Pero ciertas leyes imponen directamente á las personas que habitan fuera del Estado el nombramiento de un representante en él, para todo lo que se refiera á la petición de la patente y al ejercicio de los derechos que se derivan de ella (1).

Al efecto:

algunas conceden á la Administración de las patentes la facultad de nombrar eventualmente el representante, especialmente si

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 420 y siguientes.—Allfeld, Seligsohn é Isay, párrafo 12, ley alemana.—Bettelheim, pág. 251 y siguientes. Véase también *Propriété Industrielle*, 1908, pág. 6. Así en Austria se denegó el registro de la transmisión de una patente austriaca á una casa americana, que había presentado junto con la instancia, un mandato remitido por el cedente, cuando el poder debía ser á nombre de un mandatario austriaco que cumpliera las formalidades necesarias para la transmisión.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

el elegido por el interesado ha renunciado y no ha sido sustituido (1);

otras amenazan con la caducidad de la patente cuando no se haga el nombramiento dentro de un tiempo determinado (2) ó no dan curso á la solicitud correspondiente (3);

alguna se limita á exigir la indicación de un domicilio (4);

Dicha prescripción, vestigio de una legislación hostil á los extranjeros y encaminada ahora únicamente á evitar los retrasos que llevan consigo las relaciones de negocios con inventores en el extranjero, no se admitió en nuestra ley (5), la cual no obliga al extranjero á que tenga domicilio ó residencia en el Estado, y solamente, cuando no eligió ni indicó el domicilio real en la ciudad donde presenta la solicitud, se entiende que ha elegido allí el domicilio en la casa de la villa (6).

En cuanto á dicha obligación, ha de observarse:

1.º Que no se aplica especialmente á los extranjeros, sino á cualquiera que, no habitando en el Estado, solicite en él una patente, ó alegue derechos dependientes de la ya conseguida, y también al privilegiado que traslade á otra parte su domicilio ó al adquirente extranjero;

2.º Que el nombramiento de mandatario lleva consigo, por regla general, que el lugar de su domicilio conceda competencia para todas las acciones referentes al privilegio y ejercitables contra el titular domiciliado en otro Estado;

3.º Que la omisión del nombramiento, según la mayor parte de las leyes, no priva de sus derechos al interesado, sino que sólo entorpece su ejercicio hasta que se subsane la irregularidad dentro de un cierto término; y así, por ejemplo, no podrá el titular de la

(1) Ejemplo: Austriaca, articulos 7.º y 47; sueca, párrafos 4.º y 13; húngara, art. 15.

(2) Ley brasileña, art 5.º, párrafo 2.º; danesa, art. 23; finlandesa, art. 20; japonesa, articulos 6.º y 38.

(3) Por ejemplo: ley rusa, art. 5.º; rumana, art. 16; suiza, art. 24; alemana, párrafo 12; luxemburguesa, art. 9.º; decreto chileno de 6 de Diciembre de 1905 (á los efectos de la oposición á la entrega de la patente y del examen del invento que se habia de privilegiar).

(4) Ley de Tasmania, art. 11.

(5) Conf. también leyes francesa, belga, tunecina, etc.

(6) En nuestra ley y en la francesa, belga, española, suiza, noruega, alemana, japonesa, mejicana, brasileña, las instancias pidiendo patente no pueden ser hechas por correspondencia. En Suiza, Dinamarca y Túnez puede la instancia enviarse por correo, salvo elección de domicilio, en el tercer Estado, ó designación de mandatario en los otros. En Inglaterra y Estados Unidos no existe ninguna limitación, y únicamente en el primer país se prescribe la indicación de una dirección para las notificaciones.

patente intentar las acciones civiles y penales en defensa del invento, y tampoco presentar querella válida de falsificación si no es por intermedio del mandatario que haya nombrado en el Estado (1).

SECCIÓN QUINTA

Indicación de la calidad de los productos privilegiados.

194. Finalidad y sistemas legislativos diversos.

194. Diferentes legislaciones obligan al titular de una patente y á sus causa habientes ó autorizados á poner en el producto la indicación de que tiene patente como signo visible del título concedido y para complemento de su tutela. Así por la ley suiza, artículo 34, el inventor puede marcar los objetos construídos según la patente con el número de ésta y la cruz federal. El sello puede ponerse también en el embalaje. La omisión no tiene por efecto la pérdida del derecho de obrar contra los falsificadores (2), tanto más tratándose de designación considerada ahora como facultativa por dicha ley (3).

En la materia existen tres sistemas diferentes:

1.º La formalidad está elevada á obligación de interés público y con sanciones penales en caso de inobservancia (4);

2.º El titular de la patente no puede ejercitar ninguna acción por violación de la misma mientras no haya cumplido aquella obligación (5);

3.º En caso de que no la ejecute, surge la presunción de falta de responsabilidad, y por lo tanto que existe buena fe, en el autor de la violación, y no se le condena á indemnización de perjuicios

(1) Trib. del imperio alemán, 17 de Noviembre de 1903, *Propr. ind.*, 1905, página 24.

(2) Tal obligación está impuesta al que primero usó el invento y al autorizado bajo pena de daños, si el titular de la patente exige aquella mención (art. 35, ley suiza).

(3) Trib. fed. suizo, 20 de Noviembre de 1903, *Propr. ind.*, 1905, 79. Pero deben tenerse en cuenta las exenciones consentidas por Convenio internacional; por ejemplo, trat. de 13 de Abril de 1892 y 26 de Mayo de 1902 entre Suiza y Alemania, art. 7.º

(4) Por ejemplo, ley canadiense, art. 54.

(5) Guatemalteca, art. 27; mejicana, art. 55.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

si no se prueba por otros medios su mala fe; por ejemplo, que advertido de algún modo de la ofensa á la patente ajena, haya continuado, sin embargo, fabricando, usando ó vendiendo el producto privilegiado (1).

Nuestra ley no contiene esta prescripción (2). En Francia se propuso también, en recientes congresos, adoptar dicha providencia, pero sin resultado favorable, dado lo embarazoso de la formalidad que vendria á exponer á los contraventores á penalidad incesante y á prestar un arma, especialmente á los concurrentes, para estorbar los negocios ajenos.

Si á su vez el que no tiene patente coloca la indicación, comete usurpación de aquella calidad y generalmente está castigada (3) (núm. 672).

(1) Norteamericana, art. 4.900; australiana, art. 125; inglesa, art. 33 (pero cuando, la colocación del sello *(patente, patentado*, etc.), está acompañada de la indicación del año y número de la patente).

(2) Tampoco existe en Bélgica, ni en Austria, ni en Alemania, etc.

(3) Ley alemana, párrafo 40; mejicana, art. 63; brasileña, art. 6.°; portuguesa, 43; suiza, art. 46; austriaca, 113; inglesa, art. 89, números 2 y 4; norteamericana, art. 4.901; tunecina, art. 27; argentina, art. 59; guatemalteca, art. 24; peruana, art. 6.°; japonesa, art. 47, etc.

Algunas consideran la usurpación como una falsificación de la patente. También á falta de textos legales, serían aplicables los principios sobre la concurrencia desleal.

CAPÍTULO XII

Extinción de los títulos de patente.

195. Extinción y sus efectos.—196. Transcurso del término.—197. Renuncia.—198. Falta de pago de las tasas.—199. Falta de ejercicio del invento.—200. Denegación de licencia ó importación del extranjero de objetos similares á los privilegiados.

195. La extinción del título presupone la existencia en vigor del derecho de patente, á su vez la nulidad se refiere á un derecho de invención sobre un título aparente, pero que legalmente no ha existido nunca. Son por lo tanto esencialmente diversas por su naturaleza y por sus efectos.

La extinción se realiza de pleno derecho, automáticamente, tanto si las causas que la producen son inherentes á la naturaleza misma del derecho (por ejemplo, transcurso del término, falta de pago de las tasas) como si dependen de la voluntad del titular (renuncia) ó de la verdadera y propia caducidad ó revocación del título (no uso del invento), si bien en este último caso es necesaria la expresa comprobación con procedimiento administrativo ó judicial (según los sistemas), de la subsistencia de las condiciones que la justifiquen (núm. 199); mientras la nulidad ha de ser siempre declarada judicialmente.

La extinción tiene por efecto hacer cesar la tutela de la ley y poner el invento en provecho de la colectividad, como todos los bienes de dominio público. Pero su eficacia se manifiesta sólo *ex nunc*, en lo futuro, no obra retroactivamente como la nulidad. También la sentencia que la declara, eleva sus efectos únicamente al día en que el título ha quedado sin vigor por causa admitida en la ley (1).

Por esto las acciones civiles y penales ejercitadas contra los terceros por violaciones cometidas durante la existencia de la pa-

(1) Kohler, *Handb*, pág. 653.—Isay, *Patentgesetz*, núm. 13, párrafo 9.°—Seligsohn, núm. 2, párrafo 9.°—Amar, *Mun. prop. ind.*, 1900, pág. 103.—Ap. Turín, 2 de Mayo de 1899, *Giurispr. tor.*, 1899, 926.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tente, sobreviven á su extinción, ya que también después de la extinción de la patente puede ejercitarse la acción de su nulidad, la cual, realmente, tiene efecto retroactivo y anula todo derecho fundado sobre aquel título. Sin embargo, cuando, suponiendo la existencia aún en vigor de la patente, conceda la autoridad una patente de prolongación, verificada ya la extinción de aquélla, falta todo valor á ésta (1).

Las causas de extinción de la patente deben, según ciertas leyes, anotarse en el registro de patentes (núm. 118 y siguientes); sin embargo, la prescripción es meramente instruccional, pues á diferencia del caso de adquisición y transmisión de la patente, su inobservancia no tiene jurídicamente consecuencias. Así la omisión de registro no haría adquirir al tercero, aun de buena fe, á quien se haya transferido, un derecho sobre el título posteriormente á su extinción no registrada (2). La anotación no envuelve, por otra parte, la extinción de la patente, si no concurre una causa de extinción (3).

196. La extinción de la patente se realiza:

1. Por transcurso del término de la patente como consecuencia de la renuncia del inventor al secreto del invento y á su disfrute sin límite de tiempo, para gozar á su vez del seguro y exclusivo derecho sobre la patente, pero por duración limitada (números 78 y 163).

Con el vencimiento del término, todo derecho constituído sobre la patente, tanto de naturaleza real, por ejemplo, la prenda, como simplemente personal, por ejemplo, la licencia, se extingue *ipso jure*. Pero las acciones contra los terceros por hechos realizados durante el curso de la patente pueden hacerse valer por el titular por todo el término de la prescripción civil ó mercantil.

197. 2. Por renuncia ó abandono (4), como ocurre en la *derelictio* en materia de derechos reales, si bien no faltan medios

(1) Amar, pág. 107 y art. 57, núm. 8, ley pat.

(2) Isay, núm. 19, párrafo 10.—Adler, *Patentregister*, etc., 1900, pág. 148 (que la anotación en el Registro ó la cancelación, etc., tiene sólo eficacia declarativa).

(3) Confr. también los números 118 y 180.

(4) Kohler, pág. 665.—Allfeld, núm. 3, párrafo 9.°—Isay, núm. 2, íd.—Seligsohn, número 3.—Huard, II, pág. 268.—Ley alemana, párrafo 9.°; austriaca, art. 26; rumana, artículo 9.°, *b*; brasileña, art. 5.°, párrafo 2.°, núm. 5.

Ciertas leyes exigen renuncia escrita, dirigida á la oficina de las patentes. Así suiza, art. 17; húngara, art. 19; finlandesa, art. 21; salvadoreña, art. 40.

más decisivos para demostrar la intención de abdicar el derecho exclusivo de la patente y conseguir el mismo resultado, como ocurriría dejando de pagar las tasas.

La renuncia, como acto de declaración de voluntad, debe manifestarse exteriormente, si bien no se prescribe ninguna forma especial por las diferentes leyes que la tratan; pero surte efecto únicamente cuando es comunicada á la Administración ó se inserta en el registro de las patentes.

En nuestro derecho no está explícitamente prevista, ni se ha dispuesto ningún modo legal para hacerla constar, aun cuando su utilidad sea incontrovertible, sobre todo en los juicios por nulidad del título, á los cuales el inventor no quiera oponerse, pudiendo, mediante renuncia, si no detener el procedimiento, puesto que los efectos de aquélla se verifican sólo para el porvenir mientras la nulidad obra retroactivamente, inducir sin embargo al demandante á cambiar el curso de la demanda por falta de interés apreciable. Cuando un invento coincida en parte con otro invento provisto también de patente, pero contenga asimismo elementos nuevos, podrá su titular, por medio de la renuncia parcial, evitar la nulidad parcial de la patente (1).

La renuncia, como acto de disposición del derecho de patente, que influye directamente sobre su existencia jurídica, presupone una declaración de voluntad válida para que obligue á todos los que puedan usar del invento, por lo que es necesario que quien la hace tenga el poder de disponer de la patente. De lo que se infiere que el quebrado no puede renunciar válidamente una patente comprendida en la masa de sus bienes; un comunista no puede, asimismo, hacer renuncia sin consentimiento de los demás, salvo por su parte (núm. 31). Igualmente, si existen sobre la patente derechos de naturaleza real (por ejemplo, usufructo, prenda), no tendrá la renuncia eficacia con respecto á ellos, á diferencia de las concesiones personales (por ejemplo, licencia).

La renuncia lleva consigo la extinción del título, y produce sus efectos sólo con que se haya remitido ó comunicado á la Administración, no existiendo necesidad de aceptación, é independientemente de la inscripción en el registro de las patentes, á diferencia de los documentos de transmisión que, para su eficacia respecto á terceros, necesitan dicha formalidad (núm. 144).

(1) En tal sentido, ley salvadoreña, art. 40, párrafo 1.°; suiza, art. 19 (cuando no se altera la unidad del invento).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

198. 3. Por falta de pago de la tasa anual (núm. 174 y siguientes). Tal omisión se considera á menudo como una renuncia tácita de la patente; pero que dicha presunción no es fundada lo prueba el hecho de que la caducidad obra también contra los incapaces.

La extinción se verifica en pleno derecho, sin necesidad de ninguna decisión judicial ó administrativa, y sin posibilidad de apreciación de las circunstancias de hecho que se adujeran para justificar al titular. Es el pago ó su omisión el que decide el mantenimiento ó la extinción de la patente. No es admisible ninguna excusa, ni el error, la enfermedad, la muerte ú otro acontecimiento natural ó político que haya dificultado el pago.

Por lo tanto, tampoco la fuerza mayor libera al privilegiado. En Francia se tiende á la afirmativa. Se saca partido de los numerosos casos en que la ley admite esta excusa; por ejemplo, en materia de usufructo, de obligaciones, de prueba por testigos, de transportes, etc. Se observa además que no se opone á ello el haber la ley concedido expresamente la prueba de la causa de la no actuación de la patente, y admitido así la justificación de la fuerza mayor, no pudiendo comprenderse el motivo por el que se haya querido negar la liberación de la caducidad por esta causa en cuanto á la falta de pago de las anualidades, puesto que la inacción del inventor no está justificada sólo cuando hay fuerza mayor, sino por todas las diversas excusas que los Tribunales considerasen atendibles (1).

Pero en contrario está sobre todo el hecho de la prórroga concedida de los tres meses siguientes al vencimiento, la cual debe comprender en sí todo posible impedimento al pago á su tiempo de la tasa, aunque se refiera á la fuerza mayor (2).

Ciertas leyes rechazan explícitamente tal excusa. Así el párrafo 84, ley austriaca, prescribe "no ha lugar á restitución por entero cuando se han dejado transcurrir los términos„; y en efecto, frente á semejante pretensión está el derecho bien adquirido de la colectividad al común disfrute del invento (3). Queda á salvo el caso de

(1) Pouillet, números 496 y 497 y jurisp. allí en sentidos diversos. — Cottarelli, lugar citado, núm. 235.—Vidari, III, núm. 2.218.

(2) Robolski, *Th. u. Pr. deutsch. Patentr.*, pág. 201.—Allfeld, ob. cit., núm. 3, *f*, párrafo 9.°—Seligsohn, núm. 11, párrafo 9.°—Amar, pág. 101.—Bosio, núm. 187.—Bedarride, números 440 y 441.—Ap. Roma, 23 de Abril de 1898, *Foro It.*, 1898, 1, 1051.

(3) Bettelheim, pág. 288.

prórroga legal del término (1), ó aquel en que la falta de pago sea debida á la Administración, cuando por guerras ú otros graves sucesos se haya dificultado ó suspendido su funcionamiento normal, ó también por su culpa, por haber erróneamente tenido por hecho el pago, caso en el que el titular, inducido á no realizarlo, no está legalmente en retardo, porque más bien se encuentra aquélla en mora *(accipiendi)* y no puede ser perjudicado.

El pago tardío, aun cuando realizado antes de que se haya promovido la acción de anulación ó publicado la caducidad en la *Gaceta oficial* (núm. 180), no produce subsanación de la morosidad, dados los términos imperativos del art. 58 de la ley (2).

Tampoco el pago incompleto (por ejemplo, equivocándose sobre la anualidad ó períodos de anualidad en el sistema de la tasa progresiva) libra de la caducidad, pues quien no realiza la entrega íntegra de la tasa, como es su obligación, no puede considerarse que ha cumplido la obligación de la tasa, aun cuando luego tardíamente la complete (3).

La extinción del título coincide con el transcurso á que se refiere el último pago. La prórroga de tres meses no sirve al titular para el ejercicio de sus derechos sobre la patente cuando no haya entregado dentro de ese término la anualidad debida. La violación de la patente, cometida en el ínterin, no puede ser castigada, pues la extinción se remonta al principio de dicho término.

199. 4. Por el no uso del invento (núm. 181 y siguientes). La extinción, que es siempre total en el caso de falta de pago de la tasa, puede aquí ser parcial. Ocurre este caso:

a) Desde el punto de vista objetivo del invento, cuando el ejercicio se limite á una parte subsistente por sí, á uno de los varios objetos del descubrimiento. La sentencia que declara la extinción limitará el título, indicando los elementos que cesan de formar

(1) Sobre los decretos franceses de 1848 y 1870 y sobre los nuestros de 1894 para Sicilia, y de 1893 para la provincia de Milán, que tienen prórroga de las caducidades, especialmente en materia cambiaria; véase, respectivamente, Pouillet, números 498 y 498 bis, y sus *Tratt. dei titoli all'ordine*, tomo I, 1899, páginas 495 y 496.

(2) Bosio, núm. 186; Ap. Burdeos, 25 de Noviembre de 1896, *Dalloz*, 1897, 2, 397; citada sent. Ap. Roma. Contra, Dalloz, *Répertoire*, etc., véase *Brev. d'inv.*, núm. 257.—Pouillet, núm. 489.

(3) Amar, páginas 102 y 103.—Bosio, núm. 183.—Vidari, III, núm. 2.218.—Ap. Palermo, 10 de Julio de 1905, *Circolo Giur.*, 1905, 230.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

parte de él (1). Si la invención fuera por su naturaleza indivisible, no pudiendo el título ser anulado para una parte y conservado para otra, bastará el ejercicio de un elemento esencial del invento para que se evite la caducidad (2).

b) Desde el punto de vista subjetivo, en caso de varios copartícipes, pudiendo los extremos de la caducidad subsistir respecto á un titular y no respecto á los otros, caso en el que se extinguirá todo derecho del primero sobre la patente, quedando sin alteración los derechos de los demás.

También esta causa de extinción se verifica en pleno derecho, esto es, por el transcurso del término legal de inacción (3). No se necesita, por lo tanto, invocar ante los Tribunales la declaración de la caducidad, bastando que existan las circunstancias de hecho que dan lugar á ella. Ocurrida ésta, y caído el invento en dominio público, todos serán admitidos á ejercitarlo. Pero si su actuación es contradicha por el titular de la patente, se necesitará la intervención del magistrado, el cual, después de comprobar que las condiciones de la caducidad se han verificado en regla por la falta de ejercicio del invento por culpa del interesado, declarará que existe la caducidad, y que el invento forma parte del patrimonio común, mientras en caso contrario declarará que se ha cometido violación de patente ajena todavía en vigor. Pero la caducidad no se refiere ni al día de la demanda judicial presentada para su declaración, ni al de la sentencia, sino al día en que se cumplió el término legal por el no uso (4), pues la sentencia es declarativa, no atributiva de derechos.

200. 5. Según ciertas leyes, en caso de denegación de licencias (núm. 192); según otras en caso de importación del extranjero

(1) Isay, núm. 56, párrafo 11.—Mainié, núm. 1.964.—Huard, II, pág. 201.—Ap. Dijon, 4 de Abril de 1900, *Dalloz*, 1901, 2, 70.—Ley austriaca, art. 17 (una patente puede ser retirada del todo ó *en parte*).

(2) Cas. fr., 11 de Marzo de 1903, *Rec. jurispr. de Rouen*, 1903, 226.

(3) Confr. ley argentina, artículos 49 y 50.—Uruguaya, artículos 39 y 40.—Amar, página 107. Contra, las leyes que hace *facultativa* la revocación (por ejemplo, alemana, párrafo 11); inglesa, artículos 15 y 16, en cuanto á la oficina de las pat. la pronuncia sólo en caso de conflicto de derecho del privilegiado con el interés general de la sociedad á un conveniente ejercicio del invento.

(4) Ley austriaca, art. 27, párrafo 2.°, «la revocación de la patente se realiza el último día del período fijado para el ejercicio legal en el interior»; ap. Turín, 27 de Abril de 1891, *Foro It.*, 1891, I, 899; trib. Sena, 17 de Mayo de 1907, *Rev. de dr. intern. pr. et dr. pén. internat.*, 1907, 727 (referida en el núm. 737).

de objetos similares á los garantizados por la patente (1). La finalidad de la segunda sanción es proteger la industria nacional contra la concurrencia extranjera y asegurar por ello la actuación del invento en el Estado. Probada la introducción, y por lo tanto apareciendo que existen necesidades que se quiere satisfacer de modo contrario al prescrito por la ley, esto es, produciendo en el extranjero, es inevitable la caducidad, pues no se admite ninguna excusa, salvo que resulte que aquélla no se hizo para sustraerse á la obligación de favorecer á la industria interior por medio del ejercicio de la patente, como ocurriría si la introducción se hizo para tránsito ó con miras no mercantiles, ó para reparación y subsiguiente reexportación, ó para figurar en una exposición, etc. (2), ó se hizo por otros y no por el titular de la patente, por ejemplo, por quien tenía licencia (3).

Dicha causa de caducidad ha sido suprimida para los Estados que forman parte de la Unión internacional constituida por acta de 20 de Marzo de 1883 (art. 5.°). Sin embargo, continúa en vigor entre ciudadanos de un mismo Estado (véase, sin embargo, ley francesa, 1.° Julio 1906; núm. 740) y también con relación á extranjeros de Estados no adheridos á la convención.

Pero se trata de sanción que en realidad, más bien que aprovechar, se opone al desarrollo de la industria de los Estados que la han admitido, pues quien ha obtenido una patente en el extranjero antes que fundar establecimientos en aquellos países y exponerse á pérdidas, tiene necesidad de darles á conocer sus productos para conocer la acogida, y sin embargo, en caso de resultado favorable, no le será posible la implantación por haber incurrido en caducidad. Además de esto, aun cuando hubiese creado en ellos un establecimiento, estaría siempre expuesto á aquella sanción en el caso de que urgentes necesidades de guerra, carestías, etcétera, hicieran necesario el concurso de los productos de sus es-

(1) Ley francesa, art. 32; tunecina, art. 26; turca, art. 38; suiza, art. 9.° (en ciertas condiciones, núm. 192); canadiense, art. 37 (la introducción es ilícita únicamente después de un año de la fecha de la patente: término que la autoridad puede elevar á dos años); inglesa, art. 27 (revocación en caso de fabricación exclusiva ó principalmente en el extranjero sin producción al mismo tiempo en el interior, hecha en medida suficiente). Las tres primeras leyes admiten excepciones para los modelos de máquinas y para objetos fabricados en el extranjero destinados á exposiciones públicas ó experimentos hechos con el consentimiento del Gobierno.

(2) Vidal-Naquet y Pelletier, *La Convention d'Union pour la protection de la Propr. ind.*, 1902, páginas 143 y 144.

(3) Ap. Douai, 22 de Junio de 1896, *Propr. ind.*, tomo XII, pág. 187.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tablecimientos del extranjero, en los que tal vez sea superabundante la producción, pues la importación efectuada en tales condiciones no lo libraría de la caducidad.

Nuestra ley no ha admitido dicha causa de caducidad. Sin embargo, debiendo la actuación del invento hacerse en el Estado y ser seria y real, podría incurrirse en caducidad porque no se haya satisfecho, sin motivo racional, el interés de la industria interna (números 183 y 185), no obstante la importación realizada del extranjero (1).

(1) [Conf. la interpretac. de la ley alemana y austriaca (según estas leyes el ejercicio debe realizarse en el Estado *en medida conveniente)*; Bettelheim, pág. 252.

CAPÍTULO XIII

Nulidad de los títulos de patente.

201. Fundamento de la nulidad de los títulos.—202. Su supuesto previo.—203. Nulidad de los títulos por inventos no privilegiables.—204. Nulidad de los títulos concedidos sin ó contra el perecer de la autoridad sanitaria.—205. Ó de patentes por falsa indicación del título.—206. Ó con descripción insuficiente.—207. Ó por inventos no nuevos ó no industriales.—208. Nulidad de las patentes complementarias ó de prolongación.—209. Ó de patentes por invento ya privilegiado.—210. Nulidad parcial.—211. Causas limitativas de nulidad.—212. Carga de la prueba.

201. La concesión de una patente no confiere al titular la garantía del Estado. El concepto de la ley, como se desprende del art. 7.°, confirma que el título se concede á riesgo y peligro del solicitante, sin garantizar la utilidad ó realidad del invento ó su carácter industrial, ó la fidelidad y exactitud de la descripción. Tampoco bajo el sistema del examen previo adquiere la patente una vida segura y un valor intangible. En efecto, todas las complejas cuestiones que se enlazan con el examen de la patente no podían recibir, en el mismo momento de su concesión, una solución completa y definitiva, debiendo ésta reservarse á lo futuro, aun sobre puntos ya ventilados en el procedimiento preparatorio.

La concesión de la patente no es, pues, más que el reconocimiento, la confirmación del derecho del inventor; ni el examen previo de la solicitud, ni el título conferido crean tal derecho. El título por sí, es un nombre vano si no se apoya en un derecho preexistente, pues, cuando la invención no fuese fundada antes de la concesión del documento, no quedaría subsanado el vicio por efecto de su concesión. La determinación de que el título no está fundamentado en ninguna invención privilegiable, que por lo tanto es meramente ficticio, es objeto de la sentencia que declare su nulidad, ó mejor, la inexistencia del derecho sobre el invento, puesto que las causas de nulidad son todas preexistentes al título.

No obstante la intervención del público, al menos según las

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO | BIBLIOTECA

leyes que adoptan el examen previo y el procedimiento provocador de oposición, no se quita, sin embargo, el peligro de conceder patentes por inventos no susceptibles de protección legal, ó para los que no se observaron ciertas prescripciones esenciales de la ley (art. 57, ley). Y así, bajo el dominio de nuestra ley, según la cual la concesión de la patente se hace sin examen, está explícitamente declarado que "los exámenes y los juicios preliminares no cubren la nulidad del certificado„ (art. 56).

Se desprende, pues, de lo expuesto que la nulidad, á diferencia de la caducidad que se refiere á una patente legalmente concedida, pero que por un hecho posterior á su concesión no puede desarrollar ulteriormente su eficacia, se refiere á su vez á un vicio anterior al título, y no conduce, por lo tanto, á la extinción de un privilegio existente, sino á la comprobación de una patente de mera apariencia, que no cubre los vicios que afectan al derecho del inventor (1).

202. La nulidad de la patente no puede ser motivada más que por causas de orden jurídico, sin que consideraciones de oportunidad ó de interés general puedan influir sobre la decisión del magistrado.

Tales causas pueden reducirse á la falta de uno de los elementos que sirven de fundamento al derecho de patente, es decir: 1.º, la falta de invención capaz de privilegio (por ejemplo, porque no haya invento, ó se trate de un invento no susceptible de aplicación industrial, ó exceptuado de la protección legal, ó que es objeto de otras patentes anteriores); 2.º, vicios de forma particularmente graves en la solicitud de patente; 3.º, falta del derecho al invento en cuanto el título se obtuvo violando otra legítima esfera de posesión, como, por ejemplo, si el titular no es el legítimo autor del invento, caso en que ciertas leyes han concedido al ofendido el derecho á invocar la nulidad de la patente usurpada (núm. 209).

Algunas causas de nulidad se consideran relativas en el sentido de que sólo los particulares son admitidos á hacerlas valer (artículo 57, números 4 á 7, ley); otras se consideran absolutas, porque por una patente, conseguido esto no obstante, puede el interés social sentir muy grave ofensa; así es que se concede también al ministerio público, como representante de la ley y de la sociedad,

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 670.—Thirion y Bonnet, núm. 119.—Vidari, III, núm. 2.215. Art. 28, ley austriaca (la declaración de nulidad ya firme tiene efecto retroactivo desde a época de la insinuación de la patente).

pedir la declaración de su nulidad con efectos absolutos, *erga omnes* (art. 57, números 1, 2, 3 y 8).

203. Por el art. 57 de nuestra ley es nula una patente:

1. Si se refiere á uno de los inventos comprendidos en el artículo 6.º (núm. 70 y siguientes) (1), es decir, concernientes á industrias contrarias á las leyes, á la moral y la seguridad pública, ó que no tengan por objeto la producción de objetos materiales, ó puramente teóricas, ó consistentes en medicamentos de cualquier especie.

Es cierto que corresponde á la Administración la facultad de denegar la concesión por tales inventos (núm. 103); sin embargo, ó por su inadvertencia, ó por equívocas ó engañosas indicaciones del título (que no exprese claramente que se trata, por ejemplo, de medicamentos), puede haberse obtenido la patente. Ahora bien; la sanción será su nulidad, declarada por los Tribunales.

204. 2. Si, refiriéndose á uno de los inventos indicados en el art. 37, es decir, comestibles ó bebidas, para los que se debe oir primero el dictamen del Consejo Superior de Sanidad, la patente se concedió por error contra el parecer de éste, cuando según el art. 38 debía denegarse la solicitud;

ó si por error se concedió la patente sin consultar á tal autoridad.

En el primer caso, el título queda, sin más, anulado; en el segundo, es únicamente irregular, pero habrá nulidad cuando, pedido aquel dictamen para reparar la omisión, resulte contrario, pues si es favorable, será la patente inatacable aun cuando una sentencia penal declarase insalubre ó nociva la sustancia privilegiada (art. 114, ley 1.º de Agosto de 1907 sobre sanidad pública y 319 y siguientes, Código penal).

205. 3. Por la indicación fraudulenta del título, lo que ocurre cuando por malicia del inventor el título menciona un objeto diferente del verdadero del invento (2). No es, sin embargo, la fal-

(1) Conf. fr., art. 30, números 2 al 5; tunecina, art. 24, números 2 al 5; austriaca, artículo 28; alemana, párrafo 10, núm. 1; japonesa, art. 20, núm. 1; salvadoreña, art. 35, 1; argentina, art. 46; suiza, art. 16, números 1, 3 y 6.

(2) Conformes leyes francesa, art. 30, núm. 5; tunecina, art. 24, núm. 5; suiza, artículo 16, núm. 8; portuguesa, art. 37, núm. 4; argentina, art. 46; costarriqueña, art. 48, núm. 5; mejicana, art. 42, núm. 4; brasileña, de 1898, sobre organ. judi. feder., art. 82, 4.ª

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

sedad material del título lo que la ley quiere castigar, sino más bien el engaño, la inexactitud calculada para que el público ignore el verdadero objeto del invento, y sustraerse á la publicidad de que se rodea la concesión de las patentes (núm. 88 y siguientes). El título insuficiente ó irregular, aunque sea por causa de error no excusable, no es nulo (1).

Dos extremos son por tanto necesarios para la existencia de la nulidad:

a) El elemento intencional del dolo, que se deduce lo más á menudo del mismo título, cuando sea absolutamente incomprensible en relación con el objeto del invento, ó del examen de la descripción unida á la solicitud, que sea también intencionalmente incompleta, ó por presunciones, ó testigos, etc.;

b) El extremo material de la no correspondencia del título con el verdadero objeto del invento, la falta de relación entre ellos, demostrable en la mayoría de los casos, por peritos (2).

206. 4. Por descripción insuficiente (3). Como la finalidad de ésta es que el público, una vez extinguida la patente, pueda por medio de ella llevar á la práctica el invento é impedir que el inventor constituya monopolios en perjuicio de la colectividad, mediante secretos de fábrica, por lo tanto á causa de la descripción insuficiente, es decir, sin las indicaciones necesarias, la ley amenaza con la nulidad del título cuya descripción oculta la invención declarada.

La ley castiga el hecho material de la insuficiencia de descripción que no da á las personas peritas el medio de aprovechar el descubrimiento (art. 22), independientemente de la intención del titular y aun cuando sea de buena fe y esté convencido de haber sido claro, y por lo tanto, comprendido (4). Se entiende que ha de

(1) Pouillet, núm. 455.—Amar, pág. 88.

(2) Bosio, *Privat. Ind.*, núm. 162.—Cas Roma, 16 de Enero de 1839, *Foro It.*, 1899, 2, 121 (trátase de apreciación de hecho al estimar ó no tal correspondencia).

(3) Conf. ley francesa, art. 30, núm. 6; tunecina, art. 24, núm. 6; belga, art. 24, número 2 (si intencionalmente); rusa, art. 9.°, núm. 6 (íd.); suiza, art. 16, 7; portuguesa, artículo 37, núm. 5; española, art. 103, números 3 y 4; húngara, art. 21, núm. 4; finlandesa, art. 23; japonesa, art. 20, núm. 2; salvadoreña, art. 35, núm. 2; argentina, art. 46; ecuatoriana, art. 38, números 1 y 2; norteamericana, art. 4920; inglesa, art. 25 en relación al artículo 11, *c* y *d*, sobre la oposición á la concesión de la patente en tales casos, y colonias diversas; mejicana, art. 42, números 2 y 4; australiana, art. 86; brasileña, 1898, sobre orden judicial, fed., artículos 2.° y 8.°, núm. 3.

(4) Picard y Olin, núm. 298.—Pouillet, núm. 465.

ser nulo con mayor razón el certificado cuando falte la descripción, á pesar del silencio de la ley;

ó por disimular ú olvidar (en la descripción) alguna de las indicaciones necesarias para la práctica del invento que consiguió patente. La ley quiere impedir que el inventor, ni por reticencia calculada, ni por error ó negligencia, oculte el invento declarado y capaz de protección y lo conserve para si en la época en que debería aprovechar á la sociedad á cambio de la tutela que le concedió (1). Como el juicio sobre la exactitud ó suficiencia de la descripción es completamente de orden relativo, pues depende de la naturaleza del invento, de las explicaciones ó aclaraciones que puedan suministrar los diseños ó modelos presentados, y de la mayor ó menor pericia de quien es llamado á apreciar el conjunto de tales elementos, no ha creído conveniente el legislador indicar esta causa que también interesa á la sociedad, entre las nulidades de orden público, y en efecto, no ha concedido acción por ella al ministerio público.

207. 5. Si el invento no es nuevo ó no es industrial (2), porque en el primer caso, la concesión de la patente perjudicaría los derechos adquiridos por terceros sobre el invento, sea que dependan del dominio público, sea que formen parte del patrimonio privado; mientras, en el segundo, faltaría uno de los elementos esenciales para la válida concesión de la patente; el carácter industrial del invento (artículos 1.° y 2.°).

Las leyes no indican por regla general el caso de la falta directa de un invento, como si la patente se refiriese á un descubrimiento en su estricto sentido (núm. 38) ó un mero resultado ó un problema no resuelto, etc. (3). Sin embargo, también por este mo-

(1) Amar, pág. 95.

Dada la nulidad de la patente, no podría perseguirse á quien hubiera fabricado productos similares á los patentados. Ap. Florencia, 7 de Julio de 1904, *Annali*, 1904, 269.

(2) Conf. ley francesa, art. 30, números 1 y 2; tunecina, art. 24, números 1 y 2; rumana, art. 9.°, números 5, 7 y 8; alemana, párrafo 10, núm. 1; austriaca, art. 28, núm. 1; húngara, art. 21, núm. 1; portuguesa, art. 37, núm. 1; inglesa, art. 25, núm. 3 y art. 26; australiana, art. 85; norteamericana, art. 4.930; ecuatoriana, art. 38, núm. 3; suiza, artículo 16, números 1, 3 y 4; española, art. 103, núm. 1; mejicana, art. 42. núm. 5; argentina, art. 46; japonesa, art. 20, núm. 1; brasileña, del 1838, etc., art. 82, núm. 1.

(3) Según Cas. belga, 26 de Diciembre de 1901, y ap. de Bruselas, 21 de Febrero de 1907, *Propr. ind.*, 1903, 87 y 1907, 83, también la falta de descripción hace considerar como no existente el privilegio, á diferencia del caso de descripción incompleta que no deja duda sobre la identidad del invento y sólo autoriza la nulidad de la patente. Las

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tivo puede proponerse la acción de nulidad de la patente (1). Pero no es necesaria, pues se trata de patente ineficaz y más bien inexistente, á la que se debe negar la protección legal, á diferencia de los casos de nulidad en que es realizable y goza de la protección de la ley mientras no se declare la nulidad, aun cuando con efecto retroactivo y como si no hubiera existido nunca (2).

208. Por causas especiales referentes á patentes complementarias ó de prolongación, esto es:

6. Si se concedió patente á un tercero por modificaciones de un invento dentro de los seis meses reservados al autor y á los que tienen derecho que provenga de éste.

Como el autor tiene durante aquel tiempo un derecho de preferencia por los perfeccionamientos introducidos y facultad de pedir una patente complementaria, si lograse un tercero obtener una patente principal haciendo pasar por invento nuevo los perfeccionamientos descubiertos, se anularía la patente cuando descubierto el fraude, se probase que no se trataba de invento independiente, sino de un simple perfeccionamiento. De tal modo el perfeccionamiento cae irrevocablemente en dominio público, si bien nadie puede servirse de él mientras dure la patente principal, pues es inevitable, pero ilícito también, el ejercicio de éste al cual se enlaza (núm. 135);

Viceversa:

7. Si se obtuvo una patente complementaria cuando la modificación por la que se pidió no se refiere al invento principal (3).

En efecto, la concesión de patentes complementarias, muy ventajosas por ciertos lados, se hace únicamente por los perfeccionamientos ó las modificaciones de un invento que ya tiene patente. Si á su vez, bajo forma de patente complementaria, consigue el

consecuencias son diversas, pues en el caso de privilegio inexistente, el inventor conserva su derecho y puede adquirir una nueva patente si se encuentra aún en las condiciones requeridas por la ley, especialmente en cuanto á la novedad del invento, mientras en el caso de patente nula pierde todo derecho á ulterior concesión de privilegio.

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 354.—Huard, II, pág. 193.

(2) Melli, *Schweiz. Patentr.*, pág. 79.—Schanze, *Schweiz. Patentr.*, pág. 67 (en cuanto á la precedente ley suiza, que, como la nuestra trataba este punto, mientras la actual de 1907 enumera entre los casos de nulidad la falta de carácter de invento en el objeto de la patente, art. 26, núm. 1).

(3) Ley francesa, art. 30, núm. 7; tunecina, art. 35, núm. 7; brasileña, de 1898, artículo 82, núm. 5.—Ap. Génova, 11 de Febrero de 1892, *Temi gem.*, 1892, 262.

inventor una patente del todo distinta por lo que necesitaría una patente principal con pago relativo de tasas mayores, la consecuencia será su nulidad;

8. Si se trata de patente de prolongación obtenida después de expirado el término de la patente ó después de declarada la nulidad absoluta de ésta (núm. 231), pues desde tal instante, el invento pasa al dominio público y no se concibe ya una prolongación válida del mismo.

209. 9. Según ciertas leyes extranjeras (1), cuando el invento haya sido ya objeto de patente por un solicitante anterior (2), es decir, que exista colisión de patentes, caso en el que la segunda es nula porque frente al derecho exclusivo del primer inventor no puede existir otro derecho también exclusivo del segundo, que le debería ser asegurado por el art. 1.° de la ley, importando poco que la patente primeramente concedida se extinga por cualquier motivo ó se haya extinguido ya. Dicha hipótesis se lleva en nuestra ley al caso de nulidad de una patente por falta de novedad, en virtud de la publicidad consiguiente á la concesión de la patente anterior (núm. 68);

Ó:

10. Cuando el titular de la patente no sea ni el autor del invento ni su sucesor legal (3), caso al que sin embargo puede proveer la acción de reivindicación (núm. 234 y siguientes).

210. La nulidad de la patente puede también ser parcial, como ocurre cuando el invento tenga una parte susceptible de protección y otra no, caso en que puede esta parte ser anulada permane-

(1) Ejemplo: ley alemana, art. 10, números 2 y 3; austriaca, art. 28, núm. 2; húngara, art. 21, núm. 3; belga, art. 25; rumana, art. 9.°, núm. 8; portuguesa, art. 37, núm. 2; inglesa, art. 25; australiana, art. 86; norteamericana, art. 4.920; española, art. 103, número 5; mejicana, art. 42, núm. 5; brasileña de 1893, art. 82, núm. 2; suiza, art. 16, número 5.

(2) Seligsohn, núm. 12, párrafo 10.—Allfeld, núm. 6, párrafo 10.—Kohler, pág. 353.—Cas. Turín, 12 de Septiembre de 1894, *Giurispr. ital.*, 1894, 1, 1.096.

(3) Por ejemplo: ley suiza, art. 16, núm. 2; brasileña de 1898 sobre org. jud. fed., artículo 82, núm. 2; inglesa, art. 25, núm. 3, *b;* alemana, párrafo 10, números 2 y 3; austriaca, art. 29, números 1 y 2, etc. Según el Trib. de Com. de Zurich (23 de Diciembre de 1897, *Gewerbl. Rechtssehutz*, etc., III, 370) basta para evitar la nulidad, que la adquisición del derecho sobre el invento exista al menos en el tiempo en que se presentó la instancia.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ciendo válida la primera (1). Así en una máquina privilegiada pueden ciertos elementos que la componen ser de dominio público y otros aparecer como nuevos; ahora bien, la patente será reducida sólo á las partes nuevas y anulada por las restantes (2). Igualmente, dada una patente por un producto y un procedimiento, puede declararse la nulidad respecto al producto si en la época de la solicitud no fuese ya nuevo, y mantenerse firme respecto al procedimiento, etc. (3). También puede la descripción del invento ser clara para una parte distinta del descubrimiento y no suficientemente explicativa para otra parte, la cual sería anulable (4).

La nulidad parcial de la patente tiene como supuesto previo la divisibilidad del invento. Si los elementos que lo constituyen están tan íntimamente ligados unos á otros que no se puede eliminar ninguno sin perjudicar á la patente, deberá declararse su nulidad completa ó mantenerse en su totalidad (con. núm. 199).

Es consecuencia de la nulidad parcial la limitación de los derechos del privilegiado y con ello la reducción de la antigua patente, que vendrá á contener menores elementos; es decir, la sola parte válida, pero ninguna modificación ó sustitución, aunque fuera de elementos equivalentes.

211. Las causas de nulidad de la patente, constituyendo un obstáculo para la manifestación de un derecho natural, el de patente, deben interpretarse restrictivamente, y por consiguiente su enumeración es estrictamente limitativa (5).

Por lo tanto ninguna de las formalidades de procedimiento requeridas para la validez de la petición de patente lleva consigo nulidad de aquélla. Es todo un conjunto de cuestiones y de investigaciones que se encuentran definitivamente cerradas por el hecho de la entrega del título. Nada puede prevalecer contra la declaración de la Administración acerca de que las formalidades prelimi-

(1) Couhin, II, pág. 304.—Pouillet, núm. 365.—Huard, II, pág. 200.—Kohler, página 370.—Isay, núm. 47, párrafo 10.—Seligsohn, núm. 17, párrafo 10.—Cottarelli, número 217.—Bosio, núm. 180.—Ley alemana, párrafo 10, último párrafo; australiana, artículo 28, primer párrafo; suiza, art. 16, primer párrafo; húngara, art. 21, último párrafo; reglamento brasileño de 1898, art. 83.

(2) Picard y Olin, núm. 813.—Fouillet, núm. 398.

(3) *Pandectes belges*, véase *Brev. d'inv.*, núm. 758.—Bosio, núm. 180.

(4) Amar, núm. 69.

(5) Mainié, núm. 1.580.—Couhin, II, pág. 272.—Allfeld, núm. 2, párrafo 10.—Kohler, páginas 358 y 788.—Ap. Turín, 24 de Mayo de 1892, *Foro It.*, 1892, I, 762 (véase también

naras fueron cumplidas; el magistrado que las desconociera violaría el principio de la separación de poderes. En sustancia, la providencia de concesión de la patente prueba la regularidad de la demanda y cubre los vicios de forma sobre los que debía realizarse la comprobación de la Administración, y de los cuales no haya hecho la ley una causa expresa de nulidad (1). Esto ocurre si en una patente se han comprendido varios inventos distintos (número 89), si no existe concordancia entre la solicitud de patente y el certificado, si la primera no corresponde á sus requisitos formales (salvo las excepciones á los números 205 y 206), si no se unieron á la instancia los diseños ó modelos, si la descripción del invento no es precisa ó presenta ambigüedades, aunque sean intencionadas, siempre que pueda el invento, sin añadirle nada, ser reconocido, comprendido y practicado por persona perita (2) (número 92). Es también motivo de ello la incertidumbre de los derechos que se seguiría de la solución del punto acerca de cuando se consideran cumplidas ó no las formalidades legales para la concesión del certificado, cuando las mismas hayan de considerarse esenciales, etc.

Por otra parte, el juicio de nulidad no tiene por objeto rectificar ó modificar la solicitud ó el certificado, sino exclusivamente declarar la ineficacia en todo ó en parte del derecho de invención.

212. Aunque el certificado de patente se conceda sin examen previo y, por lo tanto, sin garantía de la utilidad ó realidad del invento, constituye el título legal para el ejercicio de la patente industrial (art. 7.º), de modo que tiene en sí, no obstante su valor precario, la presunción de validez, es decir, de que efectivamente existen todos los caracteres necesarios para la existencia de la patente. Por esto la concesión de la patente tiene eficacia constitutiva en el sentido de que asegura al titular una legitimación formal para el ejercicio del derecho de patente mientras no se pruebe y se declare la falta, es decir, su nulidad. Se concede, por lo tanto, á la patente, regular en la forma si bien atacada de nulidad en la esencia, el apoyo de la ley mientras no sea reconocida la nulidad según el aforismo francés: *provision est due au titre* (núm. 320).

(1) Thirion y Bonnet, núm. 50.

(2) Allfeld, núm. 2, párrafo 10.—Damme, *Deutsche Patentrecht*, 1906, pág. 460.—Kent, *Patentgesetz*, I, 1906, pág. 760.—Pouillet, núm. 460.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Basta alegar el título y mostrarlo para gozar los derechos inherentes al privilegio, especialmente obrar contra sus violadores. Corresponde á quien quiere destruirlo suministrar la prueba de su vicio originario material ó formal, es decir, de su nulidad (1).

La carga de la prueba se rige, fuera de lo expuesto, por los principios generales, y por consiguiente, incumbe á quien quiere deducir de ciertas afirmaciones la existencia de su derecho. Si, por ejemplo, afirma el demandante la no existencia de un efecto técnico del invento ó que el mismo resultado industrial lo obtuvo él antes por medio de productos ó procedimientos idénticos, tendrá obligación de probarlo. Pero si consigue justificar su afirmación, estará obligado el demandado á probar, por su parte, y á tenor de las reglas ordinarias, la ineficacia, ó que no son concluyentes, en el caso particular, las circunstancias demostradas. Cuando el actor no consiga su objeto, la patente se considerará válida (2).

La carga de la prueba corresponde también al actor cuando afirme que existen faltas en el título. Así tiene obligación de demostrar que no existe correspondencia entre el certificado y el objeto del invento, y el dolo que lo ha inspirado (3), la insuficiencia, error ú ocultación de indicaciones en la descripción, etc. (4) (número 69).

Dichos principios sirven también en la falsificación penal que se rige por la ley de patentes, aunque en parte constituyan una excepción á las normas probatorias en materia penal, en la que el juez no está ligado por presunciones legales. Pero la investigación de la verdad material puede el magistrado penal basarla en todos los medios de prueba ofrecidos por el acusado, sin excluir las presunciones en sentido contrario.

(1) Robolski, ob. cit., pág. 160 y siguientes. — Seligsohn, núm. 8, párrafo 30. — Guyer, *Schweiz. Patentrecht*, 1907, pág. 71.— Adler, pág. 121.— Pouillet, núm. 580.— *Pand. belges*, l. cit., núm. 422.—Cottarelli, núm. 219.—Bosio, núm. 76, y *Tratt. dei marchi*, 1902, pág. 338.—Vidari, números 2.228 y 2.239 (el cual, sin embargo, en el caso de acción por falsificación, impone al privilegiado actor la carga de la prueba, de modo que en sustancia hace depender la obligación de la prueba de la condición procesal del titular de la patente). — Ap. Turín, 6 de Agosto de 1900, *Giur. tor.*, 1900, 1.314; Cas. Turín, 16 de Agosto de 1900, *Riv. Priv. Ind.*, VI, 130; Cas. belga, 10 de Mayo de 1900, *Pasicr. belge*, 1900, 1, 247; ley argentina, art. 50 (también respecto á la caducidad); australiana, art. 88 (en cuanto á la excepción de falta de novedad); mejicana, art. 13.

(2) Thirion y Bonnet, núm. 120. — Huard, II, pág. 193. — Pouillet, núm. 369. — Isay, núm. 23, párrafo 10.—Amar, núm. 27.—Trib. Sena, 12 de Febrero de 1904, *Journ. dr. int. pr.*, 1905, 641.

(3) Bosio, núm. 162.

(4) Bosio, núm. 170.

CAPITULO XIV

Juicios de nulidad ó de anulación de los certificados de patente.

I. 213. Término dentro del cual ha de proponerse la acción de nulidad. 214. A quién corresponde el ejercicio de la acción de nulidad ó de anulación.—215. Solución según nuestra ley.— 216. Acción propuesta por el ministerio público. — 217. Y criterios para la competencia territorial de éste.—218. Forma de ejercicio de su acción.— 219. Procedimiento. — 220. Quién puede ser demandado; intervención en el pleito.— 221. Comunicación de los documentos al ministerio público. II. 222. Tribunal competente.—223. Competencia de los Tribunales de comercio. — 224. Competencia del pretor ó del Tribunal penal.— 225. Jurisdicción arbitral; transacción. — 226. Competencia por territorio.—III. 227. Medios de prueba.—228. Peritos y revisión de peritos.—IV. 229. Efectos de la sentencia que deniega la acción de nulidad ó de anulación.— 230. Efectos de la sentencia que declara la nulidad ó la anulación.— 231. Valor absoluto de esta sentencia cuando propone la acción el ministerio público. — 232. Consecuencias de la nulidad ó anulación.—233. Acción de daños contra el titular de la patente anulada.

I

213. Por principio las causas de nulidad de una patente pueden proponerse durante todo el curso del privilegio y también después de su extinción, pues el ejercicio de la acción no está sujeto á la existencia de la protección legal (1).

En efecto, aunque se haya extinguido la patente, no carece de interés su nulidad, produciendo por su eficacia retroactiva consecuencias que la extinción no produce. La utilidad de la demanda de nulidad, también en tal caso, se justifica por la consideración de

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 366.—Isay, núm. 38, párrafo 10.—Allfeld, núm. 5, párrafo 10.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

que se pueden con ello paralizar las sanciones civiles ó penales de responsabilidad por la violación de la patente. Se entiende además que cuando la extinción se verificara durante el juicio de nulidad, no se necesitaría la prueba de algún interés en continuarlo (1) ni, de todos modos, podría detenerse el curso de la demanda por efecto de acontecimientos que son extraños al actor, debiendo estarse á su vez á la época en que aquélla se presentó para juzgar sobre su fundamento.

Pero algunas leyes, para sustraer á la patente de los perpetuos riesgos sobre su nulidad, han admitido una subsanación, y dispuesto que todos los motivos de nulidad, fundados en la falta de una condición objetiva capaz de privilegio, prescriban dentro de cierto término después de la concesión de la patente (2).

Es según algunas una forma de adquisición por usucapión del derecho de invento, para nosotros una especie de prescripción extintiva, consiguiente á la pérdida del derecho á invocar la nulidad de la patente por el transcurso del término y sugerida por la necesidad de garantizar á la industria contra peligros cuyas consecuencias serían tanto más graves cuanto más antiguo fuera el privilegio, y consolidar las empresas creadas para su ejercicio. Es una aplicación del principio realizado bajo tantas otras diversas formas, que reconoce al transcurso del tiempo virtud de transformar una situación de hecho atacable en un estado de derecho inatacable. Debe por otra parte convenirse en que dichos juicios con más frecuencia se promoverán al comienzo de la patente, y que por lo tanto, con arreglo á la experiencia, dicha subsanación viene á tener valor más teórico que práctico.

214. Según las leyes pasadas, fundadas en el concepto del privilegio, la actuación de nulidad podía ejercitarse también de oficio ante las autoridades políticas ó administrativas (3).

(1) Trib. imp. alemán, en *Iurist. Wochenschr.*, 1902, 368. Contra Pouillet, núm. 557.

(2) Ley alemana, párrafo 28 (dentro de cinco años); salvadoreña, art. 35, núm. 3 (dentro de un año y sólo por ciertas causas); rusa, art. 26 (entre dos años); austriaca, artículos 23 y 29 (dentro de tres años sólo por la acción de revocación y en cuanto al poseedor de buena fe de la patente). Ciertas colonias inglesas conceden también una subsanación de la patente nula á favor del titular de buena fe; por ejemplo, Victoria, art. 43. Pero esta prescripción no es aplicable al caso de patente obtenida con fraude (por ejemplo, mediante falsa atestación de prioridad); Trib. imperio alemán, 30 de Diciembre de 1905, *Propr. ind.*, 1907, 39.

(3) Por ejemplo, art. 28 sobre patentes, 8 de Diciembre de 1820 para el Lombardo-Veneto; art. 18 edicto soberano 10 de Diciembre de 1854, para el ducado de Módena.—Bettelheim, pág. 194 y decis. referibles á la ley austriaca de 1851.

En las legislaciones vigentes dominan dos sistemas diversos:

a) La acción puede proponerse por el particular en virtud de un derecho que le corresponde y cuya prueba está obligado á suministrar (1), sea una persona física ó jurídica ó también el Estado, obre éste en su interés privado ó á su vez en el interés general confiado á su custodia. Ciertas leyes designan expresamente al ministerio público como órgano suyo en los juicios de nulidad ó anulación (2).

Así la ley francesa admite al ejercicio de dicha acción á cualquiera que tenga interés en ello, esto es, un interés personal, privado, cuya existencia apreciará soberanamente el Tribunal (3). Se consideró que competía la acción á quien está expuesto á un juicio de falsificación, á quien quiera simplemente hacer concurrencia al privilegiado, y especialmente á quien ejercite ó se proponga ejercitar la fabricación ó tráfico de objetos que garantiza la patente (4), pero no, según algunas, al simple consumidor (5) en cuanto, si la patente produce restricciones á su libertad de adquisición y le obliga á comprar al titular de la patente aún en condiciones onerosas, sin embargo la sentencia de nulidad no tiene efecto más que entre las partes y no hace sin más caer el invento en dominio público.

b) La acción corresponde á cualquiera, sin obligación de justificar un especial interés para obrar (6), pues es una acción popu-

(1) Así la ley francesa, art. 34; tunecina, art. 28 (si bien no existe en ambas leyes uniformidad de criterios de interpret.); rumana, art. 23; suiza, art. 16; luxemburguesa, art. 17; portuguesa, art. 41; española, art. 104; uruguaya, art. 38; inglesa, art. 25, número 1.°, *b.*; australiana, art. 86; mejicana, art. 14.

(2) El ministerio público, según los criterios admitidos, puede tomar parte en el juicio como actor ó como parte: francesa, artículos 36 y 37; tunecina, artículos 10 y 31; nuestra ley, art. 60 (sólo en ciertos casos); portuguesa, art. 41; española, art. 104; finlandesa, art. 23; sueca, art. 18; brasileña, de 1898, artículos 84 y 85; inglesa, art. 25, núm. 3, *a*, y Colonias; australiana, art. 85; mejicana, art. 41 (cuando esté en juego el interés de la Confederación).

(3) Picard y Olin, núm 850.—*Pand. belges*, véase cit. núm. 707 y siguientes (por aplicación de los principios generales sobre la posibilidad de proponer acciones en juicio).

(4) Meili, ob. cit., pág. 83.—Renouard, núm. 206.—Pouillet, núm. 553 y siguiente.—Ap. Turín, 6 de Mayo de 1889, *Giurispr. tor.*, 1889, 539.

(5) Couhin, II, pág. 328.—Pouillet, núm. 555.—Huard, II, pág. 324.—Mainié, II, número 2.179.—Reglamento brasileño, 30 de Diciembre de 1882, art. 54.

(6) Ley alemana, párrafo 28 (salvo en el caso de usurpación, en que la acción corresponde sólo á la parte lesionada); inglesa, art. 25, núm. 3, *a*, y, artículos 26 y 27 (es

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

lar ejercitable en defensa de la colectividad. La ley deja á la iniciativa de cada particular el ejercicio de dicha acción que también interesa directamente á la colectividad porque considera que ésta no podria ser mejor garantizada que con la vigilancia de los intereses particulares (1). Por lo demás, la existencia de un interés particular en la nulidad de la patente se presume justamente por la ley, pues todo el mundo está, sino directa, indirectamente interesado en la existencia de un privilegio, porque todo el comercio y la sociedad entera sienten sus efectos.

Se entiende, sin embargo, que el particular figura en el juicio como particular, y no como representante de la sociedad. Se le pueden por consiguiente oponer, como á cualquier otro litigante, las excepciones deducidas de sus circunstancias personales.

215. Nuestra ley guarda silencio sobre este punto. Es cierto que en la relación del gobierno sobre el proyecto de 1855 (en el art. 59) se declara que "la acción compete á quien tiene interés en ejercitarla sin que se necesite una disposición expresa de tal principio, como hizo la ley francesa, deduciéndose éste de las reglas generales del derecho„ (2); pero aquella afirmación, por sí incostrastable, no parece que pueda alegarse en la materia en que cada ciudadano tiene un interés natural en la cesación de todo monopolio ilegitimo, de toda restricción á la libertad de la industria y comercio en general (3). Contenido el ejercicio de la acción en los límites de razón puramente privada, no se explicaria la atribución especial al ministerio público en este terreno.

Al peligro de que un especulador se decida á promover litigios de mala fe, para perjudicar el crédito del privilegiado y estorbar el ejercicio de su invento, ponen suficiente reparo las sanciones particulares de ciertas leyes (núm. 229) y los principios generales sobre el abuso del derecho, por los que una acción que se ejercita con la idea de vejar ó con intención de dar satisfacción al propio resentimiento ó venganza, y no en defensa del propio y racional

decir, salvo los casos de usurpación); austriaca, art. 67; húngara, art. 38; danesa, art. 24; sueca, art. 18; noruega, art. 28; rusa, art. 26; finlandesa, art. 23.

(1) Robolski, ob. cit., pág. 127. — Kohler, *Handb.*, pág. 377. — Isay, núm. 26, párrafo 10.

(2) Vol. cit. de los *Atti Parlam.*, pág. 1314.—Art. 36 del Cód. proc. civil.

(3) Amar, *Man. Propr. Ind.*, pág. 113, y en *Foro It.*, 1882, I, 996.—Vidari, III, 2.223. —Ap. Roma, 23 de Abril de 1898, *Foro It.*, 1898, I, 1051 Contra, Bosio, núm. 204; trib. Nápoles, 8 de Abril de 1889, *Cons. Comm.*, 1889, 251.

interés, no puede encontrar acogida en la ley y lleva además consigo la obligación de indemnizar (1).

Por los mismos principios, la acción de nulidad ó de anulación por parte de quien hubiese transferido á otros la patente, promovida con la idea de sustraerse á las consecuencias de cualquier acto suyo de falsificación, podria rechazarse con la *actio doli* ó fundándose en la regla *quem de evictione tenet actio eundem agentem repellit exceptio*. Otra cosa es si la acción se propusiera por hechos posteriores á la transmisión (2).

Queda además fuera de dudas la facultad del adquirente de un privilegio de invocar la nulidad ó la anulación á fin de librarse, con la nulidad del contrato, del pago del precio de adquisición ó exigir su restitución (3).

216. La declaración de nulidad de la patente deberia ser de efecto público, pues tal resultado corresponde á las necesidades sociales, aun cuando se haya ejercitado la acción por el particular en su nombre y no como representante de la sociedad. Su valor *erga omnes* deberia también afirmarse con respecto á quien se le hubiera reconocido precedentemente la validez del titulo. Pero en el sistema de nuestra ley y de la francesa, por efecto de la concepción doctrinaria de la autoridad de la cosa juzgada, aplicada á la materia, la acción de nulidad no tiene eficacia general. Se hizo para obviar el inconveniente de tener una patente nula con respecto á unos y válida respecto á otros, y á la multiplicación de los litigios que son dificultades en la industria dada la incertidumbre sobre la legitimidad de una patente, repetidamente atacada con diferente éxito. Por esto la ley francesa de 1844 inauguró la facultad del ministerio público de pedir la nulidad ó caducidad absoluta de la patente, teniendo en cuenta todos los interesados en servirse de ello (4), principio que fué seguido en el art. 60 de nuestra ley (5).

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 377.—Cód. proc. civ., art. 370.

(2) Thirion y Bonnet, núm. 158.

(3) Pouillet, núm. 265.—Huard, II, pág. 325.—Trib. Sena, 18 de Febrero de 1901, *Ann. Propr. Ind.*, 1904, 110.

(4) Pouillet, núm. 598.—Huard, pág. 356. Bajo la ley belga que nada dispone, no obstante la facultad del ministerio público de ejercitar acciones en materias de orden público, se considera que no le corresponde el derecho de instar la nulidad de la patente al efecto de caer el invento en el dominio público, habiéndose excluido esta facultad en la discusión de la ley sobre patentes. Picard y Olin, núm. 860.—*Pand. belges*, loc. cit., núm. 720.

(5) Bosio, núm. 208.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La acción del ministerio público es facultativa (...puede pedir...), y está facilitada por lo dispuesto en el art. 91 del reglamento que permite á las Cámaras de Comercio (lo que por lo demás corresponde á cualquiera, si bien sin vínculo para aquel magistrado) dirigir instancia á los procuradores del Rey para que se ejercite la acción de nulidad ó de anulación.

La acción es ejercitable únicamente dentro de ciertos límites, es decir:

a) Por toda causa de nulidad ó anulación cuando ya dos veces, en virtud de instancia y en interés de personas particulares, se declaró la nulidad ó anulación parcial de una patente (art. 60, primera parte). En las dos anulaciones no se cuenta la que hubiera tenido lugar por las partes del invento ó descubrimiento que fueron posteriormente eliminadas mediante una instancia de reducción dentro del término de los seis meses concedidos á tal objeto por la ley (párrafo 2.º). En efecto, no se trata aquí de anulación declarada contra el titular de la patente, sino de solicitud suya para restringir la patente, propuesta en el término legal;

b) Independientemente de algún ejercicio anterior de acción privada, sólo en los casos previstos por los párrafos 1.º, 2.º, 3.º y 8.º del art. 57 y por el art. 58 (números 203 á 205, 208, y números 198 y 199) (art. 60, párrafo 1.º). No se extiende, por ejemplo, á los párrafos 4.º y 5.º del art. 57 (patente por invento no nuevo ó no industrial, ó con descripción insuficiente), aun cuando no es menor el interés del público en la cesación del derecho exclusivo, dada la fácil comprobación de tales causas de nulidad.

217. Es competente para promover la acción de nulidad el ministerio público "del lugar ó de uno de los lugares en que se practica el invento provisto de patente„ (art. 60, primera parte), donde, por lo tanto, es más fácil encontrar seguros elementos de prueba para el juicio, aun cuando en otra parte se hayan proferido sentencias de nulidad. Pero si no se hubiera llevado á la práctica el invento, podría proponerse la acción, en nuestro concepto, por el ministerio público ante el tribunal del lugar de residencia ó domicilio del titular ó de uno de los titulares de la patente, en analogía al art. 90 del Código de procedimiento civil, y por cuanto se expuso en el núm. 16 (1).

(1) Amar, ob. cit., pág. 126.

218. El ministerio público puede servirse de aquel derecho mediante acción principal contra el poseedor de la patente ó interviniendo en un litigio ya pendiente sobre la nulidad ó caducidad del privilegio por uno de los casos antes indicados (núm. 216, *b*), formulando conclusiones para la declaración de nulidad ó anulación absoluta, con arreglo á las normas de procedimiento sobre la forma de su intervención (1). Por lo tanto, no se admitiría su intervención en grado de apelación, por no figurar entre los que tienen derecho á formular oposición de tercero en el sentido del art. 491 del Código del procedimiento civil (2).

En cuanto el ministerio público use del derecho de demandar la nulidad absoluta, "deberá citar á juicio á todos los que tienen legalmente interés en el ejercicio de la patente y cuyos nombres aparezcan en el registro de la oficina central„ (art. 61); así, si se trata de patente colectiva, todos los interesados inscritos; si de patente transmitida íntegramente á otros, el adquirente que registró el documento de enajenación, desde entonces el solo interesado; si de patente cuyo titular haya fallecido, todos los herederos, aunque no estén indicados en el registro (núm. 143). La razón estriba en que en el caso de nulidad absoluta ninguno de los derecho habientes puede ya invocar los efectos de la patente, mientras que en caso de nulidad relativa, promovida por el particular, éste no puede valerse de la sentencia más que respecto á los interesados que han intervenido en el pleito.

En cuanto á las costas del juicio, podrá el Estado exigirlas al demandado si queda vencido; pero no se tendrá derecho al reembolso en caso de victoria del demandado, pues, por principio, el Estado, en las causas promovidas por el ministerio público en interés general, soporta las propias costas, pero no reembolsa las conseguidas por la parte victoriosa (3).

219.— El particular puede promover la nulidad ó anulación de

(1) Pouillet, núm. 604.— Coulin, II, pág. 341.— Huard, II, pág. 357.— Vidari, III, número 2.224.— Cas. Nápoles, 30 de Noviembre de 1896, *Diritto e giurisprudenza*, XII, 319.

(2) Pouillet, núm. 605.—Nouguier, núm. 626.

(3) Huard, pág. 359.— Garsonnet, *Tr. de Procedure*, segunda edición, III, núm. 452. Contra Pouillet, núm. 616.—Nouguier, núm. 631. En favor del texto, véase también artículo 48, ley inglesa, sobre marcas de 1905, según la cual en los procedimientos ante la Corte corresponde á ésta determinar qué gastos están á cargo del *Registrar* (inspector de las patentes, dibujos y marcas), sin que, por otra parte, pueda ser condenado en costas con respecto á las otras partes en el juicio.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la patente mediante acción contra el titular de ella, ó por medio de excepción ante la autoridad judicial que conozca la causa principal. El segundo caso se verifica por lo general en el curso del juicio civil ó penal de falsificación, en el que podrá el demandado presentar la excepción, en su defensa, de invalidez del título sobre cuya acción se funda, para rehuir con la declaración de su eficacia toda responsabilidad civil ó penal (1). Tratándose de mera excepción, es decir, de un medio de defensa contra una demanda apoyada en patente nula ó caducada, no de demanda en forma de reconvención, podrá proponerse la excepción por primera vez en la apelación (2).

La caducidad ó nulidad de la patente, alegada durante el juicio de falsificación, hace surgir una cuestión prejudicial que se solventa en el curso de éste, ó separadamente, teniendo entonces en suspenso la decisión del pleito de falsificación, cuyo éxito depende de la otra (núm. 224). Según ciertas leyes, los autos principales se interrumpen y las partes son enviadas ante la oficina de las patentes ú otra autoridad competente para resolver la excepción; la decisión que se sigue servirá de fundamento á la sentencia sobre la falsificación (3).

220. En el juicio de nulidad es demandado el titular de la patente, es decir, toda persona autorizada para promover contra el actor que haya ejercitado el invento una acción de falsificación por violación de sus derechos (núm. 255). Si la patente corresponde á varias personas, deberán citarse todas á fin de que la nulidad declarada con respecto á una obra, obre también contra las otras. Si el titular está en quiebra, la acción se propone con respecto al síndico; si ha fallecido, contra sus herederos.

Todo interesado en el éxito del juicio puede intervenir voluntariamente en defensa de sus derechos, pero á su costa, no siendo

(1) Amar, pág. 111. — Vidari, III, núm. 2.223. — Ley salvadoreña, art. 36; mejicana, art. 62; inglesa, art. 32, etc.

(2) Amar, pág. 112. — Vidari, núm. 2.225. — Ap. Milán, 30 de Enero de 1893, *Monit. trib.*, 1893, 233.

Contra *Pand. belges*, v. cit., núm. 744 y siguientes. — Ap. Bruselas, 28 de Julio de 1868. *Pasicr. belge*, 1869, 1, 144.

(3) Por ejemplo, ley alemana, artículos 10, 13 y 28 (según la interpretación que prevalece y sin distinguir si la nulidad ó caducidad se alegó en un juicio civil ó penal, ó se propuso directamente ó surgió como punto incidental en el curso del juicio. — Seligsohn, pág. 185; Kohler, *hb.*, pág. 353; *Reichsgericht*, 26 de Abril de 1905, *Prop. ind.*, 1907, 22); húngara, artículos 54 y 58.

ejercitable contra él la acción de nulidad ni afectándole ésta más que indirectamente. Así ocurre, por ejemplo, con el que haya obtenido una licencia ó con el que tenga un derecho real sobre la patente, ó el mismo inventor, en tal calidad más que como privilegiado, sea por el interés moral á la paternidad del descubrimiento, sea por el material de garantía respecto á los adquirentes que no lo hayan puesto de manifiesto á fin de evitar posibles colusiones entre ellos y el actor en la nulidad (1).

221. En las causas por nulidad ó anulación "los autos serán comunicados al ministerio público„ (art. 59, párrafo 2.º) (2) por interesar las patentes á toda la sociedad, también por su objeto, á veces contrario á la ley y á las buenas costumbres (núm. 70). Este motivo para intervenir existe, sea la demanda propuesta en juicio principal, sea surgida como excepción en el curso de otra instancia, por ejemplo, en la civil de falsificación (3), en que se extiende el juicio á la declaración sobre la nulidad; por lo tanto, no cuando la excepción se deduce en el juicio penal de falsificación, porque el pretor no conoce de la nulidad incidentalmente presentada como excepción (núm. 224).

Es indiferente el éxito del juicio conforme ó no con las conclusiones del ministerio público, pues su efecto queda limitado á los litigantes.

Como la ley de 28 de Noviembre de 1875 ha limitado los casos en que debe ser oído el ministerio público, ha surgido la duda sobre si puede considerarse mantenido al presente. La respuesta sólo puede ser afirmativa, tanto porque se trata de disposición de ley especial, como porque permanece su razón de ser, exigiendo el interés público que recaigan en el dominio de todos, los monopolios que no tienen fundamento en la ley, y porque es natural complemento de la más importante prerrogativa de dicho ministerio público, de poder proponer de oficio la acción de nulidad en ciertas condiciones (núm. 216).

(1) Thirion y Bonnet, núm. 162. — Pouillet, núm. 564. — Huard, II, pág. 327. — Kohler, *Handb.*, pág. 383. — Bosio, núm. 221.

(2) Según la ley francesa, art. 34, y tunecina, art. 28, también en las controversias sobre la propiedad.

(3) Amar, pág. 118. — Pouillet, núm. 573. — Ap. Milán, 23 de Agosto de 1898, *Monit. trib.*, 1899, 112.

Contra Bosio, núm. 229.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Pero la prescripción queda contenida en su estricto terreno, que es la comunicación de los autos, sin obligación por parte del ministerio público de intervenir formulando conclusiones cuando no lo creyese oportuno, y sin estar la sentencia expuesta á nulidad en caso de que falten sus conclusiones, cuando conste que se les puso en condiciones de ejercitar sus atribuciones (1). Más bien tampoco se incurriria en nulidad si se hubiese omitido la comunicación, pues no está exigida ni pueden decretarse nulidades, especialmente de procedimiento, más que en los casos expresados por la ley ó cuando se trate de formalidades sustanciales que constituyan garantía de las partes, lo que no ocurre en este caso, pues no impone tampoco la ley que se oiga al ministerio público (2).

II

222. No existe en las leyes uniformidad de criterio acerca de la competencia para conocer las controversias sobre la nulidad ó anulación de las patentes. En las que han sancionado el sistema del examen previo y organizado cuerpos especiales con elementos técnicos para proceder á ello, nada es más justo que se les conceda la decisión de esos juicios, aun cuando la cuestión sobre la validez de la patente surja en el curso de pleitos de falsificación civiles ó criminales, sobre los que juzgan los tribunales ordinarios (3). Acude en apoyo de tal solución el hecho de que en las controversias de nulidad ó de anulación no se discute á cuál de los diversos pretendientes deba concederse el privilegio, sino solamente si un bien jurídico puede ser objeto de un derecho privado ó si es una *res communis omnium* de la colectividad, en cuyo caso la cuestión de si el bien es de propiedad privada ó de uso público entra en el terreno del derecho público é interesa más especialmente la competencia de la Administración.

(1) Ap. Orleans, 21 de Enero de 1896, *Ann. Propr. Ind.*, 1896, 55.— Cas. Turín, 31 de Enero de 1903, *Giurispr. tor.*, 1903, 875.

(2) Amar, pág. 117.—Cas. Roma, 21 de Mayo de 1904, *Foro It.*, 1904, 1, 911.

(3) Ley alemana, párrafo 13 (la oficina de las pat. sec. anul.); húngara, art. 38 (conforme); austriaca, art. 67 y siguientes (id.); ecuatoriana, art. 34 (el Ministerio del Interior); boliviana, art. 34 (trib. contencioso administrativo); chilena, art. 11, y decreto de 6 de Diciembre de 1905, art. 8.º (la nulidad ó caducidad se declara por el Gobierno); española, art. 107 (la caducidad por falta de pago del impuesto, por no practicar el inventario ó por transcurso del término la declara el Gobierno).

Sin embargo, no es criterio absoluto. Así, en los Estados Unidos y en Inglaterra y en Australia existe el examen previo, que corresponde al *Patent Office*, y esto no obstante, las acciones relativas á las patentes se deciden por la jurisdicción ordinaria

Según las leyes que rechazan el examen previo, dichas controversias son devueltas á la autoridad judicial. Así, el art. 34 de la ley francesa atribuyó la exclusiva competencia al tribunal civil (1). Nuestra ley de 1859, art. 59, dispone que se ejerciten aquellas acciones ante los tribunales provinciales, es decir, los tribunales de circunscripción, hoy los tribunales civiles, sus sustitutos, según resulta del reglamento de 1864, art. 88. También por la ley belga (artículos 24 y 25) la competencia es de los tribunales, y se interpreta que lo son los tribunales civiles (2).

La razón de la competencia exclusiva de los tribunales es que se trata de litigios de valor indeterminado. No se trata, en efecto, de un litigio ordinario cuya importancia pueda medirse por el interés actual del actor, mientras su demanda lleva á consecuencias ilimitadas, viniendo el privilegiado á perder, si se admite la nulidad, ó á conservar, si se rechaza, las ventajas ilimitadas derivadas del ejercicio exclusivo de su invento. De ahí que el conocimiento de tales pleitos escapa á la competencia del Pretor.

223. Quedan excluídos de juzgar sobre ellos los tribunales de comercio donde aún existen, tanto más cuanto los autos deben comunicarse al ministerio público, el cual no está constituído con relación á ellos. Entre nosotros el tribunal civil, al que corresponde la jurisdicción comercial, juzga en lo civil, teniendo las causas de nulidad ó anulación carácter civil y no mercantil (núm. 137). Esto es importante. Por ejemplo, el término para la apelación será de sesenta días más bien que de treinta (3). Pero la competencia mercantil tendrá terreno donde afirmarse por otras hipótesis, como si se discutiese sobre el ejercicio comercial de la patente, sobre el

(1) Thirion y Bonnet, núm. 167.—Pouillet, núm. 584.—Huard, II, pág. 328.

(2) Picard y Olin, *Brev. d'inv.*, 1869, núm. 853.—*Pand. belges*, v. *Brev. d'inv.*, número 726. Pero las caducidades son declaradas por la Administración.

Por la ley argentina, art. 50, y uruguaya, art. 40, la resolución sobre la caducidad ó nulidad se remite al juez civil; brasileña de 1898, art. 86 (el juicio de nulidad compete al juez de sección de la capital); suiza, artículos 16, 18 y 49 (sobre la nulidad juzga el trib. único de cada cantón, salvo recurso ante el trib. federal); danesa, art. 24 (ante los tribunales); noruega, art. 28, id.; sueca, art. 18, id.; rumana, artículos 9.º y 24 (pero las caducidades por no uso, renuncia ó falta de pago del impuesto las declara el Ministerio); española, art. 104 (los tribunales en cuanto á las acciones de nulidad).

(3) Amar, pág. 115; Ap. Milán, 5 de Abril de 1899, *Monit. trib.*, 1899, 672.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

pago correspondiente por enajenación ó licencia, sobre la validez de la transmisión, respetada la validez de la patente. Lo mismo ocurre si el pleito se refiriese al pago de un mutuo, consentido para la implantación de una industria provista de patente, etc. (1).

224. Cuando la nulidad ó la anulación se aleguen como excepción ante el juez penal por el acusado de falsificación, según ciertas leyes debe el magistrado sobreseer y enviar la resolución de la excepción á la autoridad especial competente para aquel juicio (2); según otras, á su vez, es también el que juzga la excepción alegada (3). Así, por el art. 46, ley francesa, éste "decide acerca de las excepciones alegadas por el acusado, sea por nulidad ó caducidad de la patente, sea en orden á su propiedad„. Allí, por otra parte, se considera que la sentencia, admita ó rechace la excepción, no causa estado entre las partes, no adquiere valor de cosa juzgada, y únicamente se aprecia la excepción á los fines del juicio sobre la acusación, de manera que pueda el falsificador condenado invocar nuevamente la no validez ó extinción de la patente en ulteriores procesos de falsificación, y el titular, que quede vencido, aducir á su vez, en virtud de otra querella contra el acusado absuelto, la patente como si fuera plenamente válida (4).

En el sistema de nuestra ley, que devuelve al Pretor el juicio sobre el delito de falsificación (núm. 283), sirve el principio de que para las excepciones de derecho civil, prejudiciales á la causa penal, pueda el juez suspender ésta y remitir el conocimiento del valor de aquéllas al magistrado competente, únicamente cuando las excepciones se refieran á la propiedad ú otro derecho real (Código de procedimiento civil, art. 33). Por lo que, frente á la nulidad ó caducidad de la patente, alegadas por el acusado en su defensa, las cuales no envuelven (á diferencia de la reivindicación, número 234) investigación ninguna en aquel terreno, debe el Pretor re-

(1) Pouillet, números 591 y 592.—Amar, pág. 116.

(2) Así las leyes citadas antes.

(3) Ley tunecina, art. 40; danesa, art. 26; sueca, art. 23; Estados Unidos, art. 4.920; inglesa, art. 29, y ciertas colonias (por ejemplo, India, 1888, art. 37, etc.); austriaca, artículos 107 y 108 (pero si el antejuicio estaba pendiente en la oficina de las patentes, puede el juez civil ó penal diferir la resolución hasta que recaiga decisión en aquél, y se pondrá al principio de la sentencia); mexicana, artículos 46 y 82.

(4) Pouillet, números 587 y 588.—Thirion y Bonnet, núm. 169.—Couhin, II, página 242 y siguientes. También por el art. 107, 2.ª parte, ley austriaca, «el efecto de la decisión del juez de lo criminal sobre el antejuicio queda limitado únicamente al correspondiente caso penal».

solver la controversia, no suspenderla y dividirla, reservándose el conocimiento del delito y enviando al tribunal civil la decisión sobre la validez ó caducidad de la patente (1).

Pero la sentencia del Pretor, en cuanto á la resolución de las cuestiones de derecho civil que sirven de fundamento á la acción penal de falsificación y son su antecedente lógico, no produce sus efectos jurídicos más allá del hecho en que fué argumento de la acusación, conforme á cuanto se dijo en otra ocasión (núm 17), y se enseña por la acorde doctrina de Francia (véase antes) (2).

225. Dichos juicios se sustraen á la jurisdicción arbitral, sea por obstáculos formales, en cuanto no podría atemperarse á la obligación de comunicar los autos al ministerio público, sea por la absoluta, exclusiva competencia del tribunal civil, por lo que tampoco, cuando la nulidad se alegara en vía de excepción (por ejemplo, para librarse del pago del precio de una patente adquirida), sería permitido al árbitro juzgar sobre ello en aplicación del principio de que el juez de la acción es juez de la excepción; tan cierto como en la ley francesa se creyó necesaria una disposición expresa (art. 46) para permitir al juez de lo criminal llevar su examen á tales excepciones (3).

Son libres á su vez las partes de transigir en esta materia, porque la transacción no es una sentencia, aunque tenga el efecto de impedir nuevas discusiones sobre puntos resueltos definitivamente. La transacción sobre la nulidad de la patente envuelve la obligación de una parte de no suscitar ulteriores demandas de nulidad en las relaciones con la otra, frente á la prestación contraria de la misma (4).

(1) Trib. Turín, 31 de Enero de 1885. *Giurispr. tor.*, 1885, 35; Cas. Turín, 11 de Mayo de 1887, *Legge*, 1887, II, 242 (para el caso de competencia del trib. penal); Cas. Roma, 14 de Diciembre de 1895, *Foro It.*, 1396, 2, 66; Pret. Roma, 1.º de Febrero de 1898, *Monit. pretori*. 1898, 253. Contra Bosio, números 217 y 218.—Amar, pág. 115.—Ap. Venecia, 22 de Junio de 1889, *Foro It.*, 1889; I, 1.286. La Cas. Roma, 16 de Enero de 1899, *Foro It.*, 1899, 2, 121, reconoce la *facultad* del pretor de sobreseer (y, por lo tanto, de su competencia), si bien esta arbitraria solución choca con el art. 33, pr. pen.

(2) Mattirolo, *Dir. guid. civ. it.*, 4.ª edición, I, núm. 924.—Borsani y Casorati, *Cód. proc. pen. comm.*, I, párrafo 141 y siguientes; Ap. Génova, 24 de Julio de 1897, *Legge*, 1897, II, 600; Cas. Roma, cit. sent. 4 de Diciembre de 1895.

(3) Allart, II, núm. 384.—Pouillet, números 593 y 595.—Huard, I, pág. 329.

(4) Pouillet, números 596 y 597 (y sent. *ivi*).—Thirion y Bonnet, núm. 171.—Kohler, página 374.—Bettelheim, pág. 204.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

226. En cuanto á la competencia por territorio, fuera del caso especial en que se propone la acción por el ministerio público (número 217), se seguirán las normas ordinarias, y por ello, tratándose de acción personal, deberá comparecerse ante el tribunal del domicilio, residencia ó morada del titular de la patente. Si ésta perteneciera á varias personas, podría proponerse la acción ante el del domicilio, etc., de una de ellas (art. 98, Código de procedimiento civil).

No están derogadas las reglas dispuestas por el Código de procedimiento civil para el caso de conexión ó litispendencia. Así, si la nulidad se propone por persona ya demandada en juicio civil ó penal de falsificación, y ante el tribunal del domicilio, etc., del privilegiado; es decir, en tribunal que no es el del propio domicilio, ante el cual se sustancia la causa de falsificación, debe el tribunal, posteriormente elegido, ordenar al otro tribunal que se remita la cuestión de nulidad, dada la conexión entre las dos demandas (artículo 100, núm. 3, Código de procedimiento civil) (1).

227. Como las causas por nulidad ó caducidad de patentes representan una verdadera controversia jurídica entre dos partes, de las que una hace valer con respecto á la otra su derecho, así, en el silencio ó insuficiencia de la ley, serán aplicables por analogía, y en cuanto sea aplicable á la materia, las normas ordinarias del procedimiento (2).

También, en cuanto á la prueba, se admitirán todos los medios de prueba del derecho común. Podrá emplearse la prueba testifical ó la de presunciones, especialmente sobre la publicidad del invento que el privilegiado pretendiese que es nuevo. La prueba por testigos puede presentarse también si se trata de comprobaciones técnicas, si, por referirse á hechos pasados, no fuera ya posible la prueba pericial (3). El juicio acerca del carácter industrial del invento, sobre su novedad, sobre la suficiencia ó no de la descripción, etc., son en la mayor parte de los casos de competencia de

(1) Pouillet, núm. 577.—Bosio, núm. 219.—Ap. Tolosa, 4 de Junio de 1894, *Ann. Propr. Ind.*, 1894, 228.

(2) Robolski, *Th. u. Pr. deutsch. Patentr.*, pág. 160. Arg. del art. 59, ley nuestra (que aplica á tales juicios el procedimiento sumario que es ahora la regla); belga, artículo 13 y francesa, art. 34 (id.); húngara, art. 38, 4.ª parte (aplica las normas del procedimiento ordinario comercial); mejicana, art. 75 y siguientes (procedimiento sumario, con limitación de los medios de excepción para abreviar el juicio).

(3) Amar, pág. 122; Cas. Turín, 29 de Enero de 1899, *Legge*, 1890, I, 478.

los peritos; á su vez, el deducido de la mera inspección de los documentos presentados, sin necesidad de conocimientos técnicos (por ejemplo, sobre el pago de las anualidades, sobre la prolongación después del término de la patente, etc., art. 57, núm. 8. y 58, número 1), es de exclusiva competencia del juez.

También se toma en consideración la confesión del demandado.

Es también admisible el juramento, especialmente si la prueba se refiere á circunstancias más bien de orden moral que material, y por lo tanto de difícil comprobación; por ejemplo, el fraude en la falsa indicación del título, la disimulación en la descripción, etc. (números 205 y 206).

En materia de anulación, la prueba del pago de las tasas puede hacerse presentando los recibos correspondientes. Bajo la doctrina que impone al actor, que ha sufrido caducidad, la prueba de las causas que han dado lugar á ella, la omisión del pago se deducirá, sobre todo, de la publicación que hace la Administración de la lista de las patentes caducadas por tal motivo. Donde no se hace la publicación (por ejemplo; en Francia), la suplirá el certificado negativo, librado por dicha Administración, salvo prueba en contrario.

La prueba de la práctica del invento puede deducirse de menciones obtenidas en concursos ó exposiciones públicas (núm. 188), de facturas ó libros de comercio en que conste la venta de los productos, de licencias concedidas á terceros, etc.; la de impedimento que libre de la caducidad, mediante justificación de las causas legítimas de inacción. Aquí también, en la teoría contraria, podrá el actor probar la falta que ocasione la caducidad (1), poniendo de manifiesto circunstancias verosímiles, ó aun simples presunciones, si son graves y serias, por tratarse de prueba negativa que de otro modo sería imposible. Podrá, por ejemplo, presentar testigos que desconozcan que la invención se ha llevado á la práctica, á los cuales debería serles conocida si se hubiera realizado.

228. La prueba en los juicios de nulidad se ha hecho singularmente rigurosa por la prescripción del art. 62, según el cual (excepto el caso del párrafo 8.º, art. 57) el tribunal, antes de decidir sobre la nulidad, deberá oir el dictamen de tres peritos, siempre

(1) Thirion y Bonnet, núm. 150; Cas. fr., 24 de Enero de 1896, *Ann. Propr. Ind.*, 1897, 61; Trib. Sena, 12 de Febrero de 1904, *Journ. dr. int. pr.*, 1905, 641.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

que lo pida una de las partes; y en grado de apelación deberá ordenarse también la revisión de dicho dictamen si una de las partes lo solicita. En todos los casos, sin embargo, el tribunal ó la Corte de apelación puede de oficio ordenar una peritación ó una revisión de ella„.

La disposición se encamina á suministrar á los magistrados, en controversias esencialmente técnicas, el juicio de personas del arte. Sirven para ello las siguientes reglas:

a) Está limitada expresamente sólo á los juicios de nulidad, sean de orden absoluto ó relativo (1), no á los de anulación, pues el juicio sobre la actuación del invento, y sobre todo acerca del pago de las tasas, no envuelve apreciaciones de naturaleza técnica; de donde si se propone también la caducidad, su resolución es anterior y debe preceder á la petición de peritos (2);

b) No se extiende á las causas de falsificación (3) ó reivindicación donde no se discute la validez de la patente, salvo, si se juzga útil ó necesaria, la admisión de peritos en los términos del Código de procedimiento civil;

c) Sólo se da lugar á ella á instancia de una de las partes (4). Trátase, en efecto, de un medio de prueba excepcional, dispuesto en su exclusivo interés y de cuya oportunidad son ellas solas los jueces. Por eso podrían también acordar el nombramiento de un solo perito, ó aceptarlo implícitamente al no impugnarlo, sin que de ello se derive nulidad de la sentencia (5);

d) No se aplica en el caso del párrafo 8.º del art. 57, cuando el juicio versa sobre la nulidad de la patente de prolongación, solicitada después de expirada la patente primitiva ó se haya declarado la anulación absoluta de ésta, pues la resolución depende del cómputo de términos y comprobación de fechas ó de la existencia de la sentencia de anulación, y no de indagaciones técnicas;

e) Si bien la ley no exceptúa otro caso, no es, sin embargo,

(1) Amar, pág. 121.
(2) Cas. Turín, 8 de Junio de 1892, *Legge*, 1892, II, 264.
(3) Cas. Roma, 4 de Diciembre de 1895, *Foro It.*, 1896, 2, 66.
(4) Vidari, III, núm. 2.227; Ap. Génova, 11 de Septiembre de 1900, *Legge*, 1901, I, 88; Cas. Turín, 16 de Diciembre de 1904, *Giurispr. tor.*, 1905, 114 (la cual, sin embargo, va más allá en cuanto deduce de la omisión siempre y sin más la nulidad de la sentencia). Ap. Mil., 20 de Octubre de 1904, *Monit. trib.*, 1905, 112 (también si se pide el dictamen pericial en forma subsidiaria).
(5) Amar, l. cit.; Cas. Turín, 10 de Octubre de 1895, *Temi gen.*, 1895, 675.

obligatorio el dictamen pericial ó su revisión, cuando esto pareciera superfluo al juez (1), como ocurriría si debiera decidirse si un invento es contrario á la ley, á la moral ó á la seguridad pública (art. 6.º, núm. 1 y 57, 1.º), si tenía por objeto la producción de cosas materiales (art. 6.º, 2.º y 57, 1.º), ó era puramente teórico (art. 6.º, 3.º, y 57, 1.º), ó referente á medicamentos (art. 6.º, número 4, y 57, 1.º) ó bebidas ó comestibles y se concederá la patente sin haber oído á la autoridad sanitaria ó contra su dictamen (art. 57, 2.º) (2), ó si, en la apelación, no fuesen impugnadas las resultancias técnicas de los peritos de primera instancia y únicamente se discutiera su aplicación al caso controvertido. Ciertamente en la misma relación ministerial se declara explícitamente que el dictamen pericial "puede también no ser necesario cuando la controversia re reduzca á algún punto de derecho ó á la comprobación de hechos simplicísimos y comunes„. Dígase otro tanto acerca de los hechos acaecidos, por ejemplo, para la falta de novedad, deducida de la publicidad del invento, cuya prueba material puede obtenerse por medio del examen de testigos, nunca con peritos, que á su vez quedan reservados para comprobaciones de orden técnico y científico;

f) El dictamen de los peritos ó su revisión no obliga al juez del tribunal, que es libre en su convencimiento, así como lo es en los juicios ordinarios (art. 270, Código de procedimiento civil.) (3);

g) La admisión de los peritos ó la revisión de su dictamen, no es obstáculo para la admisión de otras pruebas propuestas por las partes, sin excluir la prueba de testigos (4);

h) Finalmente, pueden los jueces, también de oficio, ordenar una peritación, en primera instancia, ó una revisión, ó la prestación de aclaraciones por parte de los primeros peritos, en la apelación, aplicando las normas de derecho común no limitadas por la ley especial y también cuando ya se haya realizado lo correspondiente previsto en ella (5).

(1) Amar, pág. 120; Cas. Florencia, 13 de Abril de 1895, *Annali*, 1905, 328 (sobre la facultad del juez de circunscribir el dictamen pericial al examen de cuestiones que requieren conocimientos especiales técnicos, excluyendo los hechos ya comprobados por testigos).
(2) Bosio, núm. 223; Cas. Turín, 16 de Enero de 1899, *Temi gen.*, 1899, 163.
(3) Bosio núm. 228.—Amar, pág. 121; Cas. Turín, 3 de Julio de 1891, *Foro it.*, 1891, 1, 1.137.
(4) Amar, pág. 122.—Vidari, III, núm. 2.227; Trib. Liorna, 12 de Julio de 1890, *Dritto e Giurispr.*, VI, 284.
(5) Ap. Bolonia, 12 de Julio de 1895, *Monit. giud. bol.*, 1895, 244.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

229. En cuanto á la eficacia de la sentencia:

a) Puede rechazar la acción de nulidad ó de anulación. En tal caso no se confiere á la patente ninguna eficacia particular que derogue los principios generales. Pueden por lo tanto proponerse nuevas acciones, aún fundadas en la misma causa, si se proponen por terceros, pues la sentencia es para ellos *res inter alios* (1). Solamente entre los litigantes tiene la decisión dictada valor de cosa juzgada. Pero es lícito al actor vencido volver á proponer nuevas instancias, basándolas en otros medios ó causas de nulidad ó anulación (2).

Se discute, sin embargo, cuándo puede el pleito considerarse como si fuera el mismo. Según cierta doctrina, la decisión sobre el punto de si el invento carece de novedad se opone al ejercicio de una demanda en que se alegue la falta de carácter industrial, por tratarse de dos medios deducidos de la misma causa de nulidad, es decir, la falta de condiciones del invento para ser privilegiado. Igualmente la divulgación del invento por medio de la prensa pública y la del uso público del mismo no constituyen más que un solo medio de nulidad. Ahora bien, una demanda que se funda sobre el mismo medio que otra anterior rechazada, no puede ser tomada en consideración aunque se invoquen en su apoyo hechos nuevos, pues el descubrimiento de nuevas circunstancias no autoriza la reproducción de un segundo juicio.

Pero esta teoría no debe aprobarse. La novedad, que es un elemento esencial de la patente, da lugar á tres casos de nulidad diferentes, es decir: 1.º, ejercicio anterior del invento; 2.º, publicación anterior; 3.º, otro privilegio anterior por el mismo objeto. Ahora bien, no existe una causa de nulidad conocida bajo el nombre único de novedad en general, sino que existen tantas causas jurídicas distintas cuantas son las circunstancias diferentes que destruyen tal novedad (3). Si fuera de otro modo, no tendría razón de ser el medio extraordinario de la revocación, previsto por el Código de procedimiento civil.

Se comprende además que no pueda oponerse la cosa juzgada en una demanda de nulidad, en un pleito posterior fundado en un motivo de caducidad, ó la decisión recaída por un hecho de caducidad, si se alega la caducidad por otra causa, ó por otro hecho idéntico que no se había verificado anteriormente al primer juicio (1).

(1) Trib. imp. alemán, 5 de Noviembre de 1904, en *Entscheid. in civils.*, v. 59, 133.
(2) Kohler, *Handb.*, pág. 388.—Allfeld, núm. 6, *c*, párrafo 30.—Huard, II, pág. 345.
(3) Bettelheim, pág. 198.—Seligsohn, núm. 5, párrafo 28.—*Pand. belges*, v. cit., número 742.—Pouillet, núm. 566.

Es cierto que de este modo el titular de la patente podrá estar expuesto á incesantes ataques; pero esto es consecuencia de la naturaleza de las cosas y aplicación de los principios generales sobre el fundamento y autoridad de la cosa juzgada. Algunas leyes lo remedian, sea estableciendo el pago de una penal para que pueda entablarse la acción (2), sea fijando un breve término para invocar la nulidad de la patente, transcurrido el cual el vicio queda á cubierto y la patente resulta inatacable, con eficacia para el porvenir y también para el pasado (núm. 174). Entre nosotros, la reproducción de una acción de nulidad encuentra algún freno en la obligación del pago de las costas en caso de vencimiento, además de la indemnización en caso de litigio temerario ó intentado de mala fe (procedimiento civil, art. 370), principios no derogados por la ley de patentes (3).

230. *b)* Puede la sentencia declarar la nulidad ó anulación de la patente. Ahora bien, según diversas legislaciones (4) la patente, una vez anulada ó declarada nula, es nula *erga omnes*, aunque la acción la haya propuesto un simple particular, pues la solución interesa á la sociedad entera (núm. 214), por lo que se prescribe por algunas la anotación de la declaración de nulidad en el registro de las patentes (números 116 y 143). Concurre también una razón de utilidad y es que la nulidad declarada única-

(1) Allart, *Brev. d'inv.*, II, núm. 402.—Pouillet, núm. 569.—Huard, II, pág. 346.
(2) Por ejemplo, ley australiana, art. 114; alemana, párrafo 28.
(3) Ap. Gante, 19 de Julio de 1904, *Pasicr. belge*, 1905, 2, 284. Alguna ley permite al juez imponer multas, por ejemplo, húngara, art. 40 (hasta 1.000 coronas).
(4) Así por el art. 26, ley belga, firme la sentencia de nulidad de la patente, se declara la nulidad por Real decreto y con efectos absolutos si bien la sentencia tuviera efecto sólo entre las partes según el derecho común; suiza, art. 30, la sentencia se anota en el registro; danesa, artículos 21 y 24, íd.; australiana, art. 45; húngara, artículo 22; sueca, art. 21; noruega, art. 28; rusa, art. 29; inglesa, art. 28 (y ciertas colonias); australiana, art. 86; rumana, artículos 24 y 26 (que prescribe la citación de todos los interesados á fin de que la nulidad ó caducidad pueda oponerse á todos).
Conf. la interpretación de la ley alemana, fundada en la competencia especial concedida á la oficina de las patentes en los pleitos de nulidad, en que la declaración de nulidad ó anulación se hace en interés público: Seligsohn, núm. 2, párrafo 10.—Isay, número 37, párrafo 10.—Kent, tomo II, 1907, pág. 285. La preeminencia del interés público conduce á admitir que puede la oficina de las patentes declarar nulo todo el privilegio, según su libre apreciación y las resultancias de los hechos alegados, aunque la demanda de la parte se limitase á la nulidad parcial.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

mente en las relaciones de persona determinada no deja de debilitar la patente y ser un incentivo para que otros muchos la falsifiquen, y además el examen del magistrado ofrece una grave presunción, tanto que debe hacer aceptar como definitiva para todos su decisión.

Pero bajo nuestra ley se reconoce á la sentencia un alcance muy relativo, limitado á las personas que intervienen en el pleito, según los principios del derecho común. Unicamente aquel que obtiene la declaración de nulidad ó de anulación, puede libremente ejercitar el invento como si para él no existiera patente (1).

Los inconvenientes de tal sistema no son diversos á los que se encuentran en casos semejantes. Así, la sentencia que declara la nulidad de una sociedad tiene eficacia en los términos del artículo 1.351 del Código civil y no *erga omnes*, tan ciertamente que no la acompaña ninguna publicidad especial, ni se adoptó remedio alguno para garantía de los terceros que no intervinieron en el pleito, y el mismo art. 99 del Código de comercio prevé el caso de sociedad nula para unos y válida para otros.

231. Son diferentes las consecuencias cuando la acción se ha ejercitado por el ministerio público; pues, en caso de admisión, la patente se declara nula ó anulada "de manera absoluta y perentoria„ (art. 60, primera parte), con efecto universal y también respecto á los mismos anteriormente vencidos en un pleito de nulidad y para los cuales hasta entonces la validez constituía cosa definitivamente juzgada, exigiéndolo así el interés general en cuya mira tiene lugar la nulidad absoluta (2).

La ley ha dispuesto también la publicidad de la sentencia, para que todos sepan que el invento ha caído en dominio público. Al efecto, impone al ministerio público la obligación de hacer llegar al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, por medio del de Gracia y Justicia, un extracto en papel simple de dicha sentencia, para que se transcriba la parte dispositiva en el oportuno registro y sea publicada en la *Gaceta Oficial* (art. 63, ley y 93, reglamento) (3).

(1) Vidari, III, núm. 2.229; Cas. Turín, 21 de Diciembre de 1894, *Legge*, 1895, I, 295. Conforme la ley francesa: Pouillet, núm. 570.

(2) Thirion y Bonnet, *Législ sur les brev.*, núm. 174.—Pouillet, núm. 598.—Huard, II, página 358; ley francesa, art. 37; tunecina, art. 31; Cas. Roma, 21 de Mayo de 1904, *Foro It.*, 1904, I, 1911.

(3) Ley francesa, art. 39; tunecina, art. 33.

Pero si la demanda del ministerio público es rechazada, no se podría oponer á todos la sentencia, ni la patente sería inatacable desde entonces. Las atribuciones del ministerio público, en esta materia, constituyen una derogación á los principios sobre autoridad de la cosa juzgada, y por esto, en dicho caso, al que no se refiere el legislador, debe aplicarse el derecho común y reconocerse al particular la facultad de impugnar la patente para hacerla anular en su ventaja personal. Por otra parte, puede bien una causa de nulidad ó de caducidad escapar al ministerio público ó descubrirse más tarde, y no hay razón, por lo tanto, para impedir á los demás hacerla valer sucesivamente (1).

232. La sentencia de anulación de la patente produce efecto sólo desde el día del hecho que es causa de caducidad (núm. 195), y no tiene, por consiguiente, efecto retroactivo. Así, los actos de falsificación consumados hasta aquel tiempo pueden ser castigados con las sanciones civiles ó penales (núm. 246).

Á su vez la sentencia declarativa de nulidad tiene eficacia también para el pasado, con el mismo efecto que si el invento no hubiera estado nunca protegido legalmente. Todos los derechos que presuponen la existencia de la patente desaparecen, sean derechos reales (por ejemplo, usufructo, prenda) ó derechos de obligación, como la concesión de licencias. Entre el titular de la patente y los que hubieren estipulado con él convenios sobre el derecho de patente ó sobre su ejercicio, surgen las obligaciones de derecho común para garantía de la cosa enajenada, pero no existente, salvo pacto de exclusión de la garantía (núm. 145 y siguiente). Se considera además que los terceros contratantes no están ya obligados á respetar el convenio. Así, el que haya obtenido licencia y hubiera asumido la obligación de no producir más allá de cierta medida ó fuera de ciertas épocas, etc., no estaría ya ligado por la prohibición (2).

No pudiendo una acción de falsificación fundarse en una patente nula ó anulada, los actos considerados como violadores quedan legitimados por la decisión posterior de nulidad ó anulación, por lo que el acusado queda libre de responsabilidad penal y civil.

(1) Bedarride, núm. 359.—Pouillet, núm. 600.—Huard, II, pág. 358. Contra, Calmels, *Propr. et Contref.*, 1856, núm. 699.—Nouguier, *Brev. d'inv.*, 1858, núm. 635.

(2) Ap. Gante, 31 de Enero de 1880, *Pasicr. belge*, 1880, 229.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Si bien es conforme al derecho, que todos los efectos producidos en el pasado por la patente nula retroactivamente desaparezcan también, en homenaje á consideraciones de equidad no se niega, según ciertas leyes, eficacia á los actos inspirados por la buena fe, especialmente cuando los derechos aparentes, en cuya virtud se trató, tenían en sí algún fundamento de subsistencia como ocurre especialmente bajo las leyes con sistema del examen previo.

Así, la legislación austriaca hace excepción para el tercero autorizado de buena fe que haya adquirido la concesión por el titular de una patente posterior á la ajena idéntica, y por ello anulada (núm. 119).

Igualmente al regular la situación que resulta de deshacerse el contrato en el que haya sido objeto la patente, existe quien, dando gran importancia al hecho realizado, es decir, á la circunstancia de que la patente ha existido, al menos en estado aparente, y produjo sus frutos, niega al que adquiere la patente ó al que obtuvo licencia que puedan servirse de la nulidad para negarse al pago del precio de adquisición ó de la cantidad debida por los años de disfrute. Pero sobre estas cuestiones tratamos ya en otro lugar (números 148 y 158).

En cuanto al derecho de reembolso de las tasas pagadas, véase el núm. 174 y siguiente.

233. El hecho de haber una persona pedido y obtenido una patente nula no fundamenta una obligación de resarcimiento de daños, no constituyendo ofensa al derecho ajeno. Especialmente una violación de la patente ajena sólo ocurre por el ilegítimo ejercicio del invento (1), no por la simple petición ó por la consecución de la patente, aunque fuese debida á una variación del título ó de la descripción del descubrimiento ajeno, ó no difiera de él sustancialmente. En semejantes casos sólo queda al titular de la primera patente instar la declaración de nulidad de la segunda (número 79). Estos principios sirven sobre todo para las leyes con sistema de examen previo, donde la Administración procede á comprobar las condiciones intrínsecas del invento, y sólo cuando aparece que concurren las condiciones del derecho á la patente, la concede (1).

(1) Ap. Génova, 4 de Junio de 1887, *Eco giurispr.*, 1887, 269 (en este caso surge la obligación de indemnizar á aquellos cuyo comercio, por tal patente, sufrió disminución).

Puede sin embargo el actor, en caso de declaración de nulidad ó caducidad de la patente, pretender la indemnización del titular demandado, por el perjuicio experimentado eventualmente, como por ejemplo, si éste, prevaliéndose del título nulo ó caducado, hubiera cometido para con el primero actos de concurrencia desleal haciendo creer á los inexpertos en una superioridad que era ilusoria ó entorpeciendo de otro modo la industria de su rival (2).

Igualmente quien, fundándose en una patente que no le confiere ningún derecho á protección, por ejemplo, por tratarse de un invento no nuevo, se ponga á impedir á los demás el uso del invento en su industria, aun conociendo la ineficacia de la propia patente ó ignorándolo por negligencia punible, deberá sufrir la obligación de indemnizar; pues todo llamamiento abusivo á una protección que no le corresponde, para limitar los derechos ajenos, constituye una contravención á la ley (Código civil, art. 1.151) (3).

Ciertas leyes, además, consideran este hecho como una especie de molestia, como, por ejemplo, la ley portuguesa, que castiga también penalmente á aquel que de mala fe, mediante simples variaciones en el título ó en la descripción, consigue una patente no diversa esencialmente de la de otro (art. 47) (4).

(1) Isay, núm. 45, párrafo 10. Otra cosa es si la patente se obtuvo por sorpresa y contra la buena fe, caso en el cual surgiría la acción de daños (Cód. civ., art. 1.151).

(2) Pouillet, núm. 582.—Allart, II, núm. 398.—Huard, II, pág. 348.

(3) Trib. imperio alemán, 21 Febrero de 1904, *Entscheid in Civils.*, v. 58, pág. 24. Es errónea la sentencia de la C. ap. Milán, 24 de Mayo de 1892, *Mon. trib. Mil.*, 1892, 627, que exime *sin excepción* de la obligación de indemnizar los daños derivados al tercero querellado por falsif. y sujetado á pesquisas y juicio á instancias de quien obtuvo una patente nula.

(4) Véase también legislación chilena, art. 11; japonesa, art. 47; números 79 y 112.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO XV

Reivindicación de los certificados de patente.

234. Tutela del inventor contra la usurpación de su invento.—235. Reivindicación del certificado concedido al usurpador.—236. Condiciones de ejercicio de tal acción.—237. Prueba de la usurpación.—238. Tribunal competente.—239. Efectos de la sentencia que admite la reivindicación.

234. En los conflictos entre dos inventores por patentes que tengan el mismo objeto, pero fecha diferente, domina el principio de que prevalece la patente á cuyo favor está la prioridad de declaración del inventor.

Mas la prioridad de la fecha sirve en el caso de varios inventores de buena fe y con paridad de derechos, en cuanto sus inventos sean del todo independientes por haberse realizado sin saberlo uno de otro. Pero esto no ocurre en el caso de un inventor verdadero frente á un usurpador. En efecto, la ficción de la ley no puede extenderse hasta el punto de cubrir los vicios del invento, asegurar la impunidad á la mala fe y á la usurpación del primer solicitante, y concederle, sin tener derecho sobre el invento, el beneficio de la prioridad sobre la creación del verdadero inventor.

Por esto la doctrina y las diferentes leyes han aprestado varios remedios al inventor despojado, es decir:

a) La oposición á la concesión de una patente á favor del que sustrajo el secreto al inventor;

b) El derecho del inventor á ser subrogado en los derechos del usurpador que, esto no obstante, haya obtenido la patente (1).

235. Tratamos ya del primer derecho (núm. 102). En cuanto al segundo, los autores han deducido de la naturaleza cuasi real

(1) Allart, II, núm. 154.—Couhin, II, pág. 219.—Pouillet, núm. 619.—Picard y Olin, núm. 514.—*Pand. belges*, v. *Brev. d'inv.*, núm. 575 y siguientes. Contra (derecho á la nulidad é indemnización), Couhin, II, pág. 222.

del derecho del inventor, la consecuencia de su derecho á la reivindicación de la patente, de manera que quien haya obtenido abusivamente un certificado por invención arrebatado al verdadero autor, y antes de que éste haya sido privilegiado, queda sujeto á la acción de reivindicación por parte del inventor despojado y éste goza de la subrogación en los derechos del usurpador (1).

Es cierto que según algunas leyes, cuando el contenido del certificado haya sido tomado de la descripción, diseños ó modelos de un tercero, ó de un procedimiento empleado por éste, y sin haber obtenido el consentimiento, es decir, si el invento fué usurpado, además de la oposición á la concesión de la patente, se permite, si no se ejercitó aquélla ó se concedió el privilegio, la acción de nulidad (núm. 209). Mas el inventor, desprovisto de patente, no podrá obtenerla después de que el invento haya cesado de ser nuevo por efecto de la patente ajena, y únicamente le corresponderá la acción de daños contra el usurpador responsable de dolo ó culpa (2). Ahora bien, ésta es insuficiente, y no siempre sirve para resarcirlo del perjuicio experimentado. Debia por lo tanto concedérsele la restitución de cuanto se tomó, esto es, todo derecho derivado de su descubrimiento, comprendiendo en él el certificado á título accesorio, y como medio que envuelve su concesión, la acción en subrogación en los derechos del usurpador.

Según nuestra legislación no podría tampoco el inventor pedir la nulidad de la patente obtenida por el usurpador, estando limitados los casos y no comprendiéndose en ellos el presente. Pero esto se vuelve en completo beneficio del autor, porque con la anulación del único certificado existente, el descubrimiento pasaría á ser de dominio público y no sería ya posible al inventor usurpado obtener otro válido. Á su vez se admite también en nuestra doctrina y jurisprudencia, lo mismo que en Francia, la reivindicación que envuelve subrogación en los derechos del usurpador, y con eficacia retroactiva, haciendo así desaparecer los derechos constituídos en favor de terceros, aunque sean compradores de buena fe; todo esto por aplicación del derecho común (3) y del art. 1.° de la ley, que

(1) Robolski, *Th. u. Pr. deutsch. Patentr.*, 1890, pág. 236.—Bettelheim, *Das Recht des Erfinders*, 1901, pág. 308.

(2) En tal sentido, bajo la anterior ley suiza que guardaba silencio, Meili, *Prinzip. Schweiz Patentges.*, 1890, pág. 75.

(3) Cottarelli, *Brevetti, disegni*, etc., en *Enciclopedia Giuridica*, núm. 111.—Lumbroso, *Garantía nella vend. di dir. industriali*, 1907, pág. 41.—Renouard, núm. 46.—Pouillet,

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

asegura únicamente al autor del invento el derecho exclusivo de ejercitarlo y de sacar provecho de él (1).

No obstante la posibilidad de aplicar en el asunto los principios sobre la reivindicación de cosas corporales, no se admite acordemente por todos. Sobre todo la subrogación en el certificado con efecto de la pérdida de todos los derechos sobre éste constituídos por el usurpador, no sirve para explicar la adquisición del título por parte del reivindicante que supondría á su vez una patente que permaneciera válida. Además no quedan garantizados los terceros adquirentes de buena fe.

Acuden á ello las leyes inglesa (art. 26) y australiana (art. 86), pues en el caso de revocación de la patente por motivo de fraude, puede la autoridad *(controllore)*, á petición del verdadero inventor, concederle una patente en lugar y vez de la revocada y con la misma fecha, pero con extinción al expirar el término para el que se concedió la patente revocada (2). Ambas, además, aseguran amplia protección á los terceros adquirentes y á los autorizados de buena fe (núm. 119 al f.). También por la ley austriaca (art. 29), además de la revocación de la patente usurpada, se concede al inventor la facultad de pedir, dentro de los treinta días desde la notificación de la sentencia, la transferencia de la patente á su nombre, pero reservando los derechos adquiridos por terceros en el interin. En garantía de la buena fe se sanciona la prescripción de la acción por el transcurso de tres años desde el registro con respecto al poseedor de buena fe de la patente, y se dispone además que la licencia conseguida de buena fe y registrada por más de un año sea respetada, salvo toda acción de indemnización contra el anterior poseedor (3). También la ley suiza de 1907 (art. 20) admite al reivindicante para solicitar, en vez de la nulidad de la patente, su cesión, así es que se coloca en el lugar del usurpador. Los actos ultimados en el interin desaparecen, salvo que se trate de adquirentes ó autorizados de buena fe, á los cuales se concede un derecho de licencia mediante pago de la cuota apropiada.

236. Es condición de la reivindicación que el invento haya

núm. 619; Cas. fr., 26 de Abril de 1900, *Sirey*, 1901, I, 100.—Ap. Lyon, 2 de Enero de 1906, *Ann. dr. comm.*, 1906, 158.

(1) Couhin, II, pág. 215; Ap. Génova, 14 de Mayo de 1898, *Monit. trib.*, 1898, 934.

(2) Conformes parte de las colonias, por ejemplo, Jamaica (1891), art. 16; India, artículo 38.

(3) Conf. ley finlandesa, art. 24.

sido usurpado al reivindicante. El poseedor de la patente no podría oponer que el invento no es nuevo, ni el tribunal, á su vez, podría rechazar la demanda por tal motivo, pues la primera cuestión á resolver es la de si existe ó no usurpación, es decir, sobre el derecho á la invención, salvo la investigación en otro juicio sobre la novedad de la patente y por lo tanto sobre su eventual nulidad (1).

Si el acto de usurpación constituyese delito (por ejemplo, sustracción ó apropiación indebida de diseños, planos, etc.), el autor á quien se hubiera arrebatado el invento podría obrar en el terreno penal para obtener la condena del usurpador á una pena, ó proponer la reivindicación ante el juez de lo civil.

Si hubieran colaborado varios en el descubrimiento y uno solo se hubiera hecho conferir la patente sin saberlo ó contra la voluntad de los coautores, estarían éstos en derecho de ejercitar la reivindicación de su copropiedad sobre la patente (2).

El inventor puede reclamar la subrogación en los derechos del usurpador, en todo caso de usurpación, especialmente:

a) Fundándose en la acción *ex contractu*, como ocurre al funcionario del Estado, al encargado ú obrero, etc., que, abusando del conocimiento de los secretos sabidos por causa de su arrendamiento de obras, hayan declarado el invento en su nombre y no en el de su principal (núm. 245);

b) Basándose en la *actio doli* cuando la usurpación sea consecuencia de un hecho ilícito (3) y para obligar al usurpador á la transmisión ó subrogación de la patente, la cual, mejor que la acción de nulidad ó de indemnización de perjuicios, podrá hacer obtener al inventor despojado la reparación de todo el perjuicio que se causa (4).

La reivindicación, en analogía á las normas ordinarias, obra *in rem*, y por lo tanto es ejercitable no sólo contra el autor de la usurpación, sino también contra sus causa-habientes, si bien sean

(1) Pouillet, núm. 621.—Picard y Olin, núm. 518.—Ap. Bruselas, 18 de Enero de 1871, *Pasicr. belge*, 1871, I, 211.

(2) Couhin, II, pág. 220.

(3) Ap. París, 24 de Junio de 1904, *Ann. Propr. Ind.*, 1904, 301.

(4) En la doctrina y jurisprudencia alemana se admite la acción de subrogación únicamente si se ha obtenido la patente por obra de delito ó por violación de contrato: Robolski, pág. 51.—Seligsohn, pág. 96.—Reichsgericht, 26 de Abril de 1905, *Blatt f. Pat. Must.*, etc., XI, 263. Pero es construcción jurídica deficiente; por lo que se explican los votos de los Congresos para la generalización del principio.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

adquirentes ó autorizados de buena fe (1), los cuales por ello pierden todos los derechos adquiridos sobre la patente, salvo la acción de garantía contra su causante, dependiente de la evicción sufrida (números 145 y 158). Si sus derechos debieran ser respetados, los del inventor resultarían ilusorios sólo con que el titular de la patente, posteriormente á la concesión del certificado, transmitiese sus derechos á terceros ó concediera licencias á los demás, realizando de tal manera el provecho de su fraude y despojando al inventor de su descubrimiento. Como por otra parte no todos los principios de la reivindicación de cosas corporales se adaptan á la presente materia (núm. 235), diferentes legislaciones han sancionado reglas especiales á propósito para garantizar equitativamente los derechos de los terceros de buena fe, y los justos derechos del reivindicante (número citado).

237. En cuanto á la prueba, el inventor debe demostrar su derecho sobre el descubrimiento por el que otro adquirió indebidamente el privilegio; que por consiguiente hay usurpación en forma de apropiación indebida, hurto, etc. Se admiten todos los medios de prueba para probar la posesión anterior, ó sea el uso del aparato, procedimiento, etc., por parte del actor en la reivindicación, y el acto de usurpación que ha realizado el demandado (2).

238. En cuanto á la competencia, la ley francesa (art. 34) atribuye también á los tribunales civiles el conocimiento de las acciones acerca de la propiedad de las patentes (núm. 222). Nuestra ley (art. 59) limita su competencia sólo á las acciones por nulidad ó anulación del privilegio. Sin embargo, tratándose de controversias de naturaleza esencialmente civil (números 137 y 223) y de valor indeterminado (núm. 222), deberá corresponder también la competencia á dichos tribunales (art. 81 del Código de procedimiento civil). Servirán, pues, las mismas normas concernientes á la acción de nulidad, sólo que no será necesaria la comunicación de los autos al ministerio público (3).

(1) Pouillet, núm. 622.

(2) Trib. Marsella, 6 de Marzo de 1907, *La Défense de la Propr. Ind.*, 1907, 27 (presunción fundada en la correspondencia del copiador de cartas llevado irregularmente).

(3) Como la reivindicación no implica acción de nulidad de la patente, sino sólo la obligación de restituir una patente *válida*, se sigue que no es aplicable al caso de la competencia especial atribuída por ciertas leyes á la Oficina de las patentes para los juicios de nulidad: Reichsgericht, 21 de Abril de 1905, *Propriété Industrielle*, 1907, 22.

239. La sentencia que admite la reivindicación, declara la subrogación del nombre del inventor en lugar del usurpador privilegiado. Pero la medida complementaria de modificación de la patente y sustitución de un nombre por otro y la de las correspondientes menciones en los registros de las patentes, es de la competencia exclusiva de la autoridad administrativa, dada la separación de poderes; ésta sola es la que debe asegurar la ejecución material de la sentencia. Sin embargo, aun cuando no se haya realizado la sustitución, no quedará el verdadero inventor privado de sus derechos, pudiendo siempre, en virtud de la sentencia, hacer valer contra los terceros las acciones derivadas de la patente, si no *jure proprio*, al menos como subrogado en los derechos del privilegiado, aun cuando en este caso no con la misma plenitud de efectos.

Se entiende además que las utilidades retiradas ejercitando la patente por parte del anterior titular deben devolverse, bajo condición de deducir los gastos, al reivindicante (núm. 251, 3.º).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO XVI

Acciones comunes para defensa de las patentes.

240. Acciones ordinarias del privilegiado para defensa de su patente.—241. Acción para el reconocimiento de la misma.—242. Acción negatoria para que cesen las molestias ulteriores.—243. Medidas de precaución en tales juicios.—244. Acciones del tercero contra el privilegiado.

240. Las leyes sobre patentes se limitan á disciplinar las acciones contra las ofensas á los derechos derivados de la patente. Pero una protección limitada á castigar sólo los actos de falsificación, resultaría imperfecta. Ciertamente, la definición legal de la falsificación no comprende todos los hechos que turban la ajena posesión del invento, sino únicamente los que constituyen una usurpación del derecho exclusivo de su ejercicio. Ahora bien, existen actos perjudiciales que, fuera de una violación directa de aquel derecho, pueden exponer al privilegiado á molestias ó á ataques acerca de la legitimidad de su título y la extensión de los derechos que el mismo confiere. Estos actos de desconocimiento no entran en el concepto de la falsificación, no están por lo tanto reprimidos por las sanciones especiales que se refieren á ésta. Tal es, por ejemplo, el caso de quien, sin justo motivo, y con escritos ó discursos en público ó en privado, discuta la validez y alcance de la patente ajena, ó amenace á un concurrente con embargo por supuesta falsificación de su invento privilegiado, que tal vez no exista ó sea ineficaz, etc.

En dichos casos podrá recurrirse á las normas de derecho común (art. 1.151 y siguientes del Código civil) y abrirse paso al resarcimiento de daños por acto ilícito ajeno.

Pero también fuera de la acción de daños, los principios generales del derecho suministran otras garantías al titular de la patente, las cuales no se derivan de la ley especial y de las facultades concedidas al mismo, porque son independientes de la consi-

deración de que se trata de un derecho privado de carácter temporal y merecedor de protección particular.

241. Así, por el derecho común, el titular de la patente tendrá una acción para hacer constar, respecto á todo opositor, aunque sea de buena fe, la legitimidad y la extensión de su título. Es esta la acción en reconocimiento del propio derecho de patente *(feststellungsklage)*, que no está regulada en la mayor parte de las leyes de patentes, que en tal punto se han remitido, expresa ó tácitamente, á las reglas del procedimiento civil (1).

El interés de aquel procedimiento aparece en diversas circunstancias, esto es:

a) Cuando un tercero niega la validez de la patente sin recurrir, no obstante, á las vías judiciales. El titular ejercitará la acción de reconocimiento con el carácter de una acción provocadora de nulidad del privilegio;

b) Cuando se trata de hacer constar el alcance exacto de la patente, si ésta es discutida. Puede proponerse también para comprobar si existe ó no un pretendido derecho de licencia (2);

c) Cuando el titular de la patente sea ofendido en su libre ejercicio, porque se afirme por el tercero que la patente depende de la de éste. Entonces tendrá una acción derivada, no de la patente, sino del derecho á la libertad de la industria, porque se le opone, no que no tenga un derecho exclusivo al uso de su patente, sino que, por causa de la dependencia, no puede llevar á la práctica el invento sin el consentimiento del que se opone;

d) Cuando el privilegiado quiera prevenir falsificaciones, mediante reconocimiento de la legitimidad de sus derechos;

e) Cuando se encuentren frente á frente el que primero usó el invento y el privilegiado, para comprobar si legalmente existe el derecho de ejercicio personal del descubrimiento alegado por el primero.

(1) Por la ley alemana, véase Allfeld, núm. 13, *b*, párrafo 4.°.—Seligsohn, núm. 20, párrafo 4.° (en relación con el párrafo 256 del Código de procedimiento civil que regula aquella acción). Por la ley austriaca, véase Bettelheim, pág. 305 y art. 96, para el cual «contra toda *violación* compete al privilegiado una acción para el reconocimiento de su derecho, daños y cesación de ulteriores ataques, etc.», bien que la acción de reconocimiento tenga mayor alcance que una reacción contra la violación de la patente. Por la ley japonesa, véase art. 29 sobre la delimitación de los derechos respectivos de dos privilegiados en conflicto: confr., números 331 y 332.

(2) Decisión ministerial austriaca, 10 de Octubre de 1899, en *Oesterr. Zeitschr. f. Gew. Rechtsschutz*, VI, 5.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Esta acción se encamina simplemente á la comprobación de la existencia de la patente y al reconocimiento del derecho de su titular. La determinación del contenido y extensión de la patente es materia de interpretación del certificado, para lo que sirven los principios generales sobre interpretación de las declaraciones de voluntad, manifestada en la instancia, en los documentos que la acompañan, en las expresiones técnicas que contiene, en los principios de equivalencia y en cuanto sirva para esclarecer la verdadera extensión de la protección, especialmente si no está clara la fórmula de reivindicación, ó no la prescribe la ley.

La acción no siempre lleva consigo condena del demandado á alguna prestación ó á la indemnización. Como no existe aún violación de derecho ajeno, puede bien ser que su negación no haya causado perjuicio á quien no obstante invoca la protección legal (1).

Basta para justificar la acción que quien la promueva demuestre su interés jurídico en que el ejercicio exclusivo del invento se asegure judicialmente, por el motivo de que, si no existió una violación anterior, concurren, sin embargo, otras circunstancias que sirven para justificar dicha acción, sobre todo un serio peligro ó amenaza de violación, no sólo el temor de un litigio futuro (2).

Sobre la índole y extensión de tales juicios podrá el magistrado, bajo el dominio de nuestra ley que no lo regula, tener presentes por analogía las normas de los artículos 296 y siguientes del Código de procedimiento civil sobre la querella de falsedad en escritura, propuesta en vía principal como juicio subsistente por sí; las del art. 763 del Código de comercio, sobre la prueba de créditos discutidos en la quiebra, que tiende á su aseguramiento, pero no á la condena del deudor quebrado. Entra en la misma clase la acción de liquidación genérica de los daños, de declaración de nulidad ó simulación de un contrato, es decir, del reconocimiento judicial de la existencia ó no de una relación jurídica (3).

La acción corresponde al titular de la patente al tiempo de la

(1) Cas. Turín, 5 de Abril de 1892. *Annali*, 1892, 312 (no obligación de indemnizar por información á clientes de que consideren como falsificación de la patente propia el invento practicado por un concurrente).

(2) Trib. fed. suizo, 18 de Febrero de 1905, *Iourn. dr. int. pr.* 1906, 519; ap. Gante, 2 de Julio de 1906, *Pasicr. belge*, 1906, 2, 316.

(3) Véase mi *Tratt. del fallim.*, I, 1903, núm. 359.

discusión ó al adquirente de ésta si la transmisión se ha realizado antes de la demanda judicial.

Es demandado todo individuo que en propio ó en ajeno nombre ó interés haya desconocido la subsistencia ó contenido de la patente, como también todo coautor de los mismos actos ó también quien, en general ó en el caso particular, haya determinado á otros á realizar actos de molestia. La acción se ejercita también contra una sociedad en cuanto por acto, molestia ó discusión de patente ajena emane de uno de sus órganos dentro del círculo de las atribuciones que se le asignan.

Es competente el Tribunal civil por las razones expuestas sobre la acción de reivindicación (núm. 238). Éste conocerá también de las excepciones que se presenten por el demandado sobre la nulidad de la patente ó sobre la usurpación del invento.

242. El derecho exclusivo del privilegiado puede quedar expuesto á ilícitos ataques ó perturbaciones ó también á la violación. En tal caso le corresponderá la acción negatoria *(untersagunsklage* ó *unterlassungsklage*, etc.), encaminada á obtener la cesación inmediata de la perturbación en el goce pacífico y la prohibición de que se cometan otras en el porvenir (1). Puede ejercitarse tanto si existe violación directa de la patente, especialmente por actos de falsificación, como si se pusiera en peligro el legítimo uso del invento por cualquier otro atentado ilícito.

Si bien no prevista en la ley, está justificada, sin embargo, porque en la obligación del resarcimiento de los daños por la violación de la patente, está implícitamente comprendida la de omisión de los actos perjudiciales, y por consecuencia la facultad en el titular de hacer valer el correspondiente derecho. Sin embargo, es independiente de la existencia de daños, como, por ejemplo, si el ataque se produjera de buena fe ó sin que de él se haya seguido perjuicio.

Tiene un punto de contacto con la acción de reconocimiento en cuanto, igual que ésta, conduce á la declaración de la existencia de la patente, pero se diferencia de ella en que el reconocimiento del derecho no forma en ella la finalidad del juicio, sino solamente su supuesto previo, no pudiendo prohibirse ó hacer ce-

(1) Véase sobre el asunto Eltzbacher, *Die Unterlassungsklage*, Berlín, 1906.—Kohler, *Handb.*, páginas 541, 855 y siguientes.—Mannhardt, *Der Unterlassungsanspruch*, en *Deut. Juristenztung*, 1903, 416 s.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

sar el ataque á un derecho del que no se haya declarado previamente la existencia actual.

La acción negatoria se dirige contra el autor de la perturbación, de buena ó de mala fe, pretenda ó no algún derecho sobre el invento, y dependa la perturbación de la publicación de escritos ó impresos, ó de declaraciones de naturaleza privada que ataquen la validez ó alcance de la patente, procuren conducir á la creencia de que ésta no existe ó no tiene la extensión que se pretende, ó que el autor de la perturbación está autorizado para ejercitar el invento, etc.

Su finalidad es el reconocimiento de la inexistencia de algún derecho ajeno sobre el invento, la orden de que cesen los actos que se oponen á él, la prohibición de ulteriores perturbaciones y la obligación de prestar caución por el daño que se deriva de las mismas ó conminatorias penales en caso de contravención (1).

Puede al mismo tiempo la sentencia ordenar la remoción de los objetos de la violación y la transformación de los medios que sirvieron para la misma (2).

Como la remoción no puede á menudo obtenerse sin el concurso del demandado (por ejemplo, para que retire circulares ó las destruya, borre en las mercancías la indicación de privilegiado, etc., cuando él solo sabe donde se encuentran aquéllas y éstas), es lógica la conminación de pena para asegurar la ejecución forzosa de la sentencia.

Se entiende que si el privilegio llegara á extinguirse en el curso del juicio, la controversia quedaría limitada á la materia de los daños que se hubieran pedido, pues una decisión sobre la acción y las providencias correspondientes no tendría ya significado.

Como la acción puede también proponerse sin que exista culpa ó perjuicio actual, y asegura, con amenazas preventivas, contra la repetición de ataques ulteriores, se alcanza con ella una protección más eficaz que la que suministra la acción de daños.

Es, en fin, distinta de la acción de reivindicación, pues ésta presupone que el demandado esté en posesión de la patente usurpada, mientras en la acción negatoria está el actor en su legítimo ejercicio, y únicamente quiere impedir á los demás que lo usen y dispongan de él.

(1) Isay, núm. 147 y siguientes, párrafo 4.°—Seligsohn, núm. 22, párrafo 4.°—Reibel, *Nom commercial*, 1905, pág. 51.—Perreau, en *Rev. crit. de legisl. et jurispr.*, 1902, 637.

(2) Ley austriaca, art. 96.

La competencia corresponderá también aquí al Tribunal civil.

243. En los pleitos sobre patentes industriales, nombres y marcas de fábrica, y especialmente en caso de venta de productos en violación de la patente tienen particular importancia ciertas providencias preventivas ó prohibiciones, necesarias para evitar graves perjuicios al titular de la patente, marca ó nombre. Dada la larga duración de estos pleitos, si el violador pudiera continuar disfrutando la invención ó marca ajena, éstas perderían valor por la concurrencia, y el titular, aun resultando victorioso, no obtendría ningún resarcimiento, sea por faltar la prueba del dolo ó culpa del rival, sea, frecuentemente, por su insolvencia. Para remediar esta desfavorable situación se faculta al juez, á instancias del titular, y si es preciso, después de una caución, para prohibir al demandado el uso de la patente, marca, etc., en litigio, hasta que se sentencie el juicio, y bajo amenaza de penas ó también de la clausura del establecimiento.

Este sentido tiene la doctrina y jurisprudencia en Alemania (1), si bien no dicen nada de aquellas medidas las leyes especiales, á excepción de la ley sobre concurrencia desleal (2). El derecho inglés y americano ha consagrado iguales providencias que están previstas también en otras legislaciones (3).

Pero tratándose de medida bastante grave para la industria del demandado, que quedaría paralizada, son condiciones de la concesión una justa causa, esto es, que la providencia sea indispensable para garantizar al actor por los daños, la existencia de una patente y que sea verosímilmente válida, lo que puede deducirse de la larga duración de su disfrute no controvertido ó de haberla conseguido bajo ley con el sistema del examen previo, etc.

En caso de dudas ó incertidumbres, puede el Tribunal practi-

(1) Kohler, *Handb.*, pág. 831.—Allfeld, pág. 93.—Isay, pág. 163.—Seligsohn, núm. 24, párrafo 4.°

(2) Ley 27 de Mayo de 1896, párrafo 3.° (para asegurar toda ulterior relación ilícita). Véase también Código de procedimiento civil alemán, párrafos 935 y 940.

(3) Ley inglesa, artículos 34 y 36; Estados Unidos, art. 4.921; austriaca, artículos 105 y 108; rumana, art. 32; mejicana, art. 60.

En algunas leyes la providencia está asociada á la del secuestro (núm. 260), ó es su necesaria consecuencia.

La ley española no adoptó ni el embargo preventivo ni medida alguna de interdicción. Pero se considera que puede obligarse al titular de una segunda patente á prestar caución por una indemnización eventual para el primer privilegiado: Real orden de 2 de Abril de 1903, en ejecución del art. 159 de la ley, *Propr. ind.*, 1904, 5.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

car primero informaciones, ó también imponer al actor una caución; puede asimismo negar la providencia si se han alegado como excepción la nulidad ó caducidad de la patente y aparecen verosímiles (1).

244. La ley sobre patentes no se ocupa de los abusos por parte de los titulares de éstas en perjuicio de la libertad de la industria y el comercio. Pero si éstos se realizaran y pretendiese el privilegiado un derecho exclusivo más extenso que el que resultase del título, correspondería al tercero, por derecho común, una acción para discutir la patente, á fin de que el magistrado determine el límite del derecho exclusivo del demandado y reconozca el carácter lícito de los hechos realizados por el actor. Y, efectivamente, el privilegio restringe los derechos de todos á servirse del libre ejercicio de su industria y de la libre actuación de los inventos que son de dominio público. Por lo tanto, quien opone á otro un derecho que pretende derivar, sin fundamento, de su patente, limita ilegalmente la libertad de la industria y del trabajo garantizada á todos, pues es injusta en este punto la pretensión del goce exclusivo. Podrá, por consiguiente, el tercero proponer contra ella la acción negatoria fundándose en aquel derecho absoluto, como ocurre con la negatoria en el terreno de la libertad de la propiedad ordinaria, además de la acción de daños en caso de perjuicio derivado de dolo ó culpa del titular de la patente (conf. núm. 233) (2).

(1) Trib. imperio alemán, en *Deutsche Jur. Ztg*, 1904, 700.
(2) Isay, núm. 172 y siguientes, párrafo 4.°

CAPÍTULO XVII

Acción civil de falsificación.

I. 245. Supuesto previo de tal acción.—246. Certificado válido.—247. Ataque ilegítimo.—248. Falsificación parcial.—249. Elemento material.—250. Diversas formas de su manifestación.—251. Perjuicio.—252. Elemento intencional.—253. Influencia del error de hecho ó de derecho.—254. Ignorancia de la existencia de la patente.—II. 255. Actor en el juicio de falsificación.—256. Demandado.—257. Tribunal competente.—258. Intervención y citación en garantía.—III. 259. Prueba de la falsificación.—260. Descripción y secuestro.—261. Finalidad de estas medidas particulares.—262. Caución para el caso de secuestro.—263. Ejecución de dichas providencias.—264. Conversión del secuestro en descripción.—265. Recurso contra la orden de secuestro ó de descripción. 266. Nulidad del secuestro ó descripción. 267. Responsabilidad de quien ha pedido tales medidas. IV. 268. Excepciones del demandado.—V. 269. Efectos de la sentencia.—270. Confiscación.—271. Su extensión en cuanto á los objetos.—272. Y á las personas que están en posesión de ellos.—273. Condena al resarcimiento de daños.—274. Publicación de la sentencia.

I

245. Si bien los certificados de patente se confieren á riesgo y peligro de los inventores, no se les niega, sin embargo, la tutela de la ley cuando sean válidos. En efecto, las leyes especiales sobre patentes contienen sanciones para proteger el derecho exclusivo de los titulares contra las violaciones ó falsificaciones de la patente: sanciones civiles, ejercitables ante el juez civil para obtener el resarcimiento del perjuicio sufrido, sanciones penales, que competen al magistrado de lo criminal, para la aplicación de una pena, y accesoriamente para la condena á los daños.

El ejercicio de la acción civil tiene como supuesto previo:

a) La existencia de un certificado válido;

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

b) Un ataque ilegítimo;
c) Un perjuicio;
d) El elemento intencional del dolo ó de la culpa.

246. *a)* La ley no protege el invento por sí solo, como en materia literaria ó artística, sino que hace depender la tutela del hecho de la concesión de un certificado.

El certificado debe existir en el momento del acto ilícito, aun cuando se extinga más adelante, durante el curso del juicio ó posteriormente, pues la acción, una vez surgida, queda á salvo, y para juzgar de la falsificación debe estarse á la época en que se cometió el hecho y cuando la patente estaba aún en vida (1).

La sola presentación de la solicitud de patente no hace adquirir aún todos los atributos del privilegio, especialmente la facultad de obtener la condena de los falsificadores, pues el título no existe todavía y el derecho á su concesión es solamente eventual, mientras la falsificación lleva consigo un ataque, no al invento, sino á los derechos que su autor funda en la patente (núm. 99).

El certificado debe además ser válido, pues su violación se concibe sólo si tiene un valor patrimonial, mientras la nulidad tiene efecto retroactivo y hace que se considere como si nunca hubiera existido el título (2). No influye que el demandado ignorase, al tiempo de la falsificación, la existencia de la causa de nulidad, no pudiendo admitirse la violación de una patente que no existe-

247. *b)* El ataque á la patente, que es el elemento material de la falsificación, consiste en la violación de los derechos resultantes de aquélla, de la usurpación de la esfera de dominio exclusivamente reservada al inventor, es decir, en el uso ó reproducción de la parte que constituye la patente, lo que se verifica cuando exista esencial concordancia entre el invento llevado á la práctica y el privilegiado, no obstante que se varíen ú omitan las partes accesorias del procedimiento, combinación, etc., si el resultado ó el efecto conseguido sigue siempre el mismo (núm. 45). No es ciertamente necesaria una reproducción perfecta ó servil. Por ejemplo, si el invento privilegiado consiste en un producto, existirá fal-

(1) Thirion y Bonnet, núm. 222.—Pouillet, núm. 751.—Couhin, II, pág. 186.—Seligsohn, núm. 3, párrafo 35.—Ley danesa, art. 25.

(2) Pouillet, núm. 634.—Cottarelli, *Brev. d' inv.*, etc., en *Enciclop. Giurid.*, número 260.—Allfeld, núm. 2, párrafo 35.

sificación en la fabricación de un producto que, en sus cualidades características, pueda ponerse en parangón con el original. Pero, por otro lado, la imitación de los elementos que no constituyen verdadero objeto de la patente ó de partes accesorias, por lo general del dominio público, las cuales sirven para desarrollar mejor el pensamiento del inventor, no es ilegítima, aunque su empleo sea necesario para realizar el resultado técnico y hacer concurrencia al primero (1).

El ataque debe ser ilegítimo, lo que ocurre cuando el invento haya sido practicado sin el consentimiento ó contra la prohibición del titular de la patente ó de aquellos á quienes se ha transferido ésta. No existe por lo tanto falsificación cuando el acusado tenía un derecho propio al ejercicio del descubrimiento, por ejemplo, como primer ocupante á causa habiente del privilegiado por transmisión de algún derecho real ó personal sobre la patente, pero no si es simplemente poseedor de una patente posterior por el mismo invento (2).

Si las limitaciones contractuales al ejercicio del invento tienen eficacia real ó únicamente personal, si por consiguiente la contravención de los mismos representa una violación de patente ó la inejecución de un contrato, fué asunto tratado en otra ocasión (números 139 y 156).

248. Así como es ilícita la reproducción, aunque sea parcial, de una obra literaria, así ocurre también en la falsificación parcial de una patente, pues no está consentido usurpar parte del bien ajeno si no se quiere que las patentes se conviertan en letra muerta (3). La violación existe también cuando no se haya contravenido á todo lo que forma el objeto de la patente, sino sólo á uno de los elementos nuevos y esenciales comprendidos en el resumen ó reivindicación ó especificados en la descripción que acompaña á la solicitud (4). Por consiguiente, es responsable de falsificación

(1) Pouillet, núm. 635.—Thirion y Bonnet, núm. 185.—Bosio, *Priv. ind.*, núm. 234.—Vidari, núm. 2.235.—Ap. París, 1.º de Mayo de 1900, *Gaz. Pal.*, 1900, I, 74.—Ap. Milán, 18 de Marzo de 1898, *Giurisprudenza Tor.*, 1898, 399.—Cas. Roma, 16 de Enero de 1899, *Foro it.*, 1899, 2, 121.

(2) Ap. Nápoles, 4 de Noviembre de 1899, *Legge*, 1900, I, 54.

(3) Couhin, II, pág. 163.—Pouillet, núm. 639.—Calker, *Delikte gegen Urheberr.*, pág. 149.—Seligsohn, núm. 4, párrafo 4.º—Cottarelli, núm. 264.—Amar, pág. 129.

(4) Cas. Turín, 16 de Enero de 1899, *Temi gen.*, 1899, 163; Cas. Florencia, 30 de Noviembre de 1891, *Foro it.*, 1892, I, 363.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

no sólo el que imita una máquina en todas sus partes originales, sino quien falsifica un aparato especial de ella para aplicarlo á otra máquina, si ejercitaba en ella una función característica para el efecto total.

También el perfeccionamiento llevado á la invención ajena y su ejercicio en el tiempo de duración de la patente principal es una forma de ejercicio prohibida, pues perjudica al titular de aquélla (art. 5.º de la ley) aun cuando realice un progreso digno por sí mismo de protección (1). Si no existiese la prohibición, los perfeccionamientos sobrepujarían muy pronto á la patente original, que resultaría infructuosa. Es, por otra parte, justo que el autor de un invento enteramente nuevo tenga derecho á una protección más enérgica y extensa que la correspondiente al inventor del cambio ó perfeccionamiento. En efecto, el primero es el que ha abierto el camino por el cual el segundo llegó á su invento dependiente del primero, y sin cuyo concurso no puede utilizarse; debe, pues, alcanzarse el consentimiento de su titular para llevar á la práctica el perfeccionamiento (núm. 134).

Las modificaciones en el aspecto exterior de los productos, encaminadas á evitar toda semejanza con los objetos patentados, son indiferentes, pues la protección no se refiere á la forma del producto, como ocurre en los dibujos ó modelos industriales, sino á los elementos sustanciales del invento, á su efecto técnico. Por lo tanto, tampoco interesa la facilidad de confusión de los productos, que es á su vez criterio sustancial para la existencia de la falsificación de sus signos distintivos. Por lo general, la falsificación de las patentes está acompañada de imitaciones del aspecto exterior con el fin de producir á los consumidores la creencia de que los productos son legítimos; pero puede no existir la semejanza y sin embargo existir la falsificación cuando se trate de uno de los elementos característicos del invento (2).

249. El ataque á la patente ajena está especificado, en el artículo 64, en las formas materiales de la fabricación ó empleo de lo que forma el objeto del privilegio (falsificación directa) ó en la compra, venta, exposición en venta ó introducción en el Estado de los objetos falsificados (falsificación indirecta).

(1) Bosio, núm. 242.
(2) Couhin, II, pág. 159.

Al determinar las diversas formas en que se exterioriza el elemento material de la falsificación, el legislador ha llegado á prescindir de toda referencia al derecho exclusivo, al ejercicio asegurado, al privilegiado por los artículos 1.º y 8.º (1). Pero, no obstante esta aparente divergencia, deben necesariamente coordinarse entre sí los principios formulados en los artículos 1.º, 8.º y 64, pues la violación de la patente puede cometerse únicamente por quien usurpa el ejercicio de un invento que corresponde exclusivamente á otro, y donde termina el campo del exclusivo derecho del privilegiado no existe ya violación de patente, y por consiguiente falsificación (2). Así lógicamente la ley alemana se ha remitido, para la materialidad de la violación, á los párrafos 4.º y 5.º sobre los efectos del derecho de patente, y la austriaca, en los artículos 95 y 97, reproduce literalmente, en cuanto á las formas de la falsificación civil penal, el contenido de los artículos 8.º y 9.º, referentes á la aplicación del derecho exclusivo de monopolio del privilegiado (3).

250. La materialidad de la falsificación comprende:

1.º La fabricación de objetos para los que existe patente. Basta este hecho, independientemente de las condiciones de fraude ó mala fe. También si se realiza cuando está próxima la extinción de la patente para comerciar con ellos en época posterior, no desaparecerá la ofensa al ajeno derecho exclusivo, especialmente por una posible venta clandestina en el tiempo en que continúe en vigor la patente, de lo cual no se conseguiría tener la prueba (núm. 123) (4).

La fabricación prohibida es la hecha con fines industriales, aunque fuese para el mero uso de la fábrica propia, ó con fines de comercio, con idea de venta, no si es para satisfacer las necesidades personales ó intentos científicos, etc. (núm. 122) (5).

(1) Igual sistema está en la ley suiza, art. 24 (comparado con el art. 3.º); francesa, art. 40 y siguiente (confr. con el art. 1.º); tunecina, art. 34 y siguiente (confr. con el art. 1.º); brasileña, art. 6.º, y Código penal, art. 351 y siguiente; chilena, art. 10; colombiana, art. 10 y Código penal, art. 860; japonesa, art. 45; guatemalteca, art. 24; rumana, art. 27 y siguiente; sueca, art. 22.
(2) Schanze, *Schweiz. Patentrecht*, 1903, pág. 70.
(3) Conf. argentina, artículos 1.º y 53; boliviana, artículos 1.º y 31; danesa, artículos 5.º y 25; noruega, art. 29; luxemburguesa, artículos 4.º, 5.º y 20; húngara, artículos 8.º y 49.
(4) Robolski, pág. 205.—Calker, pág. 150.—Kohler, pág. 443.—Pouillet, núm. 656.—Cottarelli, núm. 272.—Bosio, núm. 254.
(5) Conforme, en materia de der. de aut., el párrafo 15, ley alemana 1901, según el

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La fabricación de parte de una máquina puede representar una falsificación (números 122 y 248) si representa uno de los órganos constitutivos, esenciales del invento, sin necesidad de esperar á que se reproduzca todo el aparato (1).

En cuanto á las reparaciones de mecanismos, véase núm. 123.

En la fabricación por encargo es responsable, no sólo quien ha hecho ejecutar el trabajo por su orden y voluntad, sino el fabricante que tiene una personalidad propia distinta del autor del encargo y supiera ó pudiera saber que cometía una ofensa á patente ajena, á diferencia de los subordinados que trabajan en el laboratorio ó negocio, etc., y que están obligados á obedecer porque son instrumentos pasivos de sus principales (núm. 277).

2.° El empleo ó uso del objeto del invento conforme á su destino, y también aquí con idea de industria ó comercio (núm. 124).

3.° La compra, es decir, la tenencia material bajo cualquier título (por ejemplo, depósito) y por cualquier motivo (aunque sea para reparación) de objetos falsificados, con lo que se mantienen en circulación cosas cuya existencia es un daño permanente para el inventor.

Esta forma de falsificación está reprimida penalmente cuando el comprador sea de mala fe, esto es, que sepa que se trata de objetos falsificados (2), lo que suele comprobarse por la venta clandestina de objetos de uso doméstico, sin que pueda, no obstante, presumirse por ello que se tenga noticia de la existencia de la patente (núm. 254), y sólo civilmente se incurre en culpa; pues si está libre de dolo y culpa, ó sea en posesión de buena fe, será libre de responsabilidad, salvo la confiscación de los objetos (núm. 270). La compra no representa tampoco la tenencia de objetos falsificados, provinientes de delito (art. 421 del Código penal). Esta alcanza también á la posesión privada, para uso personal, cuando concurran los extremos del dolo ó culpa (3).

4.° El despacho por el que el objeto del invento se pone en

cual «es lícito una reproducción para uso personal, si no tiene por objeto conseguir un lucro por la obra». Véase también núm. 335.

(1) Pouillet, núm. 666.—Bosio, núm. 256.

(2) Mainié, II, núm. 2.597.—Pouillet, núm. 717.—Huard, II, pág. 283.—Cottarelli, número 278.—Bosio, núm. 265; Trib. Sena, 2 de Marzo de 1906, *Ann. dr. comm.* 1906, 84 (empresario de transportes que á sabiendas recibió en depósito productos falsificados que venían del extranjero).

(3) Difícilmente, sin embargo, se concibe un depósito con finalidad privada, de consumo personal, especialmente si son varios los objetos almacenados.

comercio, á título de licencia, de donación, de cambio, y sobre todo de venta (núm. 125). La situación del comprador puede ser diferente; según los casos, será responsable también penalmente como encubridor ó cómplice (núm. 277) (1).

Si quien ha procedido á la venta era un concesionario de licencia, autorizado únicamente para la fabricación de los objetos patentados, reservándose su venta el que concedió la licencia ó porque sean otros los que vendan, se tendrá igualmente violación de privilegio (núm. 156).

5.° La exposición en venta comprende la oferta en venta, bajo cualquier forma, de los objetos del invento (núm. 125).

6.° La introducción en el Estado de objetos falsificados, se entiende para ser puestos en comercio ó utilizados industrialmente (números 122 y 126), aun cuando fabricados en países á que no se hubiera extendido la patente ó en que el invento no fuera privilegiable, caso en el que los objetos no podrán considerarse falsificados más que desde el momento en que entrasen en el territorio del Estado en que se detiene el dominio de la ley sobre patentes.

Sobre el punto de si el tránsito en el Estado de objetos falsificados es libre ó equivale á la introducción, véase el núm. 127.

251. *c)* El perjuicio es otro extremo de la acción civil por violación de la patente, si bien no constituye un elemento esencial del delito de falsificación (2). Si el ataque, aunque sea ilegítimo, no hubiese ocasionado daños al titular de la patente (por ejemplo, porque se haya destruido el objeto falsificado), no surgiría responsabilidad pecuniaria del culpable.

El daño debe ser originado por el ataque, con relación de efecto á causa. Si contribuyó á producirlo la obra del falsificador, puede el juez limitar el importe del resarcimiento. Esto ocurriría si no hubiera hecho cuanto fuese necesario para impedir su realización ó hacerlo menor.

El daño resarcible comprende:

1.° El perjuicio que sea directa consecuencia del acto y haya causado una disminución del patrimonio del privilegiado, ó lo creara por la ilegítima concurrencia (de lo que resultará disminu-

(1) Thirion y Bonnet, núm. 193.—Ap. París, 20 de Junio de 1900. *Ann. Propr. Ind.*, 1901, 163.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 570.—Allfeld, núm. 10, párrafo 35.—Seligsohn, núm. 6, párrafo 35.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ción de venta, descrédito y depreciación de los objetos fabricados), ó por falta de ingresos por el título de licencia concedida, pues si hubiera sido respetada la patente, no habría sido posible el disfrute por parte del falsificador sin el pago al inventor de un precio por la licencia.

2.º El perjuicio indirecto por gastos de toda clase que haya tenido que hacer el titular, por ejemplo para la busca y descubrimiento de la falsificación y por el juicio contra el autor de ella, y esto á tenor del derecho común (Código civil, art. 1.151 y siguientes).

3.º Todos los beneficios realizados por el falsificador con la fabricación ó venta de los productos ó empleo de procedimientos (por ejemplo, economía realizada en el trabajo por el empleo de un mecanismo ajeno patentado), ó sea el lucro obtenido por el ejercicio ilícito del invento, y esto en consecuencia del art. 1.º de la ley, que asegura al titular de la patente el derecho exclusivo de llevarla á la práctica y obtener fruto de ella (1). La restitución no se limita á la ganancia que hubiera podido conseguir el inventor, sino que alcanza á la ganancia del culpable, pues representa un enriquecimiento obtenido sin derecho, y por lo tanto ilícitamente, de la fortuna ajena. Bajo este concepto corresponde también al ofendido el derecho á que se le rindan cuentas sobre los resultados de la ilícita industria ejercitada (2).

Pero en el cálculo debe hacerse deducción de lo que corresponda por la actividad personal del falsificador y en la medida correspondiente á la influencia ejercitada para conseguir las utilidades. La pretensión de que todas las utilidades derivadas del ejercicio ilegítimo corresponden al privilegiado sería infundada.

El resarcimiento puede extenderse también á los daños morales, según la jurisprudencia dominante en el caso de responsabilidad extracontractual, como ocurre en la actualidad, si bien no faltan adversarios que, por una concepción singularmente materialista, no conceden la sanción de los daños más que á los derechos que tienen valor patrimonial (3). El Código civil alemán, en el párrafo 253, dispone que "si se trata de daño moral, el resarcimiento pecuniario no puede pedirse más que en los casos determinados

(1) Seligsohn, núm. 12, párrafo 35.—Couhin, II, pág. 194.—Allart, III, núm. 704.
(2) Kohler, *Handb.*, pág. 566.
(3) Baudry-Lacantinerie y Barde, *Tr. des Oblig.*, segunda edición, III, núm. 2.871 y siguientes.

en la ley„ (véase también párrafos 840 á 851); pero el rigor del principio está atenuado, en la presente materia, por la institución de la reparación pecuniaria *(busse)* de que trata el párrafo 37, ley de Patentes.

Al resarcimiento de los daños concurre también la confiscación de los objetos falsificados, la cual, en los términos del art. 65 de nuestra ley, puede representar una suma bastante superior al perjuicio experimentado de hecho (núm. 270). Pero cuando no sirva para cubrir enteramente el daño sufrido, suplirá la disposición del art. 66, que reserva al perjudicado "además el derecho al resarcimiento de los daños„.

El titular de la patente puede, á su vez, en el pleito de falsificación, ser condenado por reconvención al pago de los perjuicios por la acción injusta ó temeraria que promueva, si además del perjuicio del demandado concurre la mala fe ó inexcusable error del actor (1). Se duda de si puede instarse una demanda de daños por el poseedor ó revendedor de objetos falsificados, libre de toda responsabilidad en razón á su buena fe. Es preferible la negativa, pues no obstante su absolución, no puede considerarse rechazada en todos los efectos la acción del titular de la patente, tanto que la ley ordena la confiscación del objeto falsificado, en favor de la parte perjudicada, cuando el poseedor sea de buena fe (art. 66, ley). Por otra parte, está reconocido á este último el derecho de ejercitar el regreso contra el autor de la falsificación, lo que es suficiente compensación de su buena fe en la adquisición (2).

La obligación del resarcimiento de los daños existe en el solo caso de violación dolosa ó culpable de la patente, no cuando se demuestre la buena fe del autor (3). La idea de conceder al privilegiado un derecho á indemnización respecto al falsificador de buena fe, en la medida al menos de su enriquecimiento, fué admitida por nuestra ley y por diferentes leyes extranjeras, y rechazada absolutamente por otras (núm. 272).

252. *d)* El elemento subjetivo de la falsificación consiste en la violación dolosa ó culpable de la patente ajena:

(1) Mainié, núm. 3 118.—Couhin, II, pág. 199.—Ap. Paris, 20 de Diciembre de 1894, *Ann. Propr. ind.*, 1895, 116.
(2) Pouillet, núm. 999.
(3) Kohler, *Handb.*, pág. 558.—Ley suiza, art. 40; austriaca, art. 108; alemana, párrafo 35 (la cual, en cuanto á la culpa, requiere culpa *grave*).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

1.º Dolosa cuando se tiene el conocimiento de la propia acción delictiva, es decir, de que el invento usurpado está provisto de patente y que con el acto propio se viola el exclusivo derecho de ejercicio correspondiente al privilegiado (véase también 276) (1).

El dolo se refiere asimismo al conocimiento de la falta de consentimiento para practicar la patente, conocimiento que falta, sin embargo, cuando el falsificador haya conseguido la autorización de aquel que no posee derechos sobre la patente, pero al que consideraba erróneamente como el verdadero titular (2).

El dolo existe, sea en la intención directa de violar la patente, sea en la eventual, cuando, sabiendo el falsificador que su acción puede violar el derecho ajeno, pasa, sin embargo, más allá y lo realiza, pues el resultado está comprendido entonces bajo el dominio de su voluntad *(dolus eventualis)* (3).

Esto ocurre, por ejemplo, cuando un fabricante utiliza en su industria un procedimiento que sabe seguramente ó tiene motivo para creer que está provisto de patente, sin esclarecer el asunto cuando hubiera podido venir en conocimiento de ésta.

Para la existencia del dolo no es necesaria la intención específica de perjudicar, hacer daño al titular de la patente (4).

2.º Culpable cuando el falsificador no es consciente de la violación de la patente ajena, aunque sea por error en que incurre; pero, sin embargo, no despliega la diligencia necesaria para reconocer que va á cometer una ofensa al derecho ajeno. Así se podría acusar de culpa ó negligencia al industrial que no llegue á conocer, por falta de vigilancia, que en su fábrica se emplea otro procedimiento ó que se haya convencido equivocadamente, aunque sea en virtud de afirmaciones ajenas no comprobadas ni atendibles, de que no existe falsificación, porque su procedimiento presenta alguna diferencia con el otro, etc. La responsabilidad civil del falsificador negligente se justifica también por la publicidad de las patentes, la cual suministra medios prontos y generalmente exactos de informaciones que excluyen toda sorpresa.

253. El dolo ó la culpa se refieren, no á la existencia del daño, esto es, en el sentido de que el culpable supiera ó pudiera prever

(1) Calker, ob. cit., pág. 170, y citac. ivi.—Allfeld, ob. cit., núm. 6, párrafo 35.
(2) Allfeld, núm. 6, *d*, párrafo 35.
(3) Kohler, pág. 895.—Isay, núm. 11, párrafo 35.—Seligsohn, núm. 7, párrafo 35.
(4) Bettelheim, pág. 337.—Kohler, pág. 895.

las consecuencias perjudiciales de su acto, sino simplemente al ejercicio de la patente, bastando que hubiera sabido ó podido saber que el acto cometido por él no estaba autorizado por el titular.

No tiene influencia, y, por lo tanto, no excusa, la ignorancia de los principios generales sobre la responsabilidad, de las normas legales sobre la extensión y alcance del derecho de patente, sobre los límites al uso del primer ocupante, sobre sanciones civiles y penales por la falsificación, etc. (art. 1.º, 8.º, 64, etc., de la ley), pues la ignorancia de la ley no puede alegarse en propia disculpa (1).

Entra en el mismo concepto el caso de quien practique el invento ajeno sabiendo que tiene patente, pero estimando que se trata de descubrimiento no nuevo, porque, por ejemplo, haya sido expuesto anteriormente, ó no susceptible de patente por otra causa. Todo esto lleva al examen de las consecuencias del error en general, á que se reducen las cuestiones anteriores. Se distingue, en el asunto, entre el error de derecho, que recae sobre la interpretación de un texto legal, en este caso sobre los principios legales en materia de patentes, y el cual no libra de responsabilidad ni justifica la buena fe, y el error de hecho, es decir, la ignorancia de circunstancias de hecho decisivas para la existencia de la responsabilidad de la falsificación, por ejemplo, si concierne á la extensión ó existencia de una patente, y el cual puede excusar (2). Y en verdad, quien no sabe si existe una patente, no puede haberla querido violar conscientemente; quien se engaña sobre la naturaleza misma de un invento ajeno ó sobre la extensión, en el caso concreto de la patente, no es juzgado con la misma medida que quien interpreta inexactamente una disposición de la ley, pues la patente no tiene el valor de una ley general que todos deben conocer é interpretar bien.

En presencia de un error de hecho, el juicio sobre si existe ó no responsabilidad depende de la resultancia de los casos, esto es, de si el error es excusable, si podía evitarse con una cierta diligencia,

(1) Código civil, art. 1.º, dispos. prelim.; Código penal, art. 44; ídem portugués, art. 29; húngaro, art. 81; danés, art. 42. Si el error de derecho, aunque inevitable, puede excusar, véase Dereux, en *Rev. trimestrelle de dr. civ.*, 1907, 513 y siguientes.
(2) Calker, pág. 216 y siguientes.—Isay, núm. 16, párrafo 35.—Allfeld, núm. 6, *f*, párrafo 35.—Ley inglesa, art. 33, por el cual el privilegiado no puede reclamar daños si el falsificador prueba que ignoraba la existencia de la patente; mientras, además, el colocar sobre el objeto la palabra *patente* ó *patentado* no basta para probar el conocimiento del falsificador, si no existe unida la indicación del año de concesión de la patente y del número de orden.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

en suma, si el error no puede considerarse culpable. En todas las hipótesis, el error excluye necesariamente el dolo, de cualquier forma, y por lo tanto la responsabilidad, al menos por violación consciente del privilegio.

254. Sobre el punto de si excusa la ignorancia de la existencia de una patente, se observa que la circunstancia de publicarse las patentes no lleva consigo la obligación de conocerlas. No está, en efecto, sancionado en las leyes el principio de que todos los industriales y comerciantes deban considerarse informados y conocer las publicaciones de las patentes referentes á la respectiva rama de industria antes de emprender la fabricación de los productos, su venta, etc. Sólo las circunstancias especiales pueden imponer el deber de hacer tales investigaciones. Por lo que la ley no enlaza con la publicación de las patentes ninguna presunción general de su conocimiento y deja á su vez al magistrado la misión de apreciar, según las circunstancias, si el industrial tuvo conocimiento de la patente por efecto de su publicación (1).

Pero la publicidad de que se rodea la concesión de las patentes y la utilidad de los industriales á fin de poder tener noticia de ellas y prepararse contra las consecuencias de falsificaciones involuntarias, hace que la omisión de consultar los documentos oficiales constituya á veces negligencia ó imprudencia grave, como ocurre en ciertas ramas de la industria en que el conocimiento de las patentes para algunas de las categorías de inventos está muy extendido, y no se admitiría tan fácilmente la excusa fundada en la ignorancia, pues también ésta se consideraría culpa grave (2).

No podría afirmarse la buena fe más que con la prueba de haber hecho todas las diligencias y conseguido todas las informaciones posibles, sin llegar á conocimiento de que se trataba de objetos falsificados y, por lo tanto, de violación de patente ajena.

(1) Allfeld, núm. 6, *b*, párrafo 35.—Isay, núm. 13, párrafo 35.

(2) Pouillet, núm. 693.—Ap. París, 16 de Diciembre de 1904, *Bollett. Prop. int.* 1906, 262. Véase sobre el asunto, ley francesa de 1872, modif. en 1902, sobre títulos al portador robados ó perdidos, por cuyo art. 12 toda negociación posterior á la publicación de la pérdida ó extravío no tiene efecto respecto al que formuló la oposición, por lo que se ha hecho una obligación de comprobar, tanto para el público que adquiera dichos títulos, como para el agente de cambio que interviene en la operación y que por su profesión no puede menos que ser inducido á consultar el boletín publicado por el sindicato de los agentes de cambio. Confr. art. 104 del Código de comercio español y peruano: mi *Teoría della mediaz. in mat. civ. e comm.*, 1905, pág. 222.

Partiendo de este concepto, ciertas leyes, como la francesa, conceden á los titulares de patente, respecto á los que fabrican productos privilegiados, una protección especial, considerando á éstos responsables también penalmente por aquella omisión, aun siendo de buena fe, sólo por haber practicado un descubrimiento que otro obtuvo antes y del cual había ya conseguido patente. Sólo para las otras formas de falsificación (venta, admisión, introducción, etcétera) se exige para la responsabilidad penal al menos haber obrado conscientemente, es decir, con conocimiento de la existencia del privilegio, y para eximir de responsabilidad civil se admite en ciertos casos como excusa suficiente la ignorancia del privilegio (1).

Estimando justificado el error y probada así la buena fe, no existirá la responsabilidad del falsificador. Especialmente el uso de objetos garantidos por privilegio por parte de quien lo ignora, por ser relativos á industrias diferentes de la suya (hipótesis en la cual no se le podría obligar á informarse de los inventos en tal rama diferente), es justo argumento de su buena fe. Esto se consideró á propósito del propietario de una manufactura de seda que hizo colocar por un ingeniero en su establecimiento un ventilador reconocido después como falsificado, que fué absuelto también de responsabilidad civil (2). Igualmente una culpa por omitir la lectura de las publicaciones sobre patentes puede estimarse más fácilmente para los fabricantes que no para los comerciantes, los cuales únicamente venden los productos. Por otra parte, la notoriedad de la patente, las controversias habidas para sostenerla y las decisiones favorables que hayan recaído, son otras tantas razones para excluir la buena fe (3). Dígase otro tanto si hubiera el privilegiado advertido antes del juicio, por circulares ó cartas, al demandado de su violación de la patente para prevenir ulteriores ofensas, pues si éstas se repitieran, sería cierto el conocimiento, ó culpa al menos, del falsificador.

(1) Pouillet, núm. 693.—Artículos 40 y 41 de tales leyes; tunecina, artículos 34 y 35 mejicana, artículos 48, 49 y 51.

(2) Amar, pág. 133.

(3) Trib. Sena, 28 de Enero y 11 de Febrero de 1905, en *Journ. dr. int. pr.*, 1905, 640; ídem, 15 de Diciembre de 1905, *Gaz. Pal.*, 1905, 2, 663.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

II

255. Es actor en el juicio de falsificación primeramente el titular del privilegio á quien competía el derecho exclusivo de ejercicio en el tiempo en que se cometió la violación, aunque no sea ya poseedor en la época del juicio por haber transmitido á otros el título con eficacia respecto á terceros (1); después toda parte lesionada en general (2), en virtud del principio de que la acción civil puede ser ejercitada por quien pruebe que tiene interés en ello, y, por lo tanto, el perjudicado en sus derechos por el acto ilegítimo del falsificador: por ejemplo, quien adquirió parte de los derechos de la patente ó quien tiene en ella un derecho real, como el usufructuario, el acreedor pignoraticio, no simplemente personal, como sería el poseedor de una licencia, cuyo derecho no está violado también por el ilegítimo ejercicio del tercero, y por la ajena concurrencia al practicar el invento, y al cual corresponde únicamente la acción de garantía contra el que concedió el permiso, si resulta entorpecido en su ejercicio (núm. 160). La acción puede ser ejercitada por el quebrado sin el concurso del curador, tratándose de acción personal de aquél (3).

La acción pasa á los sucesores del privilegiado ó parte lesionada, igual que el derecho sobre que se funda, trátese de sucesión entre vivos ó *mortis causa*.

256. Es demandado el autor de la falsificación, el que cometió la violación de la patente. Se comprende como á tal al adquirente parcial del privilegio ó al poseedor de licencia que hayan realizado actos de violación fuera de las condiciones especiales de

(1) Allart, II, núm. 186.—Huard, II, pág. 364.—Kohler, pág. 562.—Allfeld, núm. 9, párrafo 35. Sobre el derecho del copropietario de la patente, véase núm. 31.

(2) Schanze, *Schweiz. Patentr.*, pág. 71.—Ley suiza, artículos 39 á 41 (ejercitable por la *parte lesionada)*; austriaca, art. 96 (por el *perjudicado*, sin más); alemana, párrafo 35 y siguientes (que habla ora del *violado*, es decir, el privilegiado, ora del *perjudicado)*. Se considera tal también quien ha enajenado el disfrute industrial de la patente, pero se ha reservado una cuota de las utilidades (Reichsgericht, 22 de Septiembre de 1904, *Goltdammer's Archiv.*, 1904, pág. 409), ó quien le ha sucedido en la patente limitada á un cierto territorio, si allí se ha realizado la violación. (Seligsohn, núm. 11 párrafo 35.)

(3) Mi *Tratt. del fallim.*, I, núm. 237.

su contrato (1). También el anterior titular de la patente, convertido en un tercero cualquiera por el hecho de la transmisión, puede hacerse responsable de falsificación por el uso que haya continuado haciendo del invento ó por otro modo de ejercicio de éste (2), bien entendido, cuando haya sido registrada la transferencia, sin lo cual el derecho de patente continúa en su favor (3).

Son también demandados los coautores, ó copartícipes de la violación de la patente, esto es, los que hayan cooperado á la fabricación, construyendo piezas destinadas á implantar el aparato falsificado, conociendo ó pudiendo conocer su destino, ó hayan puesto á la venta ó utilizado industrialmente el producto fabricado, si obraron sin derecho y con conocimiento de causa, ó por negligencia (4). Todos son responsables, y también solidariamente si resultan culpables del mismo hecho, no si, á su vez, se trata de formas distintas de falsificación, como si el uno fuera autor de la fabricación, el otro de la venta, etc.

La responsabilidad de una persona moral ó de una sociedad existen por los actos de falsificación cometidos por sus representantes, que son órganos de su voluntad, siempre que el acto haya sido realizado en interés y por cuenta de la misma y entre en su esfera de actividad, es decir, que tenga relación inmediata con el objeto de sus operaciones, como ocurriría en la fabricación de mecanismos ajenos privilegiados respecto á una sociedad de implantación y construcción de máquinas del mismo género (5).

No queda por esto excluída la responsabilidad personal del administrador en sentido de los artículos 1.151 y siguientes del Código civil, pues también el mandatario que libremente ofende la patente ajena, descuidando de informarse de la existencia del privilegio violado, cae en responsabilidad por el cuasi delito cometido. Por lo demás, como las sociedades y cuerpos morales no se constituyen para la ejecución de actos ilícitos, la violación de la patente vendrá á representar una infracción de los deberes impuestos al administrador por la ley y por los estatutos, un exceso

(1) Couhin, II, pág. 176.—Pouillet, núm. 740 y siguientes.

(2) Couhin, pág. 175.

(3) Pouillet, números 754 y 755.

(4) Kohler, *Handb.*, pág. 562.—Allfeld, núm. 8, *b*, párrafo 35.

(5) Allfeld, páginas 276 y 563.—Mi monografía, en *Legge*, 1906, pág. 2377.—Cas. Turín, 10 de Enero de 1889, *Annali*, 1889, 71.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

de sus atribuciones que lo hace personalmente responsable (Código de comercio, artículos 122 y 147, núm. 5) (1).

En cuanto á las sociedades colectivas, sea que todos los socios hayan concurrido á la falsificación, sea que ésta se haya realizado sólo por el administrador, pero por descuido en la vigilancia de los consocios, deberá la sociedad, que se forma con las voluntades unidas de los particulares, responder al par que éstos. Unicamente si el acto de falsificación se cometió sin que los socios tengan en él parte ni material ni moralmente, ni hayan podido prevenirlo ó impedirlo no obstante toda su vigilancia, no serán responsables ni ellos, ni la sociedad, sino únicamente el administrador, autor de la violación (2).

La obligación de los daños por violación de la patente ajena, una vez surgida, se transmite á los herederos según las reglas sobre las obligaciones, y también á los sucesores en el negocio, por las leyes que consienten la transmisión á título singular de los derechos y cargas pertenecientes á ésta (núm. 600) (3).

257. Nuestra ley nada dispone sobre la competencia. Sin embargo, por la competencia *ratione materiae*, el pleito será de conocimiento exclusivo del Tribunal, como está dispuesto para los juicios de nulidad ó anulación (núm. 222), tratándose de controversias de valor indeterminado. Existe quien afirma también que, por la naturaleza civil reconocida á las patentes industriales, quedan fuera de la jurisdicción mercantil (4). En Francia, donde las cuestiones sobre la propiedad de las patentes se sujetan, por el artículo 34, al juicio de los Tribunales civiles, prevalece el mismo concepto en el supuesto de que la falsificación implique una controversia sobre la propiedad de la patente usurpada (5). Nos parece que tales pleitos son de índole mercantil, porque no siempre la disputa se extiende á la comprobación del derecho de invención en el actor (núm. 268), porque, además, el hecho de la violación, que constituye el objeto del juicio, se realiza al ejercitar ilegítimamente el privilegio y también en el desarrollo de la industria y comercio propio, sin que el carácter ilícito influya sobre la naturaleza mercantil que le imprimen sus elementos jurídicos (1). Es, en efecto, principio reconocido que todos los actos y hechos jurídicos que concurren al desarrollo de un negocio de comercio y se identifican con él tengan que sujetarse á una sola y misma ley, la mercantil.

(1) Ap. Lieja, 17 de Febrero de 1903, *Propr. Ind.*, 1904, 190.
(2) Cit. monografía, páginas 2378 y siguientes.
(3) Por ejemplo, Cód. com. alemán, párrafo 25.
(4) Amar, *Man. Propr. Ind.*, pág. 138, y sentencias allí citadas.
(5) Allart, III, *Contref.* núm. 549.—Pouillet, núm. 827.—Huard, II, pág. 372.

La ley no excluye de la jurisdicción arbitral los pleitos de falsificación. La competencia de los árbitros no reconoce otros límites que la voluntad de las partes y la excepción que impone la ley en cuanto á los juicios de nulidad ó de anulación. Aquélla puede aplicarse libremente si se trata de apreciar el acto de violación sin que se discuta la validez ó existencia de la patente. Pero, si el demandado alega esta excepción, deberán los árbitros suspender la decisión sobre la falsificación mientras se resuelve por el Tribunal civil la cuestión surgida acerca de la nulidad ó caducidad de la patente (núm. 225) (2).

Para la competencia territorial sirven los principios comunes, es decir, que la acción se propone ante el Tribunal de la residencia, habitación ó domicilio del demandado, aunque se promueva á consecuencia del secuestro ó descripción (art. 68), siendo estas medidas especiales íntimamente conexas con el juicio sobre la violación de la patente y que deben ser apreciadas, en cuanto á su legitimidad, por el Tribunal que decide sobre la falsificación (3).

Si son varios los demandados, podrán ser citados todos ante el Tribunal del domicilio, residencia ó habitación de uno de ellos cuando los pleitos sean conexos en los términos del art. 98 del Código de procedimiento civil, por ejemplo, por ser todos coautores, ó uno autor y los otros cómplices del mismo hecho de falsificación, como ocurre cuando alguno fabrica objetos falsificados, otro los vende, otro los tiene en depósito, etc., y esto previo concierto entre ellos; pues si fueran extraños unos á otros y no existiese ninguna relación entre sus violaciones de la patente ajena, de forma que cada uno hubiera de responder exclusivamente de sus propios actos, debería ejercitarse la acción separadamente ante el

(1) Lyon-Caen y Renault, *Tr. dr. comm.*, 3.ª edición, I, números 178 y 179.—Cosack, *Lehrb. des Handelsr.*, 1903, párrafos 6.º y 9.º.—Mi trabajo «*Respons. delle società in nome collett.*», en *Legge*, 1909, pág. 2378.—Vivante, *Trat. dir. comm.*, 2.ª edición, III, número 1.491.—Manara, *Atti di commercio*, Turin, 1884, núm. 38 y siguientes.—Véase también números 33, 122 y 710.
(2) Pouillet, núm. 829.—Allart, núm. 549 bis.—Huard, pág. 372.
(3) Amar, pág. 145.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Tribunal del domicilio, etc., de cada uno de los falsificadores, según el derecho común (1).

Por el art. 67 la acción civil debe ejercitarse según las formas del procedimiento sumario, tanto más ahora que esta forma se ha convertido en regla general (2).

258. Se admite la intervención en el pleito según las reglas generales del Código de procedimiento civil. Así:

1.° Pueden asociarse para sostener la acción propuesta todos los que tienen un interés legítimo en el ejercicio de la patente como causa habientes del privilegiado, como son los copartícipes ó quienes hayan adquirido un derecho parcial sobre el invento. Esto ocurre especialmente si el falsificador opusiera en su defensa la nulidad ó extinción de la patente, caso en el cual la sentencia que resuelve la excepción podría resultarles de grave perjuicio (3). También los que poseen licencias tienen derecho á intervenir en la acción ejercitada como antes se ha dicho;

2.° Puede por otra parte concurrir á la defensa del demandado quien tenga un interés personal y legítimo en oponerse á la demanda cuyo éxito le perjudicaría en sus derechos, como sería el socio de una sociedad colectiva perseguida por falsificación, y también el que tuviera una licencia, si bien no teniendo éste ningún derecho que oponer á terceros, debería soportar los gastos de su intervención (4).

También puede ejercitarse la citación en garantía en los límites trazados por el Código de procedimiento civil y, por consiguiente, sin perjuicio de la responsabilidad personalmente contraída por el hecho propio.

Ésta, por tanto, es lícita cuando tiende al resarcimiento de los daños causados al garantido por la violación de la patente en la cual no haya tomado parte (5). Esto ocurre con el poseedor de productos falsificados al que se le hayan secuestrado, y el cual, no obstante su buena fe, sufre la confiscación (art. 66) y la eventual condena de costas, pues tendrá derecho á citar en juicio al vende-

(1) Pouillet, núm. 822.—Cottarelli, núm. 310.—Amar, pág. 138.—Trib. Roma, 11 de Julio de 1898, *Legge*, 1898, II, 413 (á propósito de falsificación del mechero Aüer).
(2) Art. 1.°, ley de 31 de Marzo de 1901.
(3) Thirion y Bonnet, núm. 264.—Allart, III, núm. 604.—Huard, II, pág. 406.
(4) Thirion y Bonnet, núm. 265.—Huard, II, pág. 406.
(5) Ap. Nancy, 8 de Julio de 1902, *Ann. Propr. Ind.*, 1902, 224.

dor para ser garantizado, á tenor del contrato, de las pérdidas y daños á que queda expuesto por el hecho ilícito de aquél.

Á su vez no sería legal cuando tuviera por objeto sustraer al garantido á la responsabilidad en que incurriera por hechos personales de falsificación. Esto ocurre con el comprador que ponga conscientemente á la venta objetos falsificados por otro, haciéndose copartícipe en la violación de la patente; del fabricante á sabiendas de objetos falsificados, que haya obrado después que otro también responsable, pues es inmoral prestar al autor ó cómplice de una acción delictiva un regreso contra los copartícipes y tolerarle que obtenga de la violación de la ley un medio de defensa para rehuir sus sanciones (1). Sin embargo, la parte citada ó condenada á resarcir los daños causados por la falsificación tiene derecho á volverse contra los otros responsables en la culpa, no para eximirse de todo pago, pues esto sería contrario al orden público, sino para obligar á los cómplices á contribuir por su parte á la deuda común, y á resarcirle por lo tanto de lo que hubiese eventualmente satisfecho, además de la cuota propia, ó también el total si ellos solos se aprovecharon del delito (2).

III

259. La prueba de la falsificación en sus elementos materiales é intencionales, especialmente del perjuicio experimentado, del que se pida el resarcimiento, puede hacerse por todos los medios del derecho común (3).

En cuanto al daño debe el actor probar la existencia de las condiciones que le dan derecho (núm. 251) (4). La evaluación de su importe puede obtenerse ó admitiendo á dicho actor á prestar juramento estimatorio, en los límites fijados por el juez, ó ejerci-

(1) Pouillet, núm. 910.—Huard, II, pág. 316.
(2) Lyon-Caen y Renault, *Tr. dr. comm.*, II, núm. 795 bis.—Trib. Sena, 12 de Junio de 1906, *Rev. dr. int. pr. et dr. pén. int.*, 1907, 746.—Ap. Bolonia, 27 de Octubre de 1902, *Temi*, 1902, 858. Conf. art. 4.°, ley inglesa, 18 de Agosto de 1890, sobre la responsabilidad de administradores ó promotores de la emisión de programas engañosos, etc., pues el art. 4.° reserva al condenado á indemnizar los perjuicios con respecto á un suscritor el derecho á hacer contribuir á todos los que si hubiesen sido perseguidos separadamente habrían sido condenados á realizar dicho pago.
(3) Couhin, II, pág. 180.—Pouillet, núm. 763.—Huard, II, pág. 578.
(4) Isay, núm. 29, párrafo 35.—Bosio, núm. 276.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tando la prueba por testigos ó peritos, ú ordenando al demandado una dación de cuentas de los beneficios obtenidos por la falsificación.

En cuanto á los otros extremos incumbe también al actor la prueba del elemento intencional de la falsificación, esto es, que se cometió sabiendo ó pudiendo saber que violaba la patente ajena. Tratándose de un hecho subjetivo, no podrá pedirse una prueba demasiado rigurosa, y por lo tanto se admitirán presunciones siempre que sean serias y concordantes. Así, la negativa del vendedor de indicar el origen de su mercancía ó el nombre del fabricante de quien la adquirió, será grave presunción de su mala fe. Igualmente la indicación sobre los productos patentados de que existe la patente, prescrita por diversas leyes (núm. 194), es otro grave indicio del conocimiento del privilegio, cuando la falsificación consista en la venta ó uso ilícito del producto. Lo mismo ocurre si el actor hizo preceder su acción de indicaciones previas, caso en el cual faltará al interesado la excusa de la ignorancia de la patente.

Pero la prueba es necesaria, sobre todo por el hecho material de la falsificación; es decir, para demostrar la identidad de procedimientos empleados ó de los productos fabricados. No se trata, sin embargo, de identidad absoluta, de una reproducción servil, pues la violación de la patente subsiste por el solo hecho de que la usurpación recae sobre las partes originales del privilegio, sobre el elemento característico del invento.

Cuando la patente se refiere á un procedimiento, caso en el que el privilegio se extiende á los productos obtenidos por él, deberá el privilegiado suministrar la prueba de que los productos fabricados por el demandado se hicieron empleando su procedimiento. Ahora bien, tal prueba es bastante difícil, pues á menudo no es posible reconocer, por el examen de una sustancia, cuál es el procedimiento empleado, pues un mismo producto puede ser obtenido con numerosas combinaciones diferentes; así es que la identidad del producto, tachado de falsificación, con el obtenido por el procedimiento privilegiado, no bastará para demostrar la usurpación del procedimiento. Para garantizar contra abusos en este terreno y proteger á la industria química, ciertas leyes facilitaron la prueba del hecho material de la falsificación invirtiendo la carga de la prueba, es decir, con la presunción de que, si el producto es de la misma naturaleza que el obtenido por el procedimiento privilegiado, se ha de considerar fabricado, mientras no se prueba lo contrario, según el sistema privilegiado (núm. 54); presunción, sin embargo, no extensible á los juicios penales, donde está en vigor el principio de la libre apreciación de las pruebas.

260. La ley deja al titular de la patente la elección de los medios para hacer constar la falsificación. Si estima que no podrá hacerla constar, podrá prescindir de toda demostración y remitirse á la confesión del adversario. Pero en la mayoría de los casos tendrá necesidad de preconstituirse la prueba. Dos caminos se presentan: 1.º, adquirir por sí mismo, ó por medio de otros, del demandado el objeto falsificado, si éste es susceptible de compra; 2.º, hacer constar judicialmente su existencia y el empleo, especialmente si consiste en procedimientos de fabricación; esto es, en cosas no susceptibles de ser adquiridas porque son inmateriales. Para esto la ley organiza un doble modo de comprobación, más seguro que los medios ordinarios, es decir, el secuestro ó la descripción (1). Así ¿cómo demostrar el empleo ilícito de procedimientos privilegiados más que dando la facultad especial de proceder en ello de manera pronta é incontrovertible antes de que desaparezcan las huellas de la falsificación, en el interior de un establecimiento? Igualmente, la prueba de que se tienen almacenados los objetos falsificados sería difícil ó imposible si no se permitiera la investigación en el domicilio del poseedor. Ahora bien, en uno y otro caso se realiza la comprobación judicial por medio de la descripción ó secuestro en el lugar mismo en que se encuentran los objetos.

Pero se trata también siempre de medidas facultativas que pueden ser sustituídas por otros medios ordinarios en el curso del pleito; por ejemplo, declaración de testigos, examen de los libros y correspondencia del demandado, presentación de facturas, etcétera (2). Donde no está organizada tal comprobación preliminar de

---

(1) Esta prueba especial del secuestro ó de la descripción ó de una sola de ellas, también con prohibición del ejercicio, está admitida en la ley francesa, art. 47; tunecina, art. 41; belga, art. 6.º; suiza, art. 43; austriaca, artículos 105 y 108; portuguesa, artículo 51 y siguientes; argentina, art. 58; ecuatoriana, art. 31; húngara, artículos 53 y 58; mejicana, art. 59; rumana, art. 32; inglesa, art. 31 (puede la Corte, en el curso del juicio, ordenar una inspección, ó la presentación de una cuenta, etc.)

Estas medidas preventivas no existen en la ley alemana. Tampoco la ley española de 1902 las ha adoptado. Véase asimismo núm. 243.

(2) Amar, pág. 139.—Ap. Catania, 21 de Marzo de 1892, *Cons. Commerciale*, 1892, 235.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la falsificación deberá igualmente asegurarse la prueba del hecho material por los medios ordinarios del procedimiento civil, sobre todo mediante inspección judicial, también con asistencia de perito, sin que el acusado pueda librar su establecimiento de las investigaciones judiciales. En efecto, la evaluación acerca de la existencia de la falsificación y sobre la entidad del daño queda remitida á la libre apreciación del juez, deducida del examen de todas las circunstancias del pleito (1).

261. Es competente para ordenar el secuestro ó la descripción el presidente del Tribunal del lugar donde debe realizarse (artículo 67), no el Pretor, dada la especial naturaleza y gravedad de la providencia, aunque, á tenor de la ley ordinaria de procedimiento, pueda el Pretor acordar secuestros y sea competente para juzgar la falsificación en materia penal (2).

Si bien entrambos tienden á la demostración de un hecho material, sin embargo la descripción se limita á una comprobación escrita del objeto y de sus elementos, sin quitar su disposición al supuesto falsificador, mientras el secuestro lleva consigo la aprehensión de la cosa, y es, por consiguiente, más enérgico y grave, pues podrá á veces ocasionar necesariamente la detención de los negocios y la cesación del trabajo, no sin perturbación del mercado (3). Pero por ciertas leyes (4) el secuestro no es únicamente un medio de prueba de la violación, porque pudiendo en el curso de los autos ser arbitrariamente removidos los objetos que la constituían, dicha medida se encamina á impedir ulteriores violaciones de la patente y á garantizar la ejecución de la sentencia, es decir, que los objetos no quedan libres de la confiscación y adjudicación á la parte perjudicada. Bajo este respecto el secuestro constituye una institución propia de la ejecución coactiva, y es bastante oportuno en materia de privilegios industriales, en que el peligro *inest facto*, es decir, á la consumación de la violación (5). Pero nuestra ley sólo prevé el lado probatorio del secuestro, tanto más en vista de la obligación jurídica y moral del Estado de defender al

(1) Cas. fr., 17 de Enero de 1905, *Gaz. Pal.* 1905, 1, 668. Conforme ley alemana sobre patente de 1877, párrafo 39, no reproducido ya por ser superfluo frente al principio general del párrafo 287 del Código de procedimiento civil.
(2) Amar, pág. 140. Contra, Vidari, núm. 2.249.
(3) Pouillet, núm. 768 y siguientes.—Cottarelli, núm. 296.
(4) Véanse notas anteriores.
(5) Bettelheim, *Recht des Erfinders*, 1901, pág. 323.

privilegiado en el ejercicio de su invento mientras no se declare la nulidad de su patente.

Como el secuestro es medida grave, puede dudarse de si corresponde al titular de la patente la elección de éste en lugar de la descripción, ó si tiene el presidente que decidir en su recta apreciación si puede concederse aquél ó debe la comprobación limitarse sólo á la descripción.

En Francia, por la fórmula dudosa del art. 47, hay quien niega dicha facultal del presidente (1), y quien á su vez la concede, estimando que no es justo que quede desarmado frente á pretensiones, á menudo exageradas, de secuestros, aun siendo inútiles ó vejatorios, mientras además la caución no es en ciertos casos tal que pueda remediar los efectos desastrosos de la providencia (2). Y esto ocurre en la práctica, pues frecuentemente se limita á autorizar una simple descripción, aun cuando se haya solicitado el secuestro. Nuestra ley dice que "el presidente....., *puede*, á petición del propietario de una patente..... ordenar el secuestro ó la simple descripción.....„, pero la interpretación más lógica es que debe quedar á su apreciación el ordenar una ú otra medida, y pueda, especialmente en un caso dado, negar el secuestro por excesivo y superfluo, nunca rechazar una y otra de estas providencias y privar á la parte de tan fáciles recursos para asegurarse la prueba de la falsificación (3).

262. Acordando el secuestro, "el presidente impondrá al actor una caución que ha de prestar antes de proceder á ejecutarlo„ (artículo 68, 2.º párrafo); es, por lo tanto, obligatoria, y no puede el presidente, en vista de las circunstancias, declararla innecesaria (4). No es aplicable á la descripción (5). Verdaderamente, cuando están en juego secretos industriales, podría el privilegiado, aun con la simple descripción, llegar á conocerlos; sin embargo, no presta la ley ninguna garantía para sus posibles violaciones ó usurpaciones (6).

El importe de la caución se fijará por el presidente, habida

(1) Thirion y Bonnet, núm. 225.—Bedarride, núm. 627.—Huard, II, pág. 380.
(2) Nouguier, *Brev. d' inv.*, 1858, núm. 841.—Pouillet, núm. 773.
(3) Amar, pág. 141 y sentencias en sentido contrario allí citadas.
(4) Bosio, núm. 285.—Vidari, núm. 2.249. Véase también núm. 266.
(5) Amar, pág. 142.
(6) Couhin, II, pág. 185.—Pouillet, núm. 774.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

cuenta de los recursos del privilegiado y del perjuicio que pueda experimentar el pretendido falsificador, estando aquélla encaminada á proveer al resarcimiento eventual de los daños en favor de quien sufrió injustamente la odiosa medida. En Francia, á tenor del art. 47, que impone la entrega de la caución antes del secuestro, se afirma que ésta debe ser en dinero, pues sólo se entrega una cantidad de dinero (1). Pero nuestra ley requiere genéricamente la prestación de una caución, así es que á falta de otra disposición podrá suministrarse de una de las maneras indicadas en los artículos 329 y siguientes del Código de procedimiento civil, siempre que se la considera idónea.

La caución debe preceder al secuestro, si bien puede siempre ser aumentada ó disminuída por el magistrado en el curso del pleito (2). Sería personalmente responsable de la trasgresión el funcionario judicial que procediera á ella, como expresamente declara el art. 47, ley francesa.

La ejecución de las medidas provisionales se realiza á menudo á costa y peligro del solicitante.

263. En el silencio de la ley sobre las formalidades con que se ha de proceder á la ejecución del secuestro, se aplicará por analogía las normas ordinarias para el secuestro conservativo (embargo preventivo), adoptadas en los artículos 924 y siguientes del Código de procedimiento civil, aunque la providencia de la ley de patentes tiende á hacer constar el hecho material de la falsificación, como ocurre en el secuestro á que se alude en ciertas disposiciones del Código de procedimiento penal (artículos 46, 54, 59, 121 y siguientes), y no á asegurar el pago de un crédito (3). Queda á salvo el caso de disposiciones incompatibles con las finalidades que han sugerido aquella medida provisional. Así sería inaplicable el art. 934, que autoriza la revocación del secuestro mediante prestación de una caución, pues el secuestro queda firme hasta decidir acerca de la violación. Tampoco se aplica el término de tres días para comenzar el pleito de confirmación (art. 931 del Código de procedimiento civil), sino el especial de ocho días dispuesto por el artículo 71 de la ley (4), etc.

(1) Picard y Olin, *Brev. d'inv.* 1869, núm. 652.—Pouillet, núm. 776.—Ap. Turín, 19 de Abril de 1892, *Giurispr. it.*, 1892, 285.
(2) Ap. Milán, 22 de Julio de 1903, *Monit. trib.*, 1903, 893.
(3) Bosio, núm. 281.—Cas. Turín, 31 de Diciembre de 1905, *Monit. trib.*, 1907, 101.
(4) Ap. Turín, 21 de Enero de 1896, *Giurispr. tor.*, 1896, 2, 71.

No puede practicar el secuestro ó descripción cualquier funcionario judicial, como está permitido por la ley francesa (art. 47, *par tous huissiers)*, sino sólo el que el presidente delega en su mandamiento (art. 68, párrafo 1.º) (1).

La presencia del actor en la ejecución del secuestro ó de la descripción puede ser ventajosa; ninguno mejor que él está en disposición de conocer los objetos considerados como falsificados y cooperar á su busca y comprobación. Pero, por otra parte, su intervención puede resultar perjudicial al concurrente por abrir camino para que descubra, en tales investigaciones é inspecciones, secretos de fábrica, modos de trabajo ó procedimientos que ignore, y cuyo conocimiento podría perjudicar al demandado. Por esto el art. 69 deja al criterio del presidente el autorizar ó no la presencia del solicitante, á medida de las circunstancias del caso.

El secuestro ó la descripción no están permitidos sobre "objetos destinados al uso puramente personal„ (art. 69, primera parte), es decir, sobre los objetos de que se sirve para las propias necesidades privadas la persona en cuyo poder se encuentran, especialmente si están en la casa habitación y se emplean por las personas que la habitan (2). Se considera prohibido, con mayor razón, el registro de la persona, que más bien que ejercicio de un derecho, representaría un abuso y expondría al funcionario judicial que lo cometiese al resarcimiento de los daños, aunque se probase la falsificación (3).

En lo tocante á la descripción, el presidente tiene facultad de "nombrar uno ó varios peritos para la descripción de los objetos„ (art. 68, párrafo 1.º), es decir, persona del arte... *pour aider l'huissier dans sa description*, como añade la ley francesa (art. 47), esto es, especificar el mecanismo en todas sus particularidades, pero no realizar una verdadera y propia peritación después del examen de los títulos de las partes y de las respectivas pretensiones y observaciones.

El nombramiento de los peritos corresponde al presidente, que sólo aprecia si para la descripción de los objetos se necesitan particulares conocimientos técnicos. Los peritos antes de las operacio-

(1) Sin embargo, la falta de delegación no envuelve nulidad: Ap. Milán, 14 de Junio de 1899, *Monit. trib.*, 1900, 273.
(2) Amar, pág. 141.
(3) Pouillet, pág. 796.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

nes deberán prestar juramento en manos del funcionario judicial (1).

"Al poseedor de los objetos secuestrados ó descritos se le deja copia de la orden del presidente, del documento que prueba el depósito de la caución y de las diligencias del secuestro ó de la descripción„ (art. 70). Puede ser poseedor el presunto falsificador contra quien se procede, si están en sus manos los objetos de que se trata. Pero lo es también cualquier tercero cerca del cual se hayan practicado aquellas medidas; esto ocurrió en el caso de un fabricante de telares falsificados, que los revendió á un negociante de paños de buena fe, al que, como poseedor, se le hizo el secuestro con las correspondientes notificaciones (2).

El objeto de la notificación es informar al poseedor de la razón de ser de una investigación que, si no estuviera autorizada, podría representar una violación de domicilio, ponerlo en conocimiento de la extensión de los derechos conferidos al titular de la patente y en condición de acudir á sus intereses frente á una posible confiscación fundada en el art. 66 (3). Pero tal notificación no está impuesta con pena de nulidad (4).

264. Está en facultad del actor que haya obtenido ó realizado ya el secuestro, "convertirlo en simple descripción„ (art. 69), ó porque no esté en disposición de suministrar la caución en la medida impuesta, ó por la gravedad de aquella providencia, especialmente si le ocurre la duda, en presencia de los objetos, de la existencia de la falsificación, ó por lo poco que se podría secuestrar, etc. En este caso "debe hacer constar su voluntad en las diligencias de ejecución ó en un documento distinto notificado por medio de funcionario judicial tanto á la parte contra la que se ha procedido como á dicho funcionario judicial ejecutor„ (art. 69). Si la conversión se quisiera efectuar estando pendiente el pleito, debería el actor presentar instancia al Tribunal que conociera del pleito de falsificación y no podría ejecutarla por su propia voluntad.

265. Contra la providencia del presidente que autorizó el secuestro, ¿se admite algún recurso? Algunos se deciden por la negativa, por emanar la decisión del magistrado en jurisdicción voluntaria, en virtud de simple petición y no existiendo contradictor (1). Nosotros estimamos que corresponde al interesado el derecho de impugnar el secuestro y solicitar su revocación en vía contenciosa y ante el Tribunal. En ciertos casos puede parecer excesiva esta medida ó no necesaria ya para la prueba, ó infundada por falta de base de la acción de falsificación. Ahora bien, su revocación vendrá á reparar el peligro de que sea posteriormente paralizada la producción del industrial que la sufrió cuando quizás el invento que se pretende falsificado era ya del dominio público (2).

Si el presidente negase el secuestro, debería competir la reclamación al primer presidente, no pudiendo conculcarse el derecho de una parte al negarle el camino para el recurso en términos del artículo 781 del Código de procedimiento civil (3).

(1) Bosio, núm. 292.
(2) Amar, pág. 143.
(3) Picard y Olin, núm. 654.
(4) Ap. Turín, 19 de Abril de 1892, *Giurispr. il.*, 1892, 285.

266. La ley declara "ineficaz el secuestro ó la descripción si dentro de los ocho días siguientes no son seguidos por demanda judicial„ (art. 71), se entiende acerca de la falsificación. "Aquel en cuyo daño se procedió al secuestro ó á la descripción, tendrá derecho á la indemnización de los daños é intereses„ (ivi).

Los ocho días no son libres, debiendo dentro de tal término proponerse la instancia; pero el día del secuestro, etc., no se computa en ellos, que corren después.

La razón del breve término está sugerida por la defensa de los intereses del que fué sujeto á aquella gravosa medida.

En caso de varias descripciones ó secuestros practicados á diferentes personas por los mismos hechos de falsificación (véase un ejemplo en el núm. 257), ¿deberá seguir á cada uno instancia dentro de los ocho días? Algunos sostienen que dichas providencias, como relativas á los mismos hechos, no forman en sustancia más que una sola descripción ó secuestro, así es que bastaría una instancia á su tiempo con respecto á una sola persona para que la acción se conserve con respecto á las otras (4). Pero resulta de los términos de la ley que cada persona tiene derecho de servirse de

(1) Nouguier, núm. 845.—Renouard, *Brev. d'inv.*, 1865, núm. 236.—Pouillet, núm. 800.
(2) Así, según los artículos 105 y 108, ley austriaca, el Tribunal puede revocar en todo tiempo las medidas de precaución acordadas, especialmente si no se ha comenzado á su tiempo el juicio, y debe hacerlo si el demandado presta la oportuna caución.
(3) Contra, Cas. Turín, 31 de Diciembre de 1906, *Monit. trib.*, 1907, 101.
(4) Blanc, *Contref.*, pág. 651.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la nulidad resultante por la citación tardía ú omitida con respecto á ella (1).

Si la citación no se hace á su tiempo, el secuestro ó la descripción serán ineficaces. Pero la ineficacia debe ser declarada judicialmente, pues el demandado, al que alcancen aquellas providencias, no puede ser juez de su derecho. Por otra parte, la ineficacia lleva consigo la condena del actor á los daños experimentados por la otra parte.

No puede invocarse ya la ineficacia cuando el demandado, más bien que alegarla, haya entrado á discutir lo principal (2).

No es tampoco motivo de nulidad del secuestro el haber omitido erróneamente el presidente imponer la caución (3). Á su vez es causa de nulidad del secuestro ó de la descripción la omisión de la fecha en el documento de citación, por cuanto el demandado ha presenciado aquellas medidas sin protestar (4).

La ineficacia de la descripción ó del secuestro no perjudica la acción ordinaria de falsificación, que puede proponerse en todo tiempo antes de su prescripción. Pero es una prueba que desaparece en que no puede inspirarse el Tribunal al juzgar sobre la existencia del hecho material de falsificación (5).

No está, por otra parte, impedido el actor para proponer otra demanda para nueva descripción ó secuestro, cuando la acción de falsificación esté aún en vigor. Si en la sentencia que declara su ineficacia se resolviera la controversia principal y se decidiera que no habia prueba de la falsificación, la cosa juzgada se opondria á que el actor pudiera solicitar aquellas medidas, fundándolas en hechos anteriores (6).

La demanda para revocación ó ineficacia del secuestro ó descripción y para el resarcimiento de los daños podrá promoverse ante el Tribunal del lugar donde se realizaron (art. 931 del Código de procedimiento civil), salvo si el pleito de falsificación está pendiente, caso en el cual conocerá de ella el Tribunal competente que conoce de ésta (1).

(1) Allart, III, núm. 539.— Darras, *Tr. de la Contref.*, 1895, núm. 117.— Pouillet, número 808.

(2) Trib. Sena, 25 de Noviembre de 1904, *Gaz. Pal.*, 1904, 2, 626.

(3) Amar, pág. 142.—Trib. Milán, 11 de Junio de 1897, *Monit. Trib.*, 1897, 611. Contra, Bosio, núm. 285. Por la ley francesa la caución es facultativa (art. 47... *podrá* imponer la caución): Couhin, II, pág. 186.—Pouillet, núm. 774.

(4) Ap. Milán, 30 de Octubre de 1907, *Monit. Trib.*, 1907, 931.

(5) Renouard, núm. 236.—Pouillet, núm. 810.

(6) Pouillet, núm. 812.—Allart, III, núm. 547.—Huard, II, pág. 398.

267. En cuanto á la responsabilidad de quien ha hecho proceder á secuestro ó descripción es necesario distinguir:

1.º Ó se declaró la existencia de la falsificación, y dichas medidas se considerarán legitimadas cuando en tiempo oportuno se proponga la demanda judicial;

2.º Ó se rechazó la acción de falsificación, y sin embargo no surgirá aún responsabilidad en cuanto á la descripción, siendo medida que no afecta al objeto ni restringe su disposición, á menos que haya temeridad en el actor, el cual seria responsable á tenor del derecho común. Esto ocurre cuando, si bien sabedor de que su patente es nula ó está extinguida, hubiera hecho proceder á la descripción é iniciado el pleito sobre la falsificación, pues habiéndose hecho culpable de ejercicio temerario de acción judicial, deberia resarcir los daños ocasionados al adversario (2).

Pero si se trata del secuestro, que es grave providencia que vincula la libertad de acción del demandado, corresponderá al actor la obligación del resarcimiento de daños causados á la otra parte. Y no podrá eximirse de esta responsabilidad probando que no tiene culpa, es decir, su buena fe al haber provocado el secuestro, porque su injustificada concesión, en virtud del derecho de patente que no existe, ó por una violacion del privilegio que no se ha cometido, representa una usurpación, un abuso, más bien que un ejercicio de derecho, tanto más por la singularidad y gravedad de la medida solicitada (3). Es diferente en cuanto á la responsabilidad por haber intentado la acción de falsificación, pues esto, si no hay abuso, constituye el ejercicio de un derecho para la resolución de una controversia, aunque sea infundada, máxime por la especialidad de la materia, en que ocurre á menudo que se oponga á la patente otra anterior olvidada desde mucho tiempo, y, por lo tanto, desconocida (4).

(1) Pouillet, núm. 815.—Ap. Turín, 11 de Junio de 1898, *Monit. Trib.*, 1898, 972 y Tribunal de Génova, 3 de Febrero de 1893, *Temi. gen.*, 1893, 156 (sentencias que, sin embargo, no admiten otro juicio de confirmación y revocación que el contemporáneo á la violación).

(2) Amar, pág. 147.

(3) Bettelheim, pág. 328; ley mejicana, art. 61 (obligación de indemnizar los perjuicios en caso de absolución). Contra, que la buena fe absuelva de responsabilidad, Amar, pág. 147.

(4) Couhin, II, pág. 199.—Pouillet, núm. 1.006.—Huard, II, pág. 405.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

El derecho á los daños está siempre subordinado á la prueba de que se experimentó efectivamente un perjuicio por la ejecución del secuestro (1).

IV

268. En su defensa, el demandado puede, ante todo, limitarse á negar los hechos afirmados por el actor, para poner á cargo de éste el gravamen de la prueba: por ejemplo, negar la identidad de sus productos ó procedimientos con los productos ó procedimientos privilegiados del adversario, á causa de cambios de forma ó de funcionamiento, ó sustitución de elementos, de lo que resulte un efecto técnico diferente. Puede á su vez alegar circunstancias que conduzcan á rechazar la acción: por ejemplo, la extinción de la patente que se indica (2), ó su nulidad por no ser nueva ó no ser capaz de patente, etc., suministrando en este último caso la prueba de su aserto (números 191 y 212), ó circunstancias que, aunque no se opongan á la existencia de la patente, paralizan, sin embargo, el ejercicio de la acción de falsificación, como sería la renuncia á dicha acción, una transacción, el derecho de primer ocupante, el de ejercicio del invento á causa de licencia concedida, la adquisición ó posesión de objetos falsificados para uso privado ó personal. En fin, puede excepcionar que ha prescrito la acción de falsificación. Para lo que debe advertirse que ciertas leyes organizan, en cuanto á la acción de resarcimiento de daños, una prescripción más breve que la que extingue la acción penal de falsificación (3); que deben aplicarse á la misma las normas del Código de comercio, siendo siempre de naturaleza mercantil, al menos para el falsificador (números 122 y 137) (4); en fin, que la prescripción corre separadamente para los diversos actos de falsificación, de manera

(1) Ap. Milán, 30 de Octubre de 1907, *Monit. Trib.*, 1907, 931.

(2) Ley inglesa, art. 26, párrafo 1.º y art. 32.

(3) Por ejemplo, ley Estados Unidos, art. 4.921 (no corresponde ya el resarcimiento de los perjuicios por un hecho cometido más de seis años antes de la instancia); alemana, párrafo 39 (en tres años, mientras la penal es de cinco años según el art. 67, Código penal; Allfeld, párrafo 39.—Kohler, pág. 916); húngara, art. 58 (en tres años desde la fecha del conocimiento del hecho, en diez años en caso contrario). Véase también núm. 281 en cuanto á la prescripción penal. Por la ley francesa, transcurridos tres años, queda extinguida la acción civil y la penal: Pouillet, núm. 1.017; suiza, art 48 (conforme).

(4) Vidari, III, núm. 2.252.

que la realizada en favor del fabricante no favorece al derecho del vendedor, del almacenista, etc.

V

269. La sentencia, en el juicio civil de falsificación, produce los efectos ordinarios de la cosa juzgada. Tiene, por lo tanto, autoridad relativa y no puede invocarse por el titular de la patente contra otros falsificadores, y tampoco contra el primero que haya sido vencido, si se trata de otro acto de violación de la patente, aun cuando de la misma especie que los juzgados.

También la resolución que, refiriéndose á la excepción del demandado, se dicte sobre la validez de la patente, tendrá un valor relativo, así es que la declaración de su nulidad ó validez quedará limitada á las partes que figuran en el pleito. Sin embargo, si se declara la nulidad, podrá oponerse la excepción de cosa juzgada á toda acción sucesiva que se proponga por el titular de la patente contra la otra parte; si á su vez se reconoce la validez de la patente, no podrá ya alegarse entre las mismas partes la excepción de nulidad si no se funda en motivo diferente del que fué objeto del juicio anterior.

La autoridad de cosa juzgada se extiende también á los causa habientes de las partes en el pleito, es decir, á los que adquieran la patente ó algún derecho sobre ella, ó á los herederos del pretendido falsificador y á los cesionarios de su negocio. Si él mismo continúa después de hecha valer y admitida la nulidad ó extinción de la patente, fabricando y vendiendo productos iguales á los que eran objeto de ella, podrán los compradores invocar igualmente la cosa juzgada.

270. Entre las decisiones que son objeto de la sentencia de condena por falsificación, merecen indicación especial las de confiscación, del resarcimiento de daños y de la publicación de la sentencia.

La confiscación es la primera y más natural reparación concedida al titular de la patente por el perjuicio que ha sufrido, representando los productos falsificados las utilidades de la patente, percibidas por el poseedor ilegítimo y no por el titular. Por lo que el art. 49 de la ley francesa, seguido por los artículos 65 y 66 de nuestra ley, que reproducen su concepto, prescribe que "los obje-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tos falsificados se remitan al propietario de la patente, sin perjuicio de abonarle mayor indemnización„ (1).

Pero la confiscación tiene caracteres especiales. En efecto, es una consecuencia jurídica de la sentencia sobre la acción civil ó penal de falsificación, tanto que debe ser declarada aunque no lo soliciten las partes, y también en caso de absolución, como ocurre con el tercer poseedor exento de dolo ó culpa (art. 66), y sea el que quiera el valor de los objetos, aunque fuera superior al perjuicio experimentado. No tiene, por lo tanto, carácter penal, pues alcanza también á los no condenados, siempre que resulte que existen los elementos objetivos de una violación de la patente, ni exclusivo valor de reparación civil, pues no se limita al importe de la indemnización (2), sino que representa una medida de orden público encaminada á sustraer al comercio lo que fué producido en fraude de los derechos del inventor y es de origen ilegítimo, para que no se aliente dicho fraude (3). Por ello, pues, se quitan de la libre disposición jurídica del demandado ó de los terceros poseedores los objetos que constituyen violación de la patente.

Si la confiscación no está prevista expresamente en las leyes sobre patentes, como ocurre en Alemania, su aplicación se limitará sólo á los juicios penales de falsificación y regulándose por los principios del derecho penal. Por lo que los objetos confiscados pasarán á ser propiedad del Estado ó serán destruídos ó desnaturalizados, pero nunca entregados al titular de la patente como medio de reparación civil (4).

271. Por el art. 65 la confiscación alcanza:

(1) Conf. ley tunecina, art. 43; suiza, art. 44; turca, art. 10; belga, art. 5.°; austriaca, artículos 109 y 108; luxemburguesa, art. 20; Congo (de 1886), art. 8.°; húngara, artículos 51 y 58; finlandesa, art. 5 °; sueca, art. 22; danesa, art. 25; noruega, art. 29; portuguesa, art. 53; española, art. 135; japonesa, art. 46; brasileña, art. 6.°, párrafo 3.°; boliviana, art. 32; argentina, art. 53; uruguaya, art. 43; ecuatoriana, art. 32; chilena, art. 10; peruana, art. 18; guatemalteca, art. 25; mejicana, art. 56.

Algunas de estas leyes conceden al titular de la patente los productos de la confiscación como realización del derecho á las utilidades del ejercicio.

La ley chilena tiene la disposición especial que atribuye al fisco la mitad de las cosas confiscadas y al ofendido la otra mitad.

Finalmente, ciertas leyes tienen prescripciones particulares para quitar á las cosas confiscadas su forma ilegítima, por ejemplo, austriaca, art. 100; suiza, art. 22.

(2) Allart, III, núm. 688.—Pouillet, núm. 966.—Bosio, núm. 298. Pero no están en lo cierto al afirmar que se trata de indemnización civil.

(3) Kohler, *Handb.*, pág. 911.—Calker, pág. 293.

(4) Bettelheim, pág. 330.

a) Á los objetos falsificados, ó sea los productos reconocidos como tales, limitándose al elemento falsificado, es decir, al que constituya violación de la patente, excluyendo por lo tanto el objeto extraño á la patente á que se hubiera incorporado y del que se convierta en accesorio, cuando resulte posible la separación (1).

Así, si la falsificación se refiere sólo á la quilla de un barco, no podría confiscarse también la máquina de vapor que no entre en el privilegio; si se refiriese á un nuevo sistema de frenos aplicados á máquinas de ferrocarril, no serían objeto de confiscación también los carruajes que son independientes de ella (2).

Si se tratase de pastas coloreadas usando una sustancia especial de que goza otro la patente, no podría la confiscación alcanzar también á los prensas y otros objetos destinados á la fabricación de dicha pasta (3). Si á su vez la división es naturalmente impracticable, entonces la confiscación se aplica al conjunto, por ejemplo también á la tela teñida por medio de un procedimiento ajeno privilegiado. Lo mismo ocurre si la separación tiene por efecto deteriorar el objeto y dejarlo más ó menos inservible. Por lo que si se falsificara un solo órgano de una máquina y el quitarlo diera por resultado la cesación del funcionamiento de los otros y la depreciación de su valor, toda máquina sería confiscable. Puede invocarse en el asunto la disposición del párrafo 100 de la ley austriaca según la cual "si es posible separar las partes privilegiadas de los objetos de la violación sin destruir éstos, la confiscación se limita á las primeras; por el contrario, se extiende á todo el objeto de la violación unido de manera fija con la parte privilegiada";

b) "Las máquinas y otros medios industriales empleados contraviniendo la patente". Se comprende que la confiscación alcanzará á todos los objetos á que se aplicó el procedimiento: por ejemplo, vasos dorados por el sistema usurpado, pues el procedimiento es por lo general inseparable del producto. Como la patente por un procedimiento se extiende también en pleno derecho al producto obtenido por este medio, así los productos fabricados haciendo uso del procedimiento ó máquina privilegiada estarán

(1) Couhin, II, pág. 192.—Pouillet, núm. 970.—Huard, II, pág. 335.

(2) Amar, pág. 136 y sentencias allí citadas.

(3) Amar, pág. 136.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

sujetos á confiscación (por ejemplo, alcohol de remolacha destilado por medio de aparatos falsificados) (1).

c) "Los instrumentos destinados á la producción de los objetos falsificados", es decir, utilizados en ésta, aun cuando sirvan también para objetos diferentes de los que constituyen falsificación (2), y aun cuando sólo los objetos ó productos, como *fructus exstantes*, deberían lógicamente corresponder al perjudicado, no los instrumentos también, los medios de la violación (3).

La finalidad de la confiscación es quitar dichos instrumentos del poder del falsificador que podría hacer de ellos uso ilícito en perjuicio del privilegiado.

Por lo que ciertas leyes, que no los conceden á este último á cuenta de los daños, prescriben que se dejen inservibles á costa del demandado, salvo si presta caución de no ponerlos en uso ni enajenarlos hasta el término de la patente *(cautio de non amplius turbando)* (4).

También las primeras materias particularmente destinadas á la producción ilegítima pueden considerarse instrumentos en amplio sentido, esto es, *instrumenta sceleris;* el destino resulta de su naturaleza y preparación que demuestre especialmente y con certeza que se destinan á una producción actual, no futura, es decir, que están prontas para la actual necesidad del consumo (5).

También la confiscación de los instrumentos es, según nuestra ley, obligatoria, pues no reproduce el término... *le cas échéant* de la francesa, de la que está tomada la disposición (6);

d) No sólo los objetos comprendidos en el secuestro ó descripción sino también los otros hallados en poder del falsificador ó terceros poseedores, si son conformes al modelo declarado falsificado, tanto más cuanto aquellas providencias son preliminares puramente facultativos del juicio de falsificación, y que la ley no subordina la confiscación á esta condición, ni tiene reservas ó restricciones en el asunto (1). Se justifica también la solución porque la confiscación tiene igualmente una finalidad de reparación en favor del privilegiado, y casi nunca se alcanzaría si la confiscación se limitase á los objetos secuestrados que casi siempre son en pequeña cantidad.

(1) Couhin, II, pág. 189.—Thirion y Bonnet, núm. 274.—Huard, II, pág. 305; Cas. fr., 5 de Diciembre de 1904. *Dalloz*, 1905, 1, 160 (carriles fabricados mediante aparato falsificado).

(2) Amar, pág. 137; Cas. Florencia, 2 de Agosto de 1897, *Legge*, 1897, II, 549.

(3) Así por la ley austriaca, art. 100, se admite la adjudicación de los primeros, mientras los otros se inutilizan (si bien no se transmiten tampoco en propiedad aquellos al privilegiado sin ciertas condiciones); sueca, art. 22 íd.; suiza, art. 44 (destrucción también en caso de absolución y si es necesario de los instrumentos exclusivamente destinados á la falsificación).

(4) En tal juicio, la providencia no tendría ya aplicación si el juicio se hubiera comenzado después de extinguida la patente.

(5) Kohler, *Handb.*, pág. 914. Contra, *Pand. fr.*, v. *Propr. lit., art. ind.*, núm. 5.863. —Huard, II, pág. 307 (bajo la ley francesa que dice: instrumentos ó utensilios).

(6) En Francia se discute si es *facultativa* ú *obligatoria*. En el primer sentido, Pouillet, núm. 978.—Allart, III, núm. 698; en el segundo, Couhin, II, pág. 190.—Huard, II, pág. 308, etc.

Por virtud de esta idea, también los objetos destinados al uso puramente personal, y que por lo tanto no figuran en la descripción ó secuestro (art. 68), se consideran sujetos á confiscación (2).

272. La confiscación alcanza á los antedichos objetos tanto si pertenecen al falsificador como si son de los cómplices. Tampoco el Estado, condenado por falsificación en persona de sus representantes, no escapa á aquella medida al par de los particulares. Podrá surgir dificultad sobre la ejecución de la condena, no teniendo el titular de la patente medios coercitivos para obtener la realización práctica de la confiscación; pero el caso no es diferente del que se refiere á la ejecución, respecto al Estado, de toda sentencia condenatoria.

La confiscación se extiende también "á los almacenistas, vendedores ó introductores de objetos falsificados" (art. 65).

Se duda en Francia de si es aplicable al poseedor de buena fe por el uso personal del objeto falsificado. Algunos se inclinan á la negativa en virtud del silencio de la ley (art. 49) y por respeto á la posesión privada y doméstica fundada en la buena fe (3); otros sostienen la afirmativa porque el poseedor no es más que un adquirente de buena fe, el cual, no obstante estar exento de responsabilidad, no se libra de la confiscación, según los términos del

(1) Couhin, II, pág. 192.—Tirion y Bonnet, núm. 276.—Huard, II, pág. 309; cit. sentencia Cas. Florencia.

(2) Amar, pág. 137. Conf. Alta Corte de Justicia inglesa, 20 de Mayo de 1903; *Journ. dr. int. pr.*, 1905, 210 (estima que pueden perseguirse también en poder de los particulares objetos enajenados que constituyan violación del derecho de autor).

(3) Nouguier, núm. 1.027.—Couhin, II, pág. 167. En Alemania también se denegó la acción por enriquecimiento debido del tercero de buena fe, no obstante las disposiciones del Código civil, párrafo 812 y siguientes.—Kohler, *Handb.*, pág. 558.—Seligsohn, *Patentgesetz*, n.° 8, párrafo 35. Véase también núm. 122.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

art. 49 (que la aplica también en caso de absolución); porque entre el posesdor de buena fe y titular de la patente es justo sacrificar al primero; en fin, porque la solución es un freno contra las violaciones de patentes, y el poseedor de buena fe tiene además abierta siempre la acción de regreso contra su causante que le suministró objetos falsificados y fué causa del perjuicio sufrido (1). Esta opinión fué admitida por nuestra ley, según la cual, aunque el poseedor de los objetos ó medios falsificados sea de buena fe, es decir, libre de dolo ó de culpa, se sujeta sin embargo á la pérdida de los objetos en beneficio de la parte perjudicada (art. 66).

273. Otro efecto de la sentencia que declara la falsificación es el de la condena á la indemnización de perjuicios, cuya declaración es necesaria también si no se ha suministrado la prueba de su existencia ó de su importe, quedando á salvo tal demostración en el posterior juicio de liquidación (2). Pero si resulta que se causó efectivamente un daño, podrá el Tribunal, en el juicio civil ó penal sobre la falsificación, conceder una cantidad á título provisional.

Ciertas leyes reconocen á la persona perjudicada, además del derecho de condena á la reparación del perjuicio experimentado, el de adjudicación en su favor de una cantidad de dinero á título de compensación. Se discute sobre la naturaleza de ésta, pero generalmente se admite que es una forma de resarcimiento, no únicamente por el perjuicio patrimonial, sino también por los daños morales (3), pero siempre de carácter exclusivamente civil (4).

(1) Pouillet, núm. 987.—Allart, III, núm. 692.—Huard, II, pág. 302.—Amart, página 137.—Bosio, núm. 300.—Bettelheim, pág. 312; ley austriaca, art. 108, segundo párrafo.

(2) Amar, pág. 135. Un criterio para la evaluación de su importe es el de la concurrencia hecha por el falsificador que, á falta de otros medios de prueba, puede apreciarse por la exhibición de los libros de la correspondencia del demandado, en sentido del art. 28 del Código de comercio: Ap. Milán, 24 de Enero de 1903, *Monit. Trib.*, 1903, 189; Ap. París, 12 de Enero de 1877, *Ann. Propr. Ind.*, 1877, 52. Pero el interés de los inventores no consiente la medida del secuestro de los libros y correspondencia del presunto falsificador, pues se limita á los objetos falsificados (art. 68), salvo si se realiza un juicio penal y lo ordena el juez instructor. Pouillet, núm. 792.—Huard, página 284.

(3) Cas. Palermo, 7 de Junio de 1903, *Foro sic.*, 1904, 361; Cas. Florencia, 16 de Junio de 1906, *Annali*, 1906, 206.—Mantelet, *La réparat. du préjud. moral*, París, 1907.

(4) Isay, *Gewerbl. Rechtssch. u. Urheberr.*, v. 9, pág. 25 y siguientes.—Kohler, página 578 y siguientes.—Olshausen, *Komm. z. Strafgesetzb.*, séptima edición, párrafo 188. —Kent, 1907, II, pág. 492.—Birkmeyer, etc. *Vergleichende Darstellung des deut. u. ausl. Strafr*, P. En. I, 1903, pág. 244 y siguientes. Es una forma de sanción introducida entre nosotros por el proyecto de ley sobre derecho de autor (art 56 «á instancia del perjudicado puede el juez, según su criterio, aún faltando pruebas específicas, determinar la cantidad que debe pagarse en abono de perjuicios, sin exceder de 5.000 liras») como medio de evitar la necesidad de minuciosas pruebas, salvo la liquidación en las formas ordinarias si considera el actor que ha sufrido mayores perjuicios.

En la ley alemana la composición es aplicable únicamente en caso de ejercicio de la acción penal (párrafo 37), en la austriaca á su vez puede pedirse también en los juicios civiles (artículos 103 y 108).

274. En los derechos inmateriales está admitida, para su mayor protección, la publicación de la sentencia de condena. Esto ocurre, no sólo en los derechos de autor y en la concurrencia desleal, sino también en las patentes. Así tal publicidad está indicada en la ley suiza, art. 45; en la alemana, párrafo 38; pero sólo en las condenas penales y como su accesorio necesario, á diferencia de la confiscación; en la ley francesa, art. 49, en que es al contrario, es decir, obligatoria la confiscación y facultativa la publicación; en la austriaca, párrafo 104, en caso de condena penal, limitándose al anuncio de ésta, no á los motivos también si no lo justifica el interés del perjudicado, etc.

Nuestra ley no dispone nada; únicamente el art. 296 del Código penal, relativo á la falsificación ó alteración de los nombres, marcas, diseños ó modelos industriales y á su uso, consiente que pueda el juez ordenar la inserción de la sentencia de condena en un diario designado por él, á costa del condenado. No obstante, como el ofendido no está obligado á hacer la inserción bajo las leyes que imponen al juez el reconocimiento de su derecho, así por otra parte, en el silencio de la ley sobre tal facultad, será libre de publicarla á sus costas, si no excede de ciertos límites que la hagan parecer abusiva, como si por el modo ó tiempo ó por las circunstancias que la acompañan, llegara á manchar el honor del condenado ó constituyeran actos de concurrencia desleal. En efecto, el derecho á la publicación, no siendo concedido en sentencia ó no consagrado por la ley, es también siempre derivación del derecho de libre manifestación del pensamiento y no lleva consigo responsabilidad, dada la libertad de las relaciones que se publican sobre las resoluciones judiciales, cuando sean fieles y de buena fe,

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

asegurada por los artículos 10 y 11 del edicto sobre la imprenta (1). No puede, pues, prohibirse preventivamente y de manera absoluta la publicación de una sentencia, aunque no esté ordenada por los Tribunales (2).

Se duda de si la publicación de sentencias la conceden las leyes á título de pena ó como medida de reparación civil, en complemento de la indemnización de perjuicios.

En Francia se sigue la segunda opinión, á tenor del art. 49, que ordena la confiscación "..... sin perjuicio de la mayor indemnización y de la fijación de la sentencia, si ha lugar á ello", fundándose esto en el art. 1.382 del Código civil, correspondiente al art. 1.151 de nuestro Código (3), y según algunos, de la disposición general del art. 1.036 del Código de procedimiento civil, que concede á los Tribunales en los pleitos que les competen el ordenar, aunque sea de oficio, según la gravedad de las circunstancias, la impresión y fijación de sus sentencias (4). Esto es importante; pues si se trata, no de castigar al reo en la esfera de sus bienes jurídicos, sino únicamente de dar una satisfacción al particular ofendido, mediante declaración judicial reparadora, la extinción de la condena penal no ejercitará influencia sobre la facultad de publicación; tampoco importará que la condena á la pena no pueda por cualquier impedimento legal ser ejecutada, ó que se haya aplicado uno ú otro género de pena, etc., bastando para ejercitarla una sentencia que condene á pena, en la que el juez venga á reconocer que existe un ataque ilegítimo á un bien ajeno. Podrán los Tribunales ordenar también en el extranjero la publicación de la sentencia, ó concederla en la apelación, aunque no apele el ministerio público ni se haya dispuesto en primera instancia.

Pero es preferible la opinión contraria (5); pues la providencia tiende ante todo á castigar al falsificador por su acción, por tratar

(1) Mis trabajos: *I redattori della stampa period.*, Milán, 1897, núm. 119; *La pubblicità nel mod. diritto*, ivi, 1901, núm. 93.—Couhin, II, pág. 209.—Pouillet, núm. 1.009.—Seligsohn, párrafo 36.

(2) Contra, erróneamente: Ap. París, 5 de Julio de 1907, *Rev. trim. dr. civ.* 1907, 806.

(3) Couhin, II, pág. 200.—Pouillet, núm. 1.007.—Olshausen, *Komm.* cit.—Biherfeld, *Die oeffentl Bekanntmachung des Urtheils*, etc., en *Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberr.*, 1897, pág. 240.—Ferrara, *Pubblicaz. della sentenza come risarcim. di danni*, en *Giurispr. it.*, 1903, IV, pág. 116 y siguientes.

(4) Mainié, núm. 3.316.—Allart, III, núm. 713.—Nouguier, núm. 1.044, etc.

(5) Kohler, pág. 880.—Seligsohn, párrafo 36 (así es que no serviría en la condena civil por falsif.)—Garraud, *Tr. dr. pén.*, I, primera edición, pág. 599.—Barbier, *Code exp!. de la Presse*, I, 1887, núm. 175.

de usurpar los inventos ajenos ó vender sus productos bajo nombre de otro, así que la publicación viene á desenmascarar su criminal designio, y puede también servir de freno á la falsificación; además, sirve para advertir al público sobre los hechos de usurpación reconocidos, ponerlo en antecedentes sobre el engaño fraudulento con que se le ha tratado, y por consecuencia á hacer que vuelva también la confianza al sólido comercio de la parte lesionada. La publicación de la sentencia representa, pues, en primer lugar un efecto legal, un complemento de la pena, como ocurre con las inserciones que ordena el Código penal por delitos graves (art. 43, en cuanto á la condena á cárcel) ó por delitos de naturaleza especial (artículos 185 y 186 sobre usurpación de títulos, funciones públicas, etc.), tanto más entre nosotros, donde, según el artículo 296 de dicho Código, lleva á cabo la inserción, no la parte ofendida, sino el ministerio público á quien incumbe ocuparse de la ejecución de la condena penal.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO XVIII

Acción penal de falsificación.

I. 275. Extremos de esta acción.—276. Elemento intencional.—II. 277. Personas responsables.—278. Tentativa.—279. Consumación del delito.—280. Delito único, continuado, permanente.—281. Prescripción. 282. Acción en virtud de querella de parte.—III. 283. Juez competente.—284. Intervención. 285. Recurso en garantía.—286. Medios de prueba. 287. Pena aplicable.—288. Efectos de la sentencia.

I

275. La falsificación, desde el punto de vista penal, presupone también la condición de la validez de la patente y su violación por medio de uno de los actos especificados en el núm. 250 y ejecutados con idea industrial; pero el extremo del perjuicio no tiene aquí influencia, pudiendo existir el delito háyase ó no verificado un daño al patrimonio del titular de la patente (1). La imitación del invento ajeno puede presentar particular gravedad y daño á los intereses del privilegiado; pero puede también ocurrir en circunstancias tales que excluyan la existencia de un daño, como sería si el objeto, después de falsificado, hubiera sido destruído en seguida ó presentase imperfecciones que no hicieran temer la concurrencia del falsificador; y sin embargo se tendría un delito, pues no dejaría por esto de usurparse el dominio ajeno, aunque pueda servir aquella circunstancia para limitar el importe de los daños ó su exclusión, ó también para disminuir la pena.

La cuestión, por otra parte, es de interés principalmente teórico, porque no existiendo falsificación sin una idea mercantil, ó de tráfico, no se concebirá una violación de patente hecha como sea, que no cause un perjuicio material ó moral á su titular.

(1) Pouillet, *Brev. d'inv.*, núm. 636.—Calker, *Delikte gegen Urheberr.*, pág. 264.—Bosio, núm. 245.—Cottarelli, núm. 262. Contra, Picard y Olin, núm. 534.- Nouguier, número 724.

En el sentido del texto expresamente la ley rumana, art. 27.

La falsificación no depende ni del valor ó mérito del invento, ni del éxito conseguido ó de los beneficios realizados. Aunque el culpable haya vendido á vil precio ó con pérdida los objetos falsificados, especialmente si lo hizo para rivalizar con el inventor y sobrepujarle, no existirá menos el delito (1).

276. Hay diversidad, sobre todo en cuanto á las condiciones subjetivas del falsificador; pues mientras la responsabilidad civil existe ya por concurrir la culpa ó negligencia, á su vez la responsabilidad penal está condicionada por una violación de la patente cometida conscientemente.

Las legislaciones que callan en absoluto, ó sólo para ciertas formas de falsificación, sobre el requisito intencional del delito, han dado ocasión á que se discuta si la represión penal alcanza á la violación culpable, además de alcanzar á la dolosa. Buena parte de las recientes leyes acaban con la duda exigiendo expresamente el extremo del conocimiento ó del dolo (2).

Bajo la ley francesa, por la disposición combinada de los artículos 40 y 41, el primero de los cuales castiga sin más la fabricación y el empleo de lo que es objeto de la patente, mientras el segundo requiere una tenencia, venta, introducción, etc., hecha conscientemente, se considera la falsificación penal punible también si el ataque no fué intencional, y únicamente se considera la buena fe como circunstancia de atenuación del delito, situación exorbitante que no se encuentra en ninguna otra rama de los derechos de autor ó de inventor (3).

Pero nuestra ley no admite aquella distinción, por lo que, argumentando según el sistema del Código penal, que subordina la imputabilidad de los delitos á los extremos del dolo, excepto para los más graves delitos contra las personas ó en los delitos contra

(1) Couhin, II, pág. 162.—Pouillet, núm. 636.—Thirion y Bonnet, núm. 210.

(2) Calker, obra citada, pág. 179 y siguientes.—Vidari, núm. 2.238; ley suiza, art. 39; alemana, párrafo 36; austriaca, art. 97; española, art. 134; japonesa, art. 45; portuguesa, artículo 45 y siguientes; mejicana, art. 49 y siguientes, etc.

Cas. Roma, 3 de Mayo de 1900, *Riv. Pen.*, LII, 153.

(3) Couhin, II, pág. 158, y I, pág. 349 (en cuanto á la propiedad literaria y artística y con respecto á los trabajos preparatorios).—Pouillet, núm. 691.—Mainié, núm. 2.610 y siguientes. En el proyecto de 1905, para modificar la ley francesa sobre patentes, la falsificación queda asimilada al hurto, en cuanto al extremo de la intención fraudulenta y á la clase de pena aplicable. Á su vez la ley mejicana, en el art. 6.°, dispone que en caso de fabricación del objeto patentado, la intención dolosa no es necesaria para justificar la sanción penal, mientras se requiere para las otras clases de delito.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la propiedad, cuando á la violación del patrimonio del particular se añada un peligro común, no se justificaría el castigo de la violación culposa (1). La solución está corroborada también por la analogía entre derechos inmateriales y la propiedad ordinaria. En efecto, como todos los actos que invaden ilícitamente el dominio corporal de una persona, si se cometen dolosamente, son reprimidos con pena á título de hurto, estafa, etc., y si por culpa obligan al autor únicamente al resarcimiento de los daños, así á semejantes sanciones penales exponen aquellos actos cuyo objeto es infringir, en provecho propio, el vínculo que existe entre el industrial y los productos intectuales de su trabajo, de usurpar la patente conseguida por él, y solamente á sanciones civiles las violaciones á las que no domina aquella idea, sino que se cometan sólo por culpa, si bien con el mismo resultado. Por otra parte, si por tratarse de derechos de reciente consagración no era de esperar que se respetaran espontánea y universalmente sin una enérgica protección al atribuir á la falsificación carácter de delito, no podía, sin embargo, hacerse el castigo independiente de toda intención subjetiva del falsificador, y asimilar la culpa al conocimiento de causa, lo que habría constituído una amenaza verdadera á la seguridad y libertad del comercio y de la industria.

El extremo del dolo existe cuando el acto, que representa objetivamente la violación, se ha ejecutado conociendo la existencia de la patente que reserva al titular el exclusivo ejercicio de su invento, y asimismo la violación del bien jurídico ajeno.

Para cualquier otra indagación sobre tal punto, véanse números 252 y 253.

II

277. La pena alcanza únicamente á las personas físicas no á las personas morales, y tampoco á las sociedades de comercio, sino á su vez á los representantes que tienen la dirección de los negocios, y por los actos de falsificación cometidos con su conocimiento de causa, especialmente si resulta de la orden dada por ellos de ejecutar trabajos en violación del privilegio ajeno. En cuanto á las sociedades colectivas, cada socio al que se pruebe

(1) Amar, pág. 132.—Bosio, núm. 246; relac. Scialoja, *Documentos parlamentarios*, tomo cit., pág. 1317.

que conocía la falsificación es responsable penalmente. Pero por el solo hecho de formar parte de una sociedad en que se han cometido ó se cometen actos de falsificación, no puede sacarse la conclusión de la culpabilidad del socio é imponerle el gravamen de probar que ignoraba el delito cometido (véase además núm. 256).

Son personas responsables los autores ó coautores del delito, y los cómplices.

Para cada forma de participación en el delito, en el silencio de la ley, servirán las reglas ordinarias del Código penal (1).

Por regla general el autor del delito es el propietario del establecimiento en cuyo provecho redunda la falsificación, ó también quien, no siendo su propietario ni aprovechándose de los resultados económicos de la empresa, dirija el negocio como encargado, director, etc., importando poco si realiza personalmente ó no los actos de falsificación, pero los ha de conocer y permitirlos ú ordenarlos (2).

Son coautores los diferentes individuos que, en ejecución de una resolución común, cooperen á realizar la falsificación. Así son coautores los fabricantes y el vendedor que hayan unido su trabajo para cometer el delito, pues el fabricante encuentra en la promesa del vendedor un eficaz concurso para la producción ilícita, sabiendo que tiene una vía de comercio de los productos, mientras el vendedor, con la producción asegurada por el coautor, tiene la seguridad de disponer de los productos necesarios para el comercio emprendido. Si faltara este acuerdo, la obra delictuosa del vendedor surgiría posteriormente y con independencia de la del fabricante, esto es, únicamente por la difusión ó sea la venta ó exposición en venta de los productos fabricados, sin ser coautor de su fabricación.

Son también coautores los diferentes socios de una sociedad colectiva que tomen parte en la ejecución de los actos de falsificación ó únicamente en su dirección, y también los que, si bien sabedores de la violación, no se opusieron á ella, tomando, por lo tanto, parte, al menos indirectamente (3).

(1) Kohler, *Handbuch*, pág. 902.—Pouillet, núm. 688.—Huard, pág. 287. Ciertas leyes indican expresamente la complicidad en la falsificación; por ejemplo, suiza, artículo 38, 4.°; española, art. 135; nicaragüeña, art. 25 (caso especial de complicidad deducido del silencio del vendedor acerca de la procedencia de los productos vendidos); guatemalteca, art. 25, id., etc.

(2) Calker, pág. 242.—Allfeld, núm. 4, *a*, párrafo 36, ley pat.

(3) Kohler, *Handb.*, pág. 902.—Couhin, II, pág. 175.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Es coautor también quien determina á otros á cometer un acto que constituya violación de la patente ajena (art. 63 del Código penal). Este es el caso de quien da á un industrial ó artesano la comisión de fabricar objetos que sabe tienen patente.

Es responsable tanto el industrial que ejecuta la orden como la persona bajo cuyas instrucciones trabaja y realiza la falsificación. Pero el comitente se exime de condena si no ha solicitado la fabricación de los productos ó medios privilegiados (1). Por ejemplo, no es delito la adquisición en el extranjero ó también en el interior, de una instalación para uso privado que el industrial haya construido por su iniciativa y en violación de la patente ajena; es á su vez responsable, como coautor, por la orden dada á un industrial de preparar, no una instalación cualquiera, sino la instalación determinada que es objeto de patente ajena. Lo mismo ocurre á quien encargue mercancías producidas según una determinada especie privilegiada.

Es cómplice toda persona culpable de participación secundaria en el delito, bien consista en ejercitar ó reforzar la resolución de cometerlo, bien en dar instrucciones ó suministrar medios para realizarlo ó facilitar su ejecución (art. 64 del Código penal).

Todos los órganos de un establecimiento sujetos á otro, empleados, operarios, etc., responden, según cierta doctrina, como cómplices si conscientemente prestan con su trabajo un concurso á la acción delictiva del autor, esto es, ejecutando las órdenes emanadas del principal, ó, en su defecto, de sus representantes. Efectivamente cooperan á todos los actos de falsificación; pero como su actividad se aplica á la industria de otros, es decir, en el interés ajeno y bajo la vigilancia y órdenes de quien se aprovecha del resultado de su actividad, se considera que tienen una posición subordinada de cómplices (2). Á nosotros nos parece más razonable la opinión de quien niega la responsabilidad de los agentes que trabajan conformándose á las órdenes recibidas de su amo, porque están sujetos á él sin libertad alguna en su trabajo, y sin la independencia necesaria para resistir las órdenes y sugestiones de que son objeto, aun cuando conozcan la criminalidad del acto que se les manda (3). Ocurre aquí lo que se verifica en el terreno análogo del personal de imprenta, el cual, por estar sujeto á la administración del establecimiento, y obligado á ejecutar materialmente las órdenes, y por lo tanto sin facultad, y á menudo también sin capacidad para examinar lo impreso en cuanto á su carácter punible, queda necesariamente exento de responsabilidad por el contenido criminoso de la publicación (1). Debe hacerse una excepción para el personal de fábrica cuya posición, respecto al dueño, lo autorice para exámenes, inspecciones ó disposiciones después de las cuales pueda determinarse á ejecutar por sí ó mediante otros subordinados el acto que constituya falsificación, como sería de los ingenieros, químicos, etc., que dan las instrucciones necesarias para la ejecución de las operaciones (por ejemplo, químicas) y tienen la dirección técnica de la fabrica en la que están empleados. Serán ellos responsables como cómplices, ó también como coautores, si tienen la principal dirección de la fábrica. Por consecuencia, la solución se deduce de las relaciones mayores ó menores de dependencia entre principal y subordinados. Desaparecerá la responsabilidad si se ha cometido la violación, no por propia determinación de voluntad del encargado, sino como mero instrumento del *dominus*, como su órgano ejecutor; existirá á su vez si el acto ha sido realizado por trabajador independiente sin coacción y por propia determinación de voluntad, bien que á indicación del dueño.

Se concibe también en la falsificación el encubrimiento, que se realiza después de la comisión del delito para asegurar su provecho ó impedir el descubrimiento del autor (2). Tal es la adquisición de la mercancía producida violando la patente, si se hizo con aquella intención, pues en otro caso no envuelve tampoco la complicidad, no pudiendo en la simple aceptación de un objeto encontrarse ningún acto de venta ó cooperación á la misma (3). Á su vez no puede figurar el depósito, pues está clasificado en el Código entre los delitos contra la propiedad, mientras las mercancías fabricadas en violación de la patente ajena no son sustraídas al patrimonio del titular de la patente.

(1) Kohler, páginas 894 y 904.—Allart, III, núm. 449.—Pouillet, núm. 657.—Huard, II, pág. 289.
(2) Calker, pág. 263.—Bettelheim, pág. 341.—Allfeld, núm. 4, *b*, párrafo 36.
(3) Couhin, II, pág. 124.—Allart, III, núm. 448.—Pouillet, núm. 657.—Huard, II, página 289.—Kohler, pág. 905.—Eltzbacher, *Unterlassungs-Klage*, 1906, pág. 173.—Lobe, *Unlant Wettb. als Rechtsverletzung*, 1907, pág. 352.
(1) Mi trabajo: *Redattori della stampa periodica*, 1897, números 95 y siguientes.
(2) Ley española, art. 135, cuarto párrafo.
(3) Kohler, pág. 906.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

278. En la falsificación, al par que todo otro delito, será admisible la tentativa, á tenor de las disposiciones generales del Código penal (artículos 10 y 61 de dicho Código). No es preciso para que exista que se haya verificado la fabricación, bastando todo acto encaminado á ejercicio efectivo de la patente, el cual represente ya un principio de ejecución, un ataque al bien jurídico ajeno. No constituye tentativa la publicación ó el uso de objetos privilegiados determinado por miras personales ó científicas, porque es plenamente libre (núm. 122). No alcanza tampoco los extremos de la tentativa el hecho de procurarse los medios necesarios para la fabricación de los productos cubiertos por la patente, porque esto no sale aún del terreno de los actos preparatorios ni, por lo tanto, está reprimido penalmente, aunque sea ya suficiente para fundamentar el derecho del que primero los usó (núm. 171).

Según algún escritor, la fabricación iniciada es punible como falsificación consumada cuando estén ya creadas, y prontas á funcionar, las partes esenciales que constituyan el aparato ó instalación, no á su vez cuando el objeto sea apenas esbozado y, por lo tanto, imperfecto, pues la voluntad de falsificar no equivale al hecho material, porque debe referirse al estado actual del objeto (1). Tal doctrina puede servir para las leyes en que la tentativa de delito, y por consiguiente de la falsificación, no es punible, como ocurre en la legislación francesa y germánica, aunque quede á salvo la responsabilidad civil según el grado de adelanto de la fabricación emprendida y del ataque que haya sufrido la patente (2).

Pero en nuestra ley la tentativa de delito está castigada y esto podrá ocurrir cuando se pruebe que las partes fabricadas estaban ciertamente destinadas á la completa fabricación del objeto falsificado, ó que se tomó copia de manera ilícita y fraudulenta, de diseños relativos á la invención con objeto de falsificarla, casos en los cuales se admitirá ya al inventor para intervenir en defensa de su privilegio y hacer proceder á la descripción ó al secuestro de las partes ya ejecutadas.

279. En cuanto á la consumación del delito, si bien se requiere la fabricación, el uso, etc., del objeto de la patente con idea industrial ó mercantil, y esto presupone una repetición de actos, sin

(1) Nouguier, núm. 766.—Pouillet, núm. 662.
(2) Thirion y Bonnet, núm. 188.

embargo basta uno solo, según las circunstancias, para constituir aquel extremo.

No se requiere para que el delito sea completo la violación efectiva de los intereses económicos que están en la base del derecho del inventor, sino únicamente la realización del acto de violación del derecho de patente como á tal, es decir, el ataque á las facultades exclusivamente reservadas al privilegiado ó sus sucesores legales. Por lo que el delito es consumado cuando se haya realizado la fabricación ó el empleo ó la venta del objeto falsificado. Basta la fabricación de un solo ejemplar del producto, puesto que el invento aparece por ello disfrutado conforme á su destino (1). Si se trata de un conjunto de construcción, el delito será consumado en seguida de preparadas las distintas partes del mecanismo, de forma que éste pueda siempre ponerse en uso, sin que haga falta tampoco su aplicación efectiva, el funcionamiento actual ó que se ponga á la venta el aparato, etc. (2). Por esto el delito será consumado, y por consiguiente punible, en cuanto hayan sido hechas las diferentes piezas, las partes del mecanismo, pues entonces se verifica la violación de la patente cuando se combinen exteriormente, es decir, se junten para hacer posible el funcionamiento de la máquina. Pero el delito no es perfecto por la mera preparación de una copia ó modelo únicamente, aunque sea del objeto mismo del privilegio (3).

280. El delito de falsificación es único si se verificó una sola acción delictiva siempre que realice la violación de la ley, continuado si se cometió una serie de acciones idénticas, pero distintas, constitutivas de violaciones de la patente, las cuales, sin embargo, por ser efecto de una misma resolución criminosa, aun cuando cometidas en tiempos diversos, se consideran como un solo delito (art. 79 del Código penal). Así, cuando una persona ejercita bajo diversas formas la patente ajena, por ejemplo, fabricando productos con procedimientos ajenos, poniéndolos en comercio, usando de ellos con el fin de otra fabricación sucesiva, los diferentes actos se reducen á una unidad de delito, á una sola violación del derecho de patente, si bien cada uno represente por sí una in-

(1) Allfeld, núm. 2, *c*, párrafo 36.
(2) Calker, pág. 270.—Allfeld, l. cit.—Cas. francesa, 26 de Julio de 1871, *Dalloz*, 1871, 1, 407.
(3) Trib. imp. alemán, 14 de Julio de 1874, *Entscheid. in Strafs*, XI, 241 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

fracción, pues, por voluntad del autor, todas las acciones están dominadas por el fin único, por la misma determinación del disfrute de la patente ajena, de la violación del mismo bien jurídico. Es el caso ordinario de los fabricantes ó comerciantes que con una cierta conexidad de tiempo y de operaciones aplican repetidamente los procedimientos ajenos, ó fabrican productos privilegiados ó los venden en cierta cantidad (1).

Existen varios delitos cuando por obstáculos, insuficiencia de medios ú otra causa, se verifique una interrupción en la fabricación, venta, etc., porque cesen ó se suspendan tales actos y se renueven en otro período.

Puede también concebirse el delito permanente, como ocurriría en la continuada oferta en venta de objetos que constituyan violación de la patente, hecha en una exposición, tienda ó despacho (2), en el acopio y custodia no interrumpida de un objeto falsificado (3), etc.

281. Las indicadas distinciones tienen particular importancia en la prescripción de la acción penal. Así, si se trata de un hecho único de falsificación, la prescripción correrá desde el día en que se consuma, si de falsificación continuada, desde el día en que se realizó el último acto de violación, si de falsificación permanente, desde el día en que haya cesado el estado ilegítimo, por ejemplo, cerrada la exposición, tienda ó despacho, etc., en que los objetos falsificados se ofrecían al público (4).

Generalmente la falsificación no se presentará como un acto único y aislado, sino como sucesión regular y más ó menos prolongada, de usurpaciones de la patente ajena, ó sea como delito continuado, así es que el punto de partida de la prescripción no se considerará separadamente para cada hecho singular, sino para el conjunto de la falsificación al transcurrir el último hecho.

Por esto en la fabricación, consistente en la serie repetida de actos de producción ilícita, la prescripción correrá desde el instante en que se realizó el último acto de fabricación, por lo que podrá

(1) Fuld, en *Gewerbl. Rechtssch. u. Urheberr.*, véase 10, páginas 213 y siguientes.—Rathenau, ivi, véase 10, páginas 352 y siguientes.

(2) Bettelheim, pág. 342.—Allfeld, núm. 2, c, párrafo 36

(3) Couhin, pág. 248.—Pouillet, núm. 1.026.—Huard, II, pág. 429.

(4) Robolski, *Th. u. Pr. deutsch. Patentr.*, pág. 254.—Calker, pág. 301.—Nouguier, núm 1.035.—Huard, II, pág. 429.

perseguirse también los actos que se remonten á tiempo en que, tomados aisladamente, habrían prescrito (1).

En el uso ó empleo de objetos falsificados (por ejemplo, de una máquina), lo que constituye delito no es la posesión ilícita del objeto, sino el uso que resulta de hechos distintos, pero que se renuevan por efecto de unidad de resolución criminosa. No existe verdaderamente la permanencia de un estado considerado delictivo como el secuestro de persona, pero está fuera de duda la continuación del delito. Por lo tanto los hechos particulares de empleo, realizados á intervalos más ó menos próximos, no son objeto de prescripción especial, sino que prescriben en conjunto según las reglas establecidas para el delito continuado, de modo que caen bajo la sanción penal también los hechos de uso más antiguos que de otro modo habrían prescrito (2).

En fin, los hechos de venta, introducción en el Estado, etc., repetidos por efecto de la resolución delictiva única del autor no quedan igualmente sujetos á una prescripción suya propia, sino á la prescripción por el hecho total de tráfico, que corre desde el último día de venta, etc. (3).

Por otra parte, actos particulares varias veces repetidos, en los que cada uno se deriva de especial y nueva resolución del agente, no pueden ser considerados como un hecho único, aunque sean de la misma especie. En tal caso, cada violación particular é independiente subsiste por sí y da lugar á una particular acción y prescripción.

Se introdujo por ciertas leyes una prescripción de término más breve que la ordinaria (4).

282. Por el art. 67 de la ley, la falsificación se castiga so-

(1) Contra, la doctrina y parte de la jurisprudencia francesa, según las cuales, la prescripción corre para cada acto de fabricación, salvo si es continua: Couhin, II, página 447.—Pouillet, núm. 1.021.—Thirion y Bonnet, núm. 296.—Cas. 5 de Febrero de 1875, *Sirey*, 1877, 1, 327.—En favor, Kokler, pág. 900.

(2) Contra, Pouillet, núm. 1.022.—Allart, III, núm. 670.—Huard, II, pág. 429.

(3) Contra, Thirion y Bonnet, núm. 297.—Pouillet, núm. 1.025.—En favor, art. 48, ley alemana 190[illegible] sobre las obras de arte (la prescripción comienza á correr desde el día en que se realizó el último acto de venta ó exhibición ilícita de la obra de arte).

(4) Ley alemana, párrafo 39 (de tres años; pero sólo para la acción civil, núm. 268); suiza, art. 48 (dentro de tres años á contar desde la violación); noruega, art. 32 (dentro de dos años desde el hecho y de uno desde el conocimiento de éste); danesa, art. 26 (dentro de tres años desde el hecho y uno desde su conocimiento); guatemalteca, artículo 27, conforme.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

lamente á querella de la parte perjudicada (1). Dada la dificultad de hacer constar en cada caso la existencia de los extremos del delito se ha dejado por ello á la misma el apreciar las circunstancias y decidir si reclama ó no contra la usurpación de que ha sido víctima, tanto más cuanto puede haber dado su consentimiento expreso ó tácito para el ejercicio de la patente en especial respecto al empleo de los procedimientos privilegiados.

La querella puede presentarse por el titular de la patente, como principal perjudicado por el delito, por el adquirente aunque sea parcial que haya registrado el título de adquisición, en los límites de sus derechos y por sus sucesores por causas de muerte (2).

III

283. La competencia para juzgar del delito de falsificación corresponde:

a) Por materia, al Pretor (3), porque, según el art. 64 de la ley, la sanción es la multa hasta 500 liras, mientras por efecto del art. 11 del Código de procedimiento penal, modificado por Real decreto de 1.º de Diciembre de 1889 para la ejecución del Código penal, pertenece exclusivamente al Pretor el conocimiento de los delitos para los que la ley establece la pena de multa no superior en el máximo á 1.000 liras.

Es diferente si concurre con la falsificación otro delito del que no pueda conocer la pretura: por ejemplo, la estafa;

b) Por el territorio, en términos del Código de procedimiento penal, art. 14, al Pretor del lugar de la violación realizada, aunque no viva allí el acusado, es decir, en el lugar donde se fabricó, se puso á la venta ó se despachó ó almacenó el objeto falsificado, ó donde se hizo uso de él, ó donde se descubrió y comprobó la introducción en el Estado, sea donde quiera el lugar en que se haya, en todos estos casos, practicado el secuestro (4).

(1) Conforme, ley alemana, párrafo 36; austriaca, art. 97; noruega, art. 30; sueca, art. 22; danesa, art. 26; francesa, art. 45; tunecina, art. 39; suiza, artículos 41 y 42; mejicana, art. 55; rumana, art. 31. Véase sobre el asunto trib pen. de Buenos Aires, 10 de Octubre de 1906, *Propr. Ind.*, 1908, 40.

(2) Pouillet, núm. 746 y 755.—Huard, II, pág. 363.

(3) Amar, pág. 134.—Bosio, núm. 306. Contra, Vidari, núm. 2.243 (el tribunal, dada su especial competencia establecida en la ley de patentes; pero erróneamente, pues ésta nada dispone sobre competencia, en cuanto á la falsificación, núm. 257).

(4) Allart, III, núm. 563.—Pouillet, núm. 825.

Se considera también como lugar en que se ha consumado el delito aquel donde se expongan en venta los productos por quien aparezca como un instrumento inconsciente del delito por cometerlo por orden y cuenta de un industrial y en lugar en que éste no tiene su habitación (art. 14, Código citado) (1).

Si son varios los acusados y se trata de un mismo delito ó de delitos conexos (art. 10 y siguientes del Código de procedimiento penal), como también si una persona es acusada de varios delitos, puede parecer útil no dividir las causas para entregarlas al conocimiento de magistrados diferentes; pues un juicio único suministra de manera más completa los elementos de la responsabilidad personal. Sin embargo, según el sistema de nuestra ley, en el caso de delitos entregados todos al conocimiento del Pretor como los indicados, no se aplican las disposiciones de los artículos 19, 20 y 27 del Código de procedimiento penal, que consienten la unión de las causas solamente cuando entre varios delitos algunos sean de la competencia de la Corte de apelación ó del Tribunal y otros del Pretor, tanto más tratándose de norma de desviación de las reglas ordinarias sobre la competencia que no debe extenderse, por lo tanto, por analogía, mientras la poca importancia de los delitos no compensa las incomodidades y los gastos de remisión de la causa de una á otra pretura (2). No podría, por consiguiente, el fabricante ser llevado ante el Pretor del lugar donde se ha ejecutado por otros el almacenaje y viceversa, no obstante la conexión entre una y otra forma de delito, ni un productor, culpable también de venta efectuada en otro lugar, ser juzgado por ambos delitos ó ante el Pretor del lugar de fabricación ó ante el del lugar de venta (3).

284. En el juicio penal de falsificación es admisible la intervención de otras personas perjudicadas para sostener los mismos derechos del querellante, como ocurre si la patente correspondiera á varias personas de las que una sola hubiera presentado quere-

(1) Pouillet, núm. 823.

(2) Borsani y Casorati, *Cod. proc. pen. it. comm.*, I, párrafo 363.

(3) Contra, bajo la ley francesa, que no contiene en materia de conexión las restricciones de la nuestra, Allart, núm. 564.—Pouillet, núm. 826; Cas. francesa, 14 de Diciembre de 1884, *Ann. Propr. Ind.*, 1886, 173. Por la ley suiza, art. 42, es competente el juez del lugar en que se cometió el delito ó del domicilio del delincuente y si son varios los acusados, del domicilio de uno de ellos. El procedimiento se sigue en el lugar donde primero se presentó la querella (confr., núm. 257).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

lla. Ningún inconveniente se deriva de admitir que su acción, la cual podía ejercitarse desde el principio unida á la del querellante, pueda promoverse en el curso del procedimiento. Dicha intervención en lo penal está admitida por el art. 3.º del Código de procedimiento penal, según el que la acción civil ante el mismo juez penal corresponde al perjudicado, en los artículos 104 y 109 por los que toda persona que se considere ofendida ó perjudicada por un delito podrá presentar querella y personarse como parte civil en cualquier estado de la causa y hasta que se cierre el debate, para obtener el resarcimiento de los daños causados por el hecho delictivo (1).

Pero no se justifica la intervención de extraños al lado del acusado para hacerles responsables ó hacer causa común con él, y relevarlo de las consecuencias de la acción penal. Ciertamente, la responsabilidad es personal, y el falsificador no puede sacar su defensa más que del propio hecho y de la demostración de no haber cometido el delito ó de haber sido instrumento inconsciente. Todos los medios para demostrar en su defensa hechos que probarían á su vez la responsabilidad del tercero, le están permitidos, sin que se necesite la intervención ajena en la causa. El juez no tiene límites en la comprobación de los hechos y en la evaluación de las pruebas recogidas, y no hay necesidad de nuevas acciones y nuevos contradictores para hacerlas valer (2).

En los juicios civiles la intervención no encuentra obstáculo, tratándose de acciones de interés privado que puede ejercitar cualquiera. Pero en las materias penales la acción que promueve el juicio está reservada exclusivamente al ministerio público ó á la parte querellante. El acusado es parte, pero no tiene acción, y todos sus derechos se desenvuelven bajo forma de excepción. Sería incompatible con la constitución de los juicios penales la intervención de terceros contra los que no se ejercitó la acción ni por el ministerio público ni por la parte perjudicada.

(1) Pouillet, núm. 913.—Faustin-Hélie, *Tr. instruct. crim.*, segunda edición, VI, número 2 649.—Huard, II, pág. 416.—Cas. fr., 25 de Noviembre de 1905, *Dalloz*, 1906, 1, 158.—Poetsch, *Die Subsidiäre Haftung f. fremde Geldstrafen*, Berlin, 1907, pág. 125, 130 s. (esta intervención podrá ocurrir especialmente en caso de confiscación de objetos poseídos por el tercero, art. 66 de nuestra ley).

(2) Pouillet, núm. 915.—Borsani y Casorati, I, párrafo 121.

285. Por igual razón no se admite demanda del acusado para obtener la citación en garantía de un tercero (1).

Ante todo, por el principio de la responsabilidad personal de los propios actos, basta al acusado probar que él no cometió la falsificación, para ser absuelto y eximirse de toda responsabilidad civil y penal, mientras si no logra probarlo, no le servirá de nada el recurso en garantía, pues no disminuye su culpabilidad porque otro haya tomado parte en el delito ó haya sido instigado por otros á cometerlo. Verdaderamente, quien hace uso de objetos falsificados, es responsable al par del fabricante ó de quien se los vendió.

Además, en el juicio penal no se admite otra acción á los fines civiles que la dirigida contra el tercero civilmente responsable de las condenas dictadas contra el procesado (art. 3.º del Código de procedimiento penal). Pero tal derogación se justifica por la identidad del hecho que da origen á la acción penal y á la de reparación del daño, y por el estrecho ligamen que une al acusado y al que es civilmente responsable; de manera que la defensa del primero empeña al mismo tiempo y puede irremediablemente comprometer la defensa del segundo. Á su vez, la sentencia sobre la obligación de garantía del tercero envuelve la indagación sobre hechos que tienen una existencia distinta y del todo propia, si bien no excluyen una relación con el delito. Ni un caso puede confundirse con el otro, pues la responsabilidad civil se refiere á relaciones del perjudicado con el tercero, el cual debe resarcirlo de los daños que se le causan por el autor del delito y la obligación de garantía es relativa á relaciones del culpable con el tercero que debe responder civilmente del delito. Por lo que la excepción no es susceptible de mayor extensión que la que le da la ley.

286. En cuanto á las pruebas de los hechos de violación de la patente puede procederse á su comprobación por los medios prontos que ofrece la ley procesal.

Así existe el secuestro de derecho común por parte de los funcionarios de policía judicial (núm. 273, nota), sujeto á las reglas del Código de procedimiento penal, no ya á las especiales de la

(1) Thirion y Bonnet, núm. 253.—Pouillet, núm. 935.—Huard, II, pág. 374.—Borsani y Casorati, párrafo 120.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ley sobre patentes, por ejemplo, en cuanto á su revocación, que corresponderá al Pretor competente para juzgar del delito.

No queda por otra parte como superfluo el procedimiento especial del secuestro ó descripción regulado por el art. 68 de la ley, pudiendo los funcionarios de policía judicial, encargados de las investigaciones, no tener los conocimientos necesarios para realizar por sí la descripción y parecer por otra parte no necesario el secuestro ó de difícil ejecución ó demasiado grave (1).

Otra prueba es la confesión del acusado, si bien en materia penal no sirva por sí sola para fundar la culpabilidad cuando no esté acompañada por indicios ó presunciones que la corroboren.

287. Nuestra ley castiga la violación de los derechos de patente, con la pena de multa que puede ascender á 500 liras (art. 64) (2). Pero la lógica y el rigor de los principios impondrían el tratar la violación de las patentes con la misma severidad con que se castiga la violación de la propiedad común en sus diversas formas: de hurto, estafa, daños, etc., pues el valor del bien jurídico que ha de protegerse, la entidad de los daños derivados del ataque, y el peligro de la ofensa, son no menos graves en el primer caso que en el segundo (núm. 276). Falta, por lo tanto, toda razón para no elevar la protección de los derechos inmateriales al grado de la de los derechos patrimoniales (3). La ley misma ha

(1) Útil también la prueba pericial (trib. Liorna, 12 de Julio de 1890, *Diritto e Giurispr.*, VI, 284), si bien la obligación de ella respecto á los términos del art. 62 de la ley, existe sólo en los juicios de nulidad de la patente, no en los penales de violación del privilegio. (Cas. Roma, 4 de Diciembre de 1895, *Foro it.*, 1896, 2, 66).

(2) Ciertas leyes no reconocen un derecho penal sobre las patentes. Así la ley inglesa y también la de los Estados Unidos, que admiten sólo una reparación hasta tres veces el importe de los perjuicios, de competencia exclusiva del magistrado civil (artículo 4.919).

Aplican sólo la *pena pecuniaria:* ley noruega, art. 29; sueca, art. 22; brasileña, ley 1882, art. 6.°, núm. 1, y Cód. pen. 1890, art. 351; Chile, art. 10; rumana, artículos 27 y 28.

Conminan con la *pena pecuniaria ó la cárcel:* ley alemana, párrafo 36; suiza, art. 39 (ó entrambas penas); austriaca, art. 97; uruguaya, art. 43; argentina, art. 53; guatemalteca, art. 24; finlandesa, art. 5.°

Aplican la cárcel, en caso de reincidencia ó cuando se trata de obrero anterior ó de formas más graves: ley francesa, artículos 40 y 43; tunecina, artículos 34 y 37; turca, artículos 43 y 47; húngara, art. 49; danesa, art. 25; portuguesa, artículos 45, 46 y 50; luxemburguesa, art. 20.

(3) Guay, *Repress. de la contref.*, 1877, pág. 8 y siguientes.—Calker, pág. 287.—Vidari, III, núm. 2.242.

acudido en parte á ello, en cuanto á la falsificación de los nombres, marcas, diseños y modelos industriales, que castiga con la pena de multa de 50 á 5.000 liras y también con la reclusión de un mes á dos años (Código penal, artículos 296 y 297).

288. De conformidad con las reglas ordinarias, la autoridad de la cosa juzgada en lo penal, se limita á cada hecho, subsistente por sí, de falsificación. Puede, por consiguiente, el titular del privilegio, por cada hecho distinto del que fué objeto del primer juicio, presentar nueva querella para castigar al falsificador.

Con respecto á las excepciones sobre la eficacia ó la propiedad de la patente, como el Pretor las aprecia únicamente en la medida y en los límites de la acción penal de que está investido (núm. 224), su juicio no podrá invocarse en otras instancias civiles y penales por hechos posteriores perseguidos, aunque sean idénticos, ó entre las mismas partes (1). No está, por lo tanto, impedido otro examen de la validez de la patente en un nuevo juicio civil ó penal (2).

Por el contrario, la sentencia civil que anula ó convalida la patente tendrá valor de cosa juzgada entre las partes y ligará, dentro de tales límites, al juez penal, que deberá suplir de oficio á tal medio de defensa, y no podrá resolver diferentemente en cuanto á la validez y alcance del privilegio (3).

El que esté pendiente el juicio civil de nulidad, caducidad ó reivindicación de la patente no es obstáculo al comienzo ó persecución del juicio penal de falsificación, pues las dos acciones no tienen el mismo resultado, y pueden, por consiguiente, coexistir, y está en las facultades del magistrado penal tanto el sobreseer y esperar la decisión civil, que causará estado sobre aquel punto, como sentenciar inmediatamente (4). Sólo el juez civil debería, en términos del art. 31 del Código de procedimiento penal, suspender el pleito de nulidad, etc., de la patente, cuando estuviera pendiente el juicio penal de falsificación y hasta conocer el resultado de éste (5).

En cuanto á la eficacia de la sentencia penal sobre la demanda

(1) Couhin, II, pág. 242 y siguientes.—Thirion y Bonnet, núm. 267.—Huard, II, página 420.

(2) Ap. Génova, 24 de Julio de 1897, *Legge*, 1897, II, 600.

(3) Couhin, II, pág. 246.—Pouillet, núm. 894.

(4) Allart, III, núm. 580.—Pouillet, núm. 902.—Huard, II, pág. 412.

(5) Ap. Roma, 17 de Diciembre de 1896, *Temi rom.*, 1897, 203.—Contra, Ap. Nápoles, 4 de Marzo de 1895, *Trib. Giudiz.*, 1895, 89.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

de daños, solamente la declaración de no existir el hecho que es objetó de la acusación ó la absolución por no haber el acusado cometido el delito ó no haber tomado parte en él, impiden al perjudicado el ejercicio de la acción civil de daños. La absolución por falta de prueba de la culpabilidad no puede influir sobre el juicio civil ni impedir á la parte perjudicada el ejercicio de la acción de daños, aunque se constituya parte civil en el juicio penal (1).

(1) Ap. Gén. cit.; Cas. Turín, 9 de Septiembre de 1904, *Foro It.*, 1904, 1, 42; Ap. Venecia, 16 de Marzo de 1905, *Giurispr. it.*, 1905, 1, 447; Cas. Palermo, 21 de Noviembre de 1905, *Circ. Giurid.*, 1905, 385

SEGUNDA PARTE

Dibujos y modelos industriales.

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales.

289. Protección legal de formas nuevas de productos. - 290. Disposiciones legislativas mencionadas en Francia.—291. Inglaterra y otros Estados. - 292. Sistema de nuestra ley.

289. La ley sobre dibujos y modelos industriales se refiere á derechos idénticos á los de autor sobre obras intelectuales y de inventor sobre inventos industriales, pues también los productos de la industria artística, es decir, las nuevas formas estéticas bajo las cuales se presentan aquéllos, pueden constituir el resultado de concepciones del espíritu, merecedoras igualmente de protección.

Los derechos que con ello se consiguen no son puramente derechos patrimoniales ó derechos personales, sino absolutos derechos, de naturaleza especial, con carácter no diferente del que se encuentra en las producciones literarias y artísticas ó industriales, y que entran también en la clase de los derechos inmateriales (número 14).

290. Como ocurre con las creaciones del arte en general, también los dibujos y modelos industriales, que son una especie de grado inferior de ellos, no han hallado protección contra las usurpaciones ajenas más que en los tiempos modernos y primeramente en Francia.

En cuanto á los dibujos, por el grande desarrollo de las fábricas de sedería de Lyon en los siglos XV y XVI, favorecidas por privilegios y exenciones de tributos, surgió la clase de los dibujantes de fábrica para satisfacer el variable gusto y moda en géneros de tejidos, y se dieron providencias en defensa de los dibujos en tal terreno. Así, una ordenanza del Consulado de Lyon de 1711, apro-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

bada en 1717, entre otras disposiciones, tiene sanciones especiales contra la sustracción de los dibujos confiados para fabricar tejidos, á fin de asegurar el secreto en el período de fabricación, por parte sobre todo del personal. En reglamentos de 1737 y 1744 se acude á reprimir no solamente la infidelidad del operario que sustraiga dibujos de la fábrica en provecho de concurrentes, sino también la usurpación de rivales que especulasen con la infidelidad del primero, y además á la falsificación de los dibujos durante el período de fabricación, también la sucesiva á la fabricación y venta de la mercancía, garantizando así un derecho exclusivo de reproducción sin limitación de tiempo (1). Pero como la tutela era en exclusivo beneficio de las fábricas de sedería de Lyon, por reglamento de 1787 se generalizó la prohibición y se extendió á otras manufacturas del Estado.

En cuanto á los modelos, existían reglamentos particulares á ciertas industrias (de 1702, 1706, 1730, 1766), y en provecho de esta ó de aquella corporación (especialmente de pintores y escultores), que era la sola defendida contra falsificaciones. Tratábase en sustancia de una situación privilegiada concedida á determinadas industrias, excluídas las análogas y hasta las mismas industrias creadas en localidades diferentes.

La ley de 2 de Marzo de 1791 abolió las corporaciones y sus reglamentos y proclamó la libertad de la industria y del comercio. No pudiendo, sin embargo, tolerarse la usurpación de las producciones intelectuales ajenas, se sancionó el mismo año la ley de patentes, y en 1793 la de propiedad literaria y artística, que se hizo servir por analogía en defensa de los autores de los dibujos ó modelos, hasta que se proveyó para ellos en la ley de 18 de Marzo de 1806, aún vigente en Francia y en Bélgica (2). Dicha ley garantizaba á los autores la propiedad de todos los dibujos ó modelos de cualquier naturaleza y destino, sin diferencia entre dibujantes artistas y dibujantes industriales, y si se manifestaba el producto de su inteligencia bajo forma de diseño ó modelo de arte, ó de comercio.

(1) Philipon, *Tr. de la Propriété des dessins et modèles industriels*, 1880. — Pouillet, *Tr. des dessins et modèles de fabrique*, cuarta edición, 1903, núm. 1 y siguientes (sobre las investigaciones del anterior). — Kampmann, *Die Graphischen Künste*, segunda edición, Leipzig, 1905.

(2) Completada en Bélgica por los Reales decretos de 10 de Julio y 10 de Diciembre de 1884.

Pero la tutela se organizaba con alcance especial para la fábricas de seda de Lyon. Sólo en 1825 fué cuando una ordenanza real extendió la protección á toda industria y á toda Francia. Sobre las modificaciones introducidas por la ley belga de 22 de Marzo de 1886 y francesa de 11 de Marzo de 1902, véase el núm. 301 (1).

291. Á Francia sigue Inglaterra con los Estatutos de 21 de Julio de 1798, de 18 de Mayo de 1814 sobre protección de las esculturas desde el punto de vista artístico, de 1842 y 1858 sobre dibujos ornamentales, de 1843 sobre modelos de utilidad, y de 1850, que concedió también la protección legal á los productos de la escultura industrial. La materia está actualmente regida por la ley de 28 de Agosto de 1907 sobre patentes y dibujos (art. 49 y siguientes).

Austria ha regulado los dibujos y modelos por la ley de 8 de Diciembre de 1858, modificada por otra de 23 de Mayo de 1865, y extendida á la Bosnia y Herzegovina por la ley de 20 de Diciembre de 1879. Pero también la ley sobre derechos de autor de 26 de Diciembre de 1895, toca la materia de los dibujos industriales, haciendo entrar bajo la ley que los regula: 1.° Los anuncios y reclamos comerciales y todos los productos de la imprenta destinados á servir para las necesidades de la vida doméstica. 2.° La reproducción de obras de bellas artes hecha sobre productos de la industria (párrafo 5.°). La ley de 1858 estuvo en vigor en Hungría hasta 1907 (2).

También otros países han adoptado providencias legislativas para tal rama de la industria, especialmente extendiendo á ella la mayor parte de las normas vigentes sobre privilegios de invención (salvo, sobre todo, para la duración y el importe de las tasas) ó sujetándola al régimen mismo de las marcas de fábrica (3).

(1) Sobre el nuevo proyecto francés sobre dibujos y modelos, véase Schaubaud, *Les inventions de la forme; la protection de l'art appliqué à l'industrie*, Paris, 1907.

(2) Véase reglamento de 31 de Diciembre de 1907 *(Boll. prop. int.*, 1908, 260 y 463).

(3) Indiquemos entre las principales, Canadá, ley de 17 de Agosto de 1894, reproducción de la inglesa de 1883; danesa, 1.° de Abril de 1905 y reglamento de 25 de Septiembre de 1905, con puntos de contacto con la ley alemana y suiza; alemana, 10 de Enero de 1876, completada por Instrucciones de 29 de Febrero de 1876 y 23 de Diciembre de 1886; japonesa, 20 de Junio de 1899 y reglamento de 4 de Enero de 1905, además de la ley de 15 de Febrero de 1905 sobre los modelos de utilidad; mejicana, 25 de Agosto de 1903 (artículos 102 á 107, en el resto aplicables las normas sobre patentes); portuguesa, 21 de Mayo de 1896, artículos 157 á 197); rusa, reglamento sobre la industria, edición de 1893 (artículos 199 á 209); servia, 30 de Mayo de 1884; española, 16 de Mayo de 1902

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

292. Entre nosotros están en vigor la ley de 30 de Agosto de 1868, contemporánea de la de las marcas de fábrica, y el reglamento de 7 de Febrero de 1869. Pero como en la mayor parte de las leyes extranjeras (á excepción de Francia y de algún otro Estado, núm. 301 y siguientes), falta la unidad de trato para los dibujos, es decir, la asimilación de los dibujos ó modelos de fábrica á los artísticos, de manera que á la protección de los inventos que realizan un progreso industrial en satisfacción de las necesidades económicas, y de que trata la ley de 1859, se contraponga una protección única (la de la ley sobre derechos de autor) para las producciones de carácter artístico, sea el que quiera su objeto, puramente estético ó utilitario, esto es, para la aplicación á las industrias. Á su vez, esta última se ha dividido en dos campos, el uno para los dibujos artísticos, el otro para los dibujos industriales, sin fijación de criterios para su delimitación (núm. 301 y siguientes).

(artículos 21 y siguientes, con asimilación á las marcas); nicaraguaya, art. 23 de la ley sobre marcas y dibujos de 20 de Noviembre de 1907 (conforme á la precedente); suiza, 30 de Marzo de 1900 y reglamento de 27 de Julio de 1900; Estados Unidos, están revisados en 1878 y modificaciones sucesivas, artículos 4.886 y 4.929-4.933; ley de 4 de Febrero de 1887; disposiciones reglamentarias en los artículos 79-84 de las normas de 18 de Julio de 1899 para las patentes industriales; australiana, ley de 28 de Agosto de 1906; hondureña, ley de 7 de Marzo de 1902 sobre marcas, dibujos y modelos industriales (aplica á los segundos las reglas prescritas para los primeros).

CAPÍTULO II

Sujetos del derecho sobre dibujos ó modelos

293. Autor del dibujo ó modelo.—294. Colaboradores.—295. Trabajo en comisión.—296. Dibujos ó modelos ejecutados por el personal del establecimiento.

293. Es sujeto del derecho de patente exclusivamente quien solicita el privilegio, porque puede presumirse autor del diseño ó modelo, por ser la obra el fruto de su concepción intelectual, y, por lo tanto, el inventor, ó lo que equivale á ello, su sucesor legal (número 111). En efecto, la ley defiende solamente las creaciones nuevas, originales, no sus reproducciones. Sin embargo, no es misión de la Administración comprobar si la persona que solicita la patente es el autor verdadero del dibujo ó modelo, aun cuando sólo éste tenga derecho al disfrute de lo que ha producido, dada la dificultad de tal investigación (núm. 112).

Á su vez, los derechos á la patente se reconocen por el hecho de la petición y de su fecha, comprobación ésta que no presenta dudas ni incertidumbres (núm. 330).

Ordinariamente será titular del dibujo ó modelo el industrial ó fabricante, en cuanto la obra representará una creación individual suya, aunque sea debida al personal (dibujantes, modelistas, grabadores, etc.), dependientes de él, ó artistas que la hayan ejecutado por su encargo, con trabajo independiente, ó autor que la haya concebido y ejecutado sin recibir del primero ningún impulso y cooperación, pero le haya cedido sus derechos sobre ella (1). No podrá el falsificador ser admitido á probar que el dibujo ó modelo es fruto del trabajo intelectual de tales personas, pues también estas hipótesis entran en las previsiones de la ley, la cual habla de inven-

(1) Sobre estas diferentes formas en la materia análoga de las obras literarias, véase mis trabajos *I giornali e la legge commerciale*, Turín, 1897, números 81 y siguientes, y *Guía de Editores y Escritores de publicaciones periódicas*, Rosario, 1908, números 177 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

to del solicitante del privilegio, considerado como sujeto originario del derecho (núm. 23 y siguientes).

En la práctica no es por regla general el operario el que hace la petición de la patente, aunque le corresponda el mérito de haber concebido con gusto y trazado con habilidad el dibujo, así es que permanece fuera de la protección de la ley. Á su vez, es el titular del establecimiento quien adquiere los derechos del inventor en el sentido legal (1), razón por la que la ley usa la dicción de dibujos ó modelos de fábrica, aun cuando no sea necesariamente un fabricante su autor y sea más exacta la dicción, dibujos industriales que no indica ni el origen ni el destino de la obra.

El concepto de autor implica que sólo una persona física sea capaz de aplicar una actividad industrial en tal terreno, de concebir la idea y darle forma sensible, corpórea, tanto plástica como dibujada en superficie (2). Las personas jurídicas no son, pues, sujetos de un originario derecho de autor, sino que sólo pueden adquirirlo por medio de sus órganos ó representantes (núm. 23).

294. También el dibujo ó modelo, como en los otros inventos, puede derivarse de la obra concurrente de varias personas que hayan colaborado para la ejecución de una idea común, de modo que la obra representa el resultado del trabajo coordinado de cada uno sobre partes esenciales, no puramente accesorias, del producto, sean éstas aún distinguibles exteriormente una de otra ó no. Así ocurriría si en la formación de un tapiz un artista atendiese á los trabajos de figura, el otro al de paisajes, un tercero al de contorno y así sucesivamente. Sin embargo, no habría colaboración en la mera cooperación para ejecutar una idea concebida por otros, como sería si bajo las instrucciones é indicaciones del autor del dibujo, otro se dedicase á su colorido simplemente, etc. (3). Tampoco hay colaboración para crear una obra en común é indivisa cuando los trabajos de los colaboradores se realizan de manera independiente, sin inspiración común ó mutuo cambio de ideas, de manera que

(1) Philipon, obra citada, núm. 88.—Pouillet, id., núm. 73.—Cottarelli, *Brevetti, disegni e mod.*, en *Enciclop. Giuridica*, núm. 538.

(2) Dambach, *Musterschutzgesetz erlautert*, 1876, párrafo 1.°, núm. 2. Decis. Min. de Comercio en Austria, 11 de Marzo de 1907, *Osterr. Patentblatt*, 1907, núm. 17.

(3) Allfeld, *Komm. zu den Gesetzen ü. das Gew. Urheberr.*, Mónaco, 1904, párrafo 1.°, ley sobre dibujos, núm. 2.

las diversas partes del dibujo ó modelo lleguen á coexistir una junto á otra sin su conexión íntima é inseparable (1).

La petición de una patente presentada en nombre común por uno de los colaboradores favorecerá á los otros en virtud del mandato tácito (núm. 28).

La colaboración tiene por efecto la comunidad del derecho sobre el invento (2).

En cuanto á los derechos de ejercicio de la patente, servirán las reglas expuestas en los números 28 y siguientes.

295. Los sistemas adoptados para el ejercicio de obras de arte aplicadas á la industria son diferentes según las formas como se ultimen las relaciones contractuales entre el industrial y el artista.

El artista que no edite por sí mismo sus propios dibujos ó modelos (como ocurre frecuentemente en la joyería, vidriería ó cerámica), puede asumir la posición de arrendatario de obras que le encarga el industrial, que ejecuta independientemente, en los límites convenidos y con arreglo á las indicaciones y trazados que le indica el que le encarga el trabajo. Es forma bastante frecuente, pues mientras en la materia de las patentes los inventos suelen representar el resultado de estudios é investigaciones de técnicos, que las realizan luego por sí, de forma que el industrial privilegiado es también autor real, en los dibujos y modelos á su vez el industrial acostumbra á recurrir á los dibujantes ó modeladores cuyas creaciones aplica á productos para introducirlos después en el comercio.

Puede dudarse entonces si el derecho de autor corresponde al comitente ó al artista. En línea general consideramos que no corresponde al comitente ningún otro derecho sobre la obra inventada que el de poderla ejecutar en su establecimiento, que por ello no se le conceda el derecho de patente sino que pertenezca al artista como inventor.

En terreno especial, por disposición del contrato expresa ó tácita, puede el que encarga adquirir el invento por transmisión á él de los correspondientes derechos, hecha por el artista. Así ocurre en

(1) Ap. Agen, 7 de Junio de 1906, *Gaz. Pal.*, 1906, 2, 81 (sobre derechos respectivos del autor de una estatua y del autor del pedestal).

(2) Ley alemana 9 de Enero de 1907, art. 9.° (cuando los trabajos individuales de los colaboradores en la obra no pueden distinguirse, existe entre los autores una indivisión por fracciones conforme al Código civil).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la industria de los tejidos en que los dibujantes siguen la costumbre de ofrecer sus producciones á los fabricantes de sedas que los necesitan para atraer á la clientela. Si la enajenación se realiza antes de la petición de patente, el industrial adquiere el derecho exclusivo de obtener en su nombre la protección legal. Á veces se añade un verdadero contrato de edición por el que el fabricante se obliga á publicar los dibujos ó modelos que el artista le transfiere.

296. Puede el artista encontrarse entre el personal que presta servicio en un establecimiento industrial, que obra y trabaja por cuenta del dueño y bajo sus órdenes y dependencia. En tal caso el artista, el dibujante, el grabador, etc., abandonada enteramente su independencia de autor, se ponen completamente al servicio del establecimiento como trabajadores estables ligados á la dirección dada por el propietario al trabajo y con intención, no de constituir para si mismos un derecho de autor sobre sus propias obras, sino inmediatamente y desde el principio con la intención de hacer entrar el producto de su concepción en la propiedad del principal. Así desaparece la personalidad del inventor y su obra representa el producto de una colectividad de trabajadores subordinados al empresario que es el alma, la guia del negocio, y cuyo sello de personalidad prevalece en el resultado del trabajo.

En tales casos es natural que deba concederse al industrial la protección juridica de su empresa y de los productos. Esto vale sobre todo en los tejidos ordinarios, en los llamados artículos de París y en las industrias en que los dibujos y modelos tienen por principal objeto corresponder á la moda del día.

Dicho principio fué consagrado en el párrafo 2.º de la ley alemana, según el cual "para los dibujos y modelos que se produzcan por dibujantes, pintores, escultores, etc., empleados en un establecimiento industrial en el Estado, por encargo ó por cuenta del establecimiento, se considera como autor este último si el contrato no dispone otra cosa" (1). Tal disposición ha querido acudir á ne-

(1) La disposición se sacó del art. 1.º de la ley rusa de 11 de Agosto de 1864, reproducida en el art. 199, ult. parte del cit. regl. sobre la industria. Conformes párrafo 2.º, ley austriaca; art. 3.º, servia; art. 93, inglesa; art. 5.º, japonesa; australiana, art. 14; ley del Cabo de Buena Esperanza sobre las obras de arte de 1905, art. 1.º (por una obra de arte realizada por el empleado de una casa comercial etc., y el derecho de autor corresponde á ésta bajo cuyas órdenes ó en cuyo círculo de negocios se realiza la obra); australiana, ley de 21 de Diciembre de 1905 sobre derechos de autor, art. 39 (en cuanto á las fotografías hechas por cuenta del principal), art. 40 (en cuanto á la preparación de materiales ú otros instrumentos para reproducción de una obra de arte, realizada por cuenta del principal, que se considera como autor de las copias obtenidas de este modo).—Vidari, *Corso dir. commerc.*, 5.ª ed., III, 1902, núm. 2.259.—Stephan y Schmid, *Der Schulz der geberl. Urheberrechts*, 1899, pág. 298 (que limitan lógicamente el principio al caso de establecimiento industrial no si es con otro objeto, especialmente de instrucción, por ejemplo, escuela de arte, instituto profesional, etc.).—Müller, *Urheberr. an Werken der bildenden Künste*, 1907, pág. 53 y siguientes (art. 1.º, ley alemana de 9 de Enero de 1907 sobre obras de arte).—Tribunal de Nantes, 27 de Marzo de 1905, *Droit d'Auteur*, 1905, 131 (á propósito de grabados hechos bajo órdenes por dibujantes del establecimiento, el que fué considerado desde el principio y sin restricciones propietario exclusivo de aquéllos).

cesidades de la práctica y simplificar el camino para la adquisición de dibujos y modelos por parte de los grandes establecimientos, especialmente manufactureros, ó de ciertas industrias, por ejemplo, para las mayólicas, porcelanas, etc., sin necesidad de una transmisión expresa de los derechos sobre el invento del personal al empresario para que éste tenga facultad de reproducirlos.

Si concurre, pues, la condición de que el autor del dibujo, etcétera, sea empleado del establecimiento, es decir, adscrito á él en virtud de una relación estable de prestación de servicio, no de arrendamiento de obras por contratos particulares con el fabricante, y que trabaje, invente por cuenta ó encargo del principal, surgirá en este último un derecho originario de autor sobre los dibujos ó modelos inventados en la misma forma que se verifica en las patentes de invención (núm. 24) (1).

(1) Dambach, ob. cit. párrafo 2.º, núm. 3.—Allfeld, id., párrafo 2.º, núm. 4. En Alemania cuando se discutía la ley sobre los derechos de autor de 19 de Junio de 1901, se propuso una adición al párrafo 2.º, por la que en la cooperación dependiente del escritor ó artista á los servicios del editor (por ejemplo, en la colaboración, correcciones, trabajos de redacción, de cartografía, de fotografía, etc.) el derecho de autor habría correspondido al editor, propietario del establecimiento. Pero fué rechazada, sea por no alterar el concepto de la ley acerca de la calificación de autor de una obra, sea por no facilitar á los capitalistas posibles explotaciones del ingenio ajeno. El mismo sistema se siguió en la ley sobre obras de arte de 1907; véase Müller, pág. 20, sobre las consecuencias é inconvenientes de esta solución diversa. Véase mi cit. trabajo: *I giornali e la leg. commerciale*, núm. 90 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO III

Objeto de tutela de la ley.

I. 297. Dibujos industriales.—298. Sus caracteres.—299. Si influye el modo de su reproducción.—II. 300. Modelos industriales.—III. 301. Dibujos y modelos industriales y productos artísticos: su distinción.—302. Destino industrial del producto.—303. Empleo actual.—304. Inventos capaces de patente é inventos de mera forma.—305. Modelos de uso en relación á los modelos industriales.—IV. 306. Novedad del dibujo y modelo: su originalidad.—307. Dibujo ó modelo aún no conocido por el público.—308. Reproducción de objetos naturales. 309. Combinación de elementos ya conocidos.—310. Modificaciones de las cualidades del producto.—311. Aplicación nueva de dibujos ó modelos de dominio público.—312. En qué tiempo se aprecia la novedad del dibujo ó modelo.

I

297. Son objeto de tutela de la ley los dibujos y los modelos industriales, ó sea las invenciones limitadas á la novedad de forma de los productos industriales.

a) Ante todo los dibujos industriales, constituidos por toda nueva concepción de forma ó nueva combinación de formas, de líneas y colores en productos de la industria destinada á conseguir un efecto artístico y satisfacer el sentido estético, mediante el aspecto nuevo del objeto, que toma una fisonomía propia y característica (1). Así son dibujos los jaspeados, las múltiples combinaciones de telas, los vacíos y los rellenos obtenidos al combinar los hilos que reproducen los contornos de un objeto, las cartulinas-*album*, los trajes de sastrería (2).

Aquí se trata simplemente de obrar en el sentido de las formas

(1) Dambach, párrafo 1.°, núm. 4.—Allfeld, párrafo 1.°, núm. 3.—Pouillet, ob. citada núm. 8.—Vidari, núm. 2.254.—Ley australiana, art. 4.° é inglesa art. 93 (se considera tal todo dibujo aplicado, de cualquier manera, á la ornamentación, forma ó configuración de un objeto, ó á dos ó más de estos fines).

(2) Trib. Sena, 20 de Abril de 1905, *France Judic.*, 1905, 2, 265.

para satisfacer las exigencias del buen gusto mediante una configuración característica en la expresión externa del objeto y tal que aparezca como resultado de una concepción intelectual (1). El aspecto del dibujo no puede ser revelado más que por una representación gráfica del artículo ó producto, pero no es necesario que sea la figura determinada por líneas, pudiendo también resultar de una combinación de colores reunidos en un todo armónico.

298. Algunos deducen la existencia del dibujo industrial del carácter accesorio de éste en cuanto el dibujo no tiene una existencia propia, sino que es elemento inseparable de un producto al que se aplica para ornamentación, para aumentar su valor, su belleza respecto á los objetos semejantes, sin aumentar también su utilidad, pues aun sin tal aplicación puede el objeto servir siempre á fines industriales (2). Pero dicho criterio, adoptado para distinguir los dibujos y modelos industriales y las obras de arte, no tiene valor absoluto en los términos de nuestra ley (núm. 301). Á su vez, son extremos esenciales del dibujo:

1.° Que se dirija á satisfacer, con su forma especial, el sentido estético, y precisamente el sentido de la vista. Un objeto destinado á influir sobre el sentido del tacto, como sería en razón de su morbidez, no entraría aquí en consideración, tanto más cuanto el tacto particular de un producto, por ejemplo, de una tela, es, por regla general, el resultado, no de una combinación de líneas, sino de procedimientos, aparatos, tinturas, etc., por los que corresponde el privilegio de las patentes (3). El dibujo debe, por consecuencia, ser aparente, recognoscible, teniendo por finalidad dar aspecto nuevo al objeto á que se aplica. Por lo que un sistema de hilos metálicos para sostener el armazón de un sombrero de señora no puede constituir un dibujo industrial porque está destinado á ser cubierto por la tela y desaparecer de la vista (4).

(1) Trib. imp. alemán, 9 de Diciembre de 1899, *Entscheid.*, véase 45, núm. 13.

(2) Así, por el art. 102 de la ley mejicana, es dibujo industrial el empleado con idea de ornamentación industrial sobre cualquier sustancia y puesto en ella mediante la imprenta, pintura, modelado, mosaico, etc., ó cualquier otro medio mecánico, físico ó químico, de manera que dé aspecto particular é individual á los productos industriales provistos de tal dibujo. Conf.: art. 21, española; art. 4, australiana; art. 93, inglesa; artículo 158, portuguesa, etc.

(3) Kohler, en *Archiv. f. civ. Praxis*, véase 88, 1902, pág. 275; Apelación de Lyon, 9 de Marzo de 1875, *Ann. Propr. Ind.*, 1875, 357.

(4) Pouillet, ob. cit., núm. 16, y sentencia trib. Sena, 4 de Diciembre de 1862, allí citada.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

2.° Que sea capaz de aplicación industrial, como ocurre con los inventos privilegiables (núm. 59), de cualquier género de industria que se trate, y así no sólo de la fabricación de las telas, á las que preferentemente se refieren los dibujos, sino también de la elaboración de otros productos industriales susceptibles de ornamentación por medio de dibujos, lo que ocurre con los encajes, alfombras, tapicería, porcelanas, cerámica, muebles, etc. (1).

299. En lo demás debe hacerse completa abstracción del modo seguido para obtener ó reproducir el dibujo, háyase ejecutado á mano, como ocurre generalmente con los encajes ó con procedimientos mecánicos, como en los tejidos, bordados, imprenta. Algunos escritores consideran que es dibujo industrial en el segundo caso y no en el primero (2). Pero aun cuando la reproducción por medios mecánicos sea empleada principalmente para la fabricación de los productos en tal terreno, sería contrario al espíritu y texto de la ley considerarla exclusiva (3), pues cada dibujo creado por causa de industria cualquiera y destinado á variar el aspecto de un producto, á servir de ornamentación al mismo, es dibujo industrial, háyase obtenido como se quiera. La ley, en efecto, considera el resultado estético del dibujo, no la causa, el modo de su fabricación (4).

Tampoco influye el mérito ó importancia del dibujo, conforme á cuanto se verifica en materia de patentes (núm. 41), y en la propiedad literaria y artística; sea sencilla y mediocre la creación su valor es indiferente, con tal de que resulte apta para influir en el sentido de lo bello y se haya tomado como punto de mira este resultado, aun cuando no se haya conseguido en realidad. Por lo que son objeto de protección tanto los más elevados y costosos dibujos industriales, que satisfacen las refinadas exigencias del buen gusto, como los más modestos dibujos compuestos de puntos ó líneas ó de meras iniciales, los cuales, por la gracia de su

(1) Ducreux, *Tr. des dessins et mod. de fabrique*, 1898, núm. 16.—Pouillet, núm. 12.—Cottarelli, ob. cit., núm. 514.

(2) Ruben de Couder, *Dictionnaire de dr. comm.*, voz *Dessin de fabr.*, núm. 30.

(3) Pouillet, núm. 9.—Couhin, *Propr. ind., artist. et litt.*, III, 1888, pág. 11.

(4) Por ejemplo, ley española, art. 22 (aplicación del dibujo por todos los medios mecánicos, manuales ó químicos empleados separadamente ó combinados, como la imprenta, grabado, pintura, bordado, vaciado, fundición, timbrado, etc.); inglesa, artículo 93, id.; mejicana, art. 102 cit.

forma, disposición ó colorido pueden interesar en cierto grado el sentido estético de los demás (1). Se discutió, por ejemplo, si los artículos de moda (corpiños, peines, camisas, etc.) son capaces de protección, dada su duración efímera. Pero se convino en que no entra en los elementos de un dibujo su mayor ó menor duración, pues á pesar de la variabilidad de la moda, es también siempre verdad que un dibujo, si se ha puesto en boga y es buscado, demuestra que ha encontrado el gusto del público y, por consiguiente, que es una creación que, como todas las de los artistas industriales, ofrece más ó menos originalidad según el talento de quien la ha creado (2).

II

300. *b)* En segundo lugar, los modelos industriales, que son una especie de dibujo, sólo que, en vez de limitarse á la disposición ó configuración exterior de los productos, toman cuerpo en la misma forma que se les da, es decir, en relieves, en la forma plástica. Constan ellos también de combinaciones de líneas, de colores, de contornos, etc., pero en vez de estar dispuestos sobre una superficie plana, como en los tejidos ó telas, se ponen de manifiesto en una forma geométrica en relieve en el espacio, en una forma nueva dada á un producto para aumentar su ornamentación ó hacer más elegante su aspecto. Puede decirse, pues, que mientras los dibujos decoran los objetos usuales, los modelos constituyen su forma.

Los cambios de forma, que varían al infinito, se refieren principalmente á los objetos de moda, de fantasía, que la ley sobre patentes industriales no alcanza á proteger eficazmente por no tener ellos otro resultado industrial que una mayor elegancia de forma, un mejor gusto en la composición, mientras su efímero éxito no ofrecería adecuada compensación con relación al gasto elevado necesario para las patentes.

Entran en la categoría de modelos industriales las formas de

(1) Dambach, ob. cit., párrafo 1.°, núm. 12.—Couhin, III, pág. 16.—Ducreux, número 16.—Vaunois, *Dessins et mod. de fabr.*, 1893, núm. 45.—Pouillet, núm. 14.—Cottarelli, núm. 515.

(2) Couhin, III, pág. 23.—Pouillet, núm. 30.—Huard, *Tr. de la Propr. intellectuelle*, tomo II, 1906, pág. 549.—Müller, ob. cit., pág. 21.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

vidrio (vasos, floreros, etc.), de muebles (cajas, mesas, juegos), de bronce (faroles, macetas), de figuras impresas en cualquier materia (medallas, estatuillas), de cerámica (vajillas), de joyería, además de los objetos de moda, artículos de París (abanicos, *bonbons*, tarjeteros, nuevas formas de sombreros, etc.) que por su armónica composición de colores y dibujos requieren arte no menor del necesario para la creación de otros modelos (1).

Surgieron dudas acerca de si los caracteres tipográficos pueden figurar entre los dibujos ó los modelos industriales. Algún escritor, como Dambach, los considera modelos como objetos plásticos (2). Otros, y son los más (por ejemplo, Schance, Klostermann y Kohler), los consideran con más fundamento, dibujos para superficie plana en vista de su destino práctico (3). En efecto, la impresión estética que su forma graciosa y atrevida puede despertar, sólo se consigue dando á los caracteres el empleo á que están destinados, es decir, utilizándolos para la impresión, y así por el efecto obtenido sobre una superficie y no por la creación de un objeto plástico.

Sin embargo pueden los dibujos y modelos coexistir en el mismo objeto, como cuando un fabricante de mayólicas aplica una decoración al vaso que fabrica (4).

Nuestra ley hace expresamente referencia también á los modelos de fábrica.

La ley francesa hace mención sólo de los dibujos, pero la doctrina y la jurisprudencia dan á tal palabra una aplicación general que comprende también los modelos de fábrica (5). En Bélgica se considera por algunos limitada la protección de la ley sólo á las artes del dibujo, y que la palabra modelo, indicada en el Real decreto de 10 de Diciembre de 1884, es sinónima de dibujo, y por lo tanto

(1) Sobre la extensión de este concepto, véase Couhin, III, nota 1.015.—Vaunois, núm. 84.—Pouillet, núm. 30 (véase, sin embargo, en el núm. 31 la jurisprudencia en sentido restrictivo).—Huard, II, pág. 485; trib. Lieja; 28 de Mayo de 1903, *Pandectes Period.*, 1904, núm. 1.249 (un armazón especial de motocicletas); trib. Bruselas, 3 de Marzo de 1905, ivi, 1905, núm. 107 (un tipo de billar); trib. Sena, 14 de Diciemdre de 1904, *Journ. trib. comm.*, 1906, 267 (un escape de seguridad); id., 26 de Mayo de 1905, *Ann. dr. comm.*, 1906, 85 (bronces para adorno de una biblioteca y el mueble que la constituye).

(2) Conforme trib. Sena, 9 de Diciembre de 1903, *Annales dr. comm.*, 1904, 96.

(3) Trib. imp. alemán, 18 de Junio de 1904, *Propr. Ind.*, 1905, 183.

(4) Ley portuguesa, art. 161 (en tal caso el objeto puede depositarse por los dibujos que lo adornan y como modelo).

(5) Couhin, III, pág. 9, nota 1.001.—Pouillet, núm. 28.—Huard, pág. 478; Cas. fr., 25 de Noviembre de 1881, *Ann. Propr. Ind.*, 1883, 133. La duda surgió también por la dificultad del depósito secreto del modelo; pero se considera cumplida la ley (art. 15 «échantillon, plié sous enveloppe») depositando un simple bosquejo.

se refiere á la configuración plana; por esto los modelos en relieve están sujetos á la tutela de la ley sobre derechos de autor, si son obras de arte, pero privados de protección en caso contrario (1). Pero la interpretación más reciente es en sentido extensivo (2), conforme también á los precedentes legislativos, habiéndose en Bélgica, por la de 5 de Julio de 1884, hecho ejecutoria la Convención de París de 1883, que asegura á los extranjeros, al par de los nacionales, la protección de los dibujos y modelos de fábrica (artículo 3.º).

También las diferentes leyes extranjeras se refieren á ambas categorías de productos.

III

301. Los productos llamados en el lenguaje jurídico dibujos ó modelos industriales, son creación del arte industrial ó arte decorativo, pues resultan del arte aplicado á la industria para la producción de objetos usuales y propios para despertar el sentido estético. No es fácil encontrar un criterio exacto de distinción entre dibujos y modelos industriales y productos artísticos, mientras su tutela es diferente, sea en cuanto á las formalidades prescritas para asegurar el derecho exclusivo, más complicadas para los primeros, aun cuando no limitadas únicamente á ellos (como ocurre con la ley francesa, belga, alemana, etc.); sea en cuanto al alcance del derecho de autor, más extenso para las obras de arte (núm. 388); sea en cuanto á su duración, bastante breve para los productos de arte industrial que se renuevan incesantemente con la moda que los ha hecho surgir, y además, si son admitidos con favor por el público, ponen al fabricante en grado de obtener considerables beneficios en el breve término de vida de la patente (3).

(1) *Pandectes belges*, véase *Mod. de fabr.*, 1900.—Waelbroek, id., núm. 15 y siguientes.

(2) *Pandectes belges*, véase *Mod. de fabr.*, 1900.—Anspach et Coppieters, *Dessin et mod. industriels*, Bruselas, 1905, pág. 21; Ap. Bruselas, 13 de Abril de 1889, *Pasicr. belge*, 1890, 2, 266; *Propriété Industrielle*, 1907, 83 (que dedica una indicación especial en los trabajos preparatorios de la ley de 1806 á los objetos de joyería y relojería).

(3) El depósito de los dibujos industriales, etc., permite á los interesados deducir de él una presunción de su derecho, que podrá dispensarles de una prueba no siempre fácil de obtener: hacer constar la prioridad de uso; gozar de más fácil tutela contra la falsificación bajo las leyes que prescriben la indicación *protegido por la ley*, ú otra semejante, en el producto, y para advertir al público, etc.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Para algunos lo que decide es la naturaleza misma del dibujo ó modelo (1). El dibujo ¿tiene una existencia propia, se comprende por sí, independientemente del objeto á que se aplica y que le sirve puramente de accesorio para hacer sensible su huella?; será un dibujo artístico. Esto es de un dibujo que tenga un sentido determinado, que haga pensar en un objeto, una figura existente en la naturaleza, una flor, un animal, una escena, etc., pues es separable de la materia en que está impreso y puede ser reproducido en otra (tela, papel, cuadro, etc.), despertando el mismo sentimiento estético. Ahora bien, tal carácter artístico del dibujo es indeleble, no cambia por sucesiva aplicación á la industria, á decoración de productos, por lo que en este terreno debe ser protegido por la ley sobre propiedad artística. Á su vez el dibujo ¿consiste en efectos particulares de líneas ó colores aptos para dar un sello de novedad, una fisonomía especial al producto, como ocurre con los relieves ó rayados de una tela, de un tejido, etc.?; entonces, no siendo concebible sin tales productos que sirve para distinguir de otros semejantes, ni separable de ellos, deberá considerarse como dibujo industrial.

Los mismos razonamientos se aplican á los modelos ú objetos en relieve, para los cuales, fuera de la multitud de objetos que entràn en el número de los llamados artículos de París y están faltos de ornamentación, se estima que no vale la distinción entre obras de escultura que son de dominio del arte propiamente dicho y obras de escultura de empleo industrial, mientras el arte es único en su esencia, sea el que quiera el resultado ó importancia de sus formas y por lo tanto siempre sujeto á la tutela de la ley sobre derechos de autor. Esta doctrina está también sancionada por la ley belga de 22 de Marzo de 1886 sobre derechos de autor, cuyo artículo 21 dispone que "la obra de arte reproducida por procedimientos industriales permanece siempre sujeta á la ley sobre derechos de autor„, aun después de dicho empleo (2).

(1) Pouillet, números 22 y 35.—Anspach y Coppieters, pág. 24.—*Pand. belges*, véase *Mod. et dess. de fabr.*, núm. 9.—Osterrieth, *Bemerkungen z. Entw. eines Ges. betr. Urheberr. an werken der bildenden Künste*, Berlin, 1904.— Müller, ob. cit. pág. 21 y siguientes.

(2) Conf. ley danesa, art. 31, según el cual ésta no tiene efectos sobre la protección de que puedan gozar los dibujos y modelos como objetos de arte, en virtud de la ley sobre la propiedad artística y ley de 28 de Febrero de 1908; Real orden española de 17 de Junio de 1903, en *Propr. Ind.*, 1904, páginas 5 y 130, según la que el art. 22 de la ley sobre la propiedad industrial no se refiere á los modelos y dibujos más que por su carácter puramente artístico sin considerarlos como aplicados con idea industrial ó como simples accesorios de productos industriales (en tal sentido es, por lo demás, este artículo); ley portuguesa artículos 158 y 159; servia, art. 1.

Se sigue de ello que el industrial, autor por sí mismo de dibujos ó modelos artísticos, ó cesionario de los derechos del autor, no obstante la aplicación á su industria, quedará garantido según la ley sobre propiedad artística, quedando sujeto á la ley sobre los dibujos y modelos industriales únicamente por las producciones que no puedan considerarse como obras de arte.

Pero con este sistema no se ha vencido la dificultad de decidir en cada caso particular cuándo hay obra de arte y cuándo simple producción industrial, con peligro por lo tanto del inventor, si ha pedido, por ejemplo, para su trabajo la tutela de la ley sobre derechos de autor y el magistrado reconoce que no tiene sus caracteres y que deben seguirse las formalidades de depósito exigidas por la otra ley.

Este inconveniente lo ha reparado la ley francesa de 11 de Marzo de 1902, según la cual "la ley de 1793 sobre la propiedad artística se aplica á los dibujantes y escultores de ornamento, sea el que quiera el mérito ó el destino de la obra„, así es que todo dibujo, aunque de pequeña importancia, es siempre obra de arte en la extensión de la palabra, con lo que se simplifican todas las cuestiones y se sujetan á una ley uniforme todos los productos que al arte se refieren. Así queda derogada implícitamente la ley de 1806 para todos los productos de la escultura ó del dibujo de ornamento, para los que á su vez se hace aplicable la ley sobre la propiedad artística, sin mirar su carácter más ó menos artístico, ó á su destino, y si son accesorio de un objeto industrial y creados para adornarlo; por lo que el campo de aquella ley queda ahora reducido, según algunos, á los dibujos y modelos de combinación de líneas, de colores y de formas que no tienen algún carácter estético preciso (industria textil, alfombras, confecciones, trajes, etc.), y á los artículos de moda (1).

(1) Pouillet, núm. 26.—Huard, pág. 492.—Osterrieth, ob. cit.—Müller, pág. 35. Se discute el alcance de esta ley. Según el Tribunal de Lyon, 31 de Mayo de 1906 y C. de ap. de dicha ciudad, 1.º de Diciembre de 1905 (*Ann. dr. comm.*, 1906, 2, 160 y 201) no es ya necesario el depósito requerido por la ley de 1806, pues está virtualmente abolida, y, por consiguiente, está protegido, aunque no sea depositado, un dibujo destinado á la fábrica de sedas y por lo tanto con fines comerciales. Según el Tribunal del Sena, 9 de Diciembre de 1903 y 10 de Febrero de 1905 (*Dalloz*, 1905, 2, 415) la ley de 1902 se limita sólo á las obras de escultura ó de dibujo de adorno, es decir, creación artística y destinada al goce intelectual; no se admite por ello protección para los caracteres tipo-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

También la ley alemana de 9 de Enero de 1907 comprende expresamente los productos del arte industrial entre las obras del arte figurativo (art. 2.º), de modo que el autor de una obra plástica ó de un dibujo que permita su reproducción en una obra industrial, goza, contra las reproducciones ulteriores en tal terreno, de la más amplia protección asegurada á los derechos de autor, sin necesidad de ninguna formalidad, á diferencia de cuanto disponía la ley de 9 de Enero de 1876.

En favor de la asimilación de los dibujos ó modelos industriales á las obras de arte propiamente dichas, se ha expresado también el Congreso artístico internacional de Venecia de Septiembre de 1905 y el de la propiedad literaria y artística de Bucharest de 1906.

También nuestro proyecto de ley sobre derechos de autor, de 1907, considera protegidas por ella todas las obras de las artes gráficas y plásticas y de la fotografía, sea cualquiera su mérito, el empleo ó el destino (art. 1.º), sin diferencia entre obra de un celebrado escultor ó pintor y la de un modelador de jarrones y estatuillas ó de un dibujante de telas.

Pero la asimilación de los dibujos industriales á los dibujos artísticos, aun cuando presenten todos los caracteres de la obra de arte, es reforma hasta ahora no llevada á la práctica, pues la ley de 1868 comprende, y defiende sin distinción también, las producciones de índole artística, y no limita su dominio á las obras que tengan miras utilitarias, extrañas al arte, ó á las creaciones de carácter accesorio respecto al objeto decorado, no concebibles fuera de él.

302. Para otros escritores la ley se refiere á los dibujos ó modelos concebidos para ser utilizados industrialmente, es decir, aplicados á productos de la industria ó comercio, sea el que quiera el carácter intrínseco ó valor estético de su creación (1).

En tal sistema quedan fuera del dominio de aquélla las obras que originariamente su autor no había destinado á una aplicación

gráficos que no se han depositado. En efecto, parece que haya sido la intención de la ley acabar la cuestión sobre la aplicación hecha, á la ornamentación industrial, de una obra presentada primero como obra estética, la cual continuaría gozando, en la nueva adaptación industrial, de los derechos de obra de arte, sin obligación de depósito.

(1) Couhin, III, pág. 17.—Vaunois, núm. 39 y siguiente.—Huard, II, pág. 482 y siguiente.—Kohler, en *Archiv. f. civ. Praxis*, vol. 87, páginas 188 y 251.—Spiess, *Bemerkungen z. Entw. eines. Ges. betr. das Urheber, an werken d. bild. Künste*, etc., 1905, Berlin.

práctica, resultando, por lo tanto, que, por ejemplo, un pintor que deje reproducir una pintura suya en un abanico, ó un escultor que consienta que una estatua suya sea utilizada para adornar un reloj, conservaría siempre la defensa que le otorga la ley sobre derechos de autor. Para calificar el dibujo ó modelo según la intención primera del autor se tendría en cuenta, además, no tanto el modo originariamente seguido para la reproducción del objeto, es decir, si se adoptaron procedimientos industriales que permitan la tirada de numerosos ejemplares, como la situación del autor, esto es, si se trata de artesano ó fabricante ó su dependiente, casos en los que se tendría dibujo ó modelos industrial y á su vez obra de arte en el caso contrario en que la concepción haya sido concretada desde el principio en un objeto único, ó resulte autor un artista que no dependa ó no trabaje por cuenta del industrial.

303. Mas no siempre se consigue discernir la verdadera intención del autor, pues el destino es un hecho íntimo que se hace cierto y evidente á los terceros sólo cuando se ha realizado, es decir, en el instante del empleo. Dejar á la obra de arte su carácter artístico mientras está aislada, no aplicada industrialmente, é imprimirle el carácter industrial desde el momento en que sirve de ornamento de objetos industriales destinados á las necesidades prácticas de la vida, al uso económico, aun cuando éste consista en el mero embellecimiento, es solución más cierta y segura, y por lo tanto, preferible.

En verdad la cuestión se reduce á la comprobación del hecho material ejecutado por el interesado, el empleo ó la autorización para el empleo, del dibujo ó modelo. Hasta este punto hallará aplicación la ley sobre la propiedad artística, aunque sea pequeño el valor artístico del objeto, pero desde tal momento en adelante suministrará la tutela la ley de dibujos y modelos industriales (1). En la discusión del proyecto de ley belga sobre los derechos de autor se había consagrado este principio, disponiendo que el autor de una obra de arte, que haya hecho ó autorizado su aplicación industrial, quede, por tal aplicación, sujeto á las reglas sobre dibu-

(1) Reichsgericht germ., 27 de Abril de 1899, *Gevverbl. Rechtssch. u. Urheb.*, 1901, 208 (considera bajo la ley de 1876 que no basta para tener como industrial una obra de arte el haber el autor cedido á un fabricante el derecho de reproducirla industrialmente, sino que se necesita que éste haya usado de la concesión y reproducido la obra).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

jos industriales (1). También la ley alemana de 9 de Enero de 1876, sobre derechos de autor de obras artísticas, prescribía que quien consiente que su obra de arte sea reproducida en una obra industrial, no puede, para las ulteriores reproducciones de esta última, invocar otra protección que la de los dibujos industriales. En efecto, obrando así, el artista viene, posteriormente á la creación, á hacer servir su propia obra para objetos de la vida práctica; así es que aquélla se considera indisolublemente compenetrada con el producto industrial, de manera que el resultado práctico á que sirve no es ya accesorio, sino esencial (2). Se entiende que en este sistema el carácter más ó menos artístico de la obra no tiene influencia, pues la ley cubre con la misma protección toda especie de dibujos ó modelos, si bien es cierto que muchos objetos de arte están por debajo, en valor estético, á muchos otros productos industriales. Añádase que obligar al juez á indagaciones sobre el carácter artístico ó industrial de un dibujo, cual sea el dominante y también qué idea persiguió el autor, para decidir si debe ó no concederse tutela de la propiedad artística ó industrial, sería fuente de arbitrariedades y dificultades, especialmente al determinar los límites entre el arte y la industria y decidir dónde acaba el uno y comienza la otra. Aplicando la teoría expuesta se consideraron industriales los dibujos para etiquetas empleadas para designar la mercancía y atraer, por el aspecto de los colores y riqueza de la ornamentación, la atención del público sobre el producto en que se ponían y aumentar su valor aparente (3).

Por lo demás, también el destino de dichos productos está fuera de toda intención estética, pues el autor no se dedica á buscar el arte, sino á su aplicación á las necesidades de la vida ordinaria, tanto que su existencia y reproducción no se concebiría haciendo abstracción de su destino comercial.

Se discute por qué ley están protegidos los albums ó catálogos ilustrados de productos que los fabricantes envían á los clientes, los anuncios y carteles por vía de reclamo, por ejemplo, de paisajes

(1) Benoit y Descamps, *Comm. legisl. de la loi* (belga) *de 1886*, II, núm. 109 y siguientes; párrafo 5.º, ley austriaca de 1895.

(2) Allfeld, ob. cit., parrafo 1.º, núm. 3, *a*.

(3) Ap. Bruselas, 10 de Diciembre de 1887, *Journ. Trib.*, 1888, 2; Cas. belga, 21 de Febrero de 1889, ivi, 1889, 291; cit. Real orden española de 17 de Junio de 1903 (que se refiere especialmente á los anuncios para diferenciación de objetos de otros de la misma especie ó para evitar su falsificación ó darles una superioridad sobre los otros semejantes).

recorridos por ferrocarriles, para excitar al público á recorrerlos, etc. En nuestra opinión, su reproducción por parte de concurrentes no representa aún violación de la ley sobre dibujos de fábrica, pues no se está en presencia de dibujos incorporados á objetos á los que sirven de ornamento, sino violación de la ley sobre derechos de autor, pues considerados los dibujos en su estado actual de productos de prensa, aunque tiendan á reclamos industriales, tiene marcado carácter de obra de arte, como ocurre con las ilustraciones de fragmentos de novelas ó de escenas, contenidos en los diarios con la idea de animar al público, tanto que se hace de ellos también colección separada considerados por sí mismos y aun tiradas aparte, sin preocuparse del destino que puedan ulteriormente recibir (1).

304. Es importante la distinción entre los inventos que realizan un efecto técnico y los de mera forma, de eficacia estética, ó sea entre los inventos industriales y los dibujos ó modelos, no tanto por las formalidades más simples, menores tasas y ausencia de examen previo de que se aprovechan, cuanto por la menor duración de su patente y por el resultado, que no conduce á nuevos productos, nuevos medios ó aplicaciones y únicamente se limita al aspecto exterior del objeto.

En los inventos industriales las formas especiales ó disposiciones de los objetos tienen ordinariamente por efecto, más bien que la ornamentación, un resultado industrial, porque vienen á sujetar al uso propio, á conducir á ciertos fines, fuerzas de la naturaleza; así es que la forma no se considera en ellos como tal, sino sólo como instrumento de dirección y freno de aquellas fuerzas. Así una máquina se aprecia, no según las meras condiciones de forma, sino á medida de los efectos técnicos conseguidos; no constituye, por lo tanto, un invento de forma, sino un invento de fuerzas de la naturaleza. En tales casos deberá la patente solicitarse siguiendo las formalidades de la ley de privilegios industriales (2). Por el

(1) Pouillet, núm. 24.—Couhin, III, pág. 31.—Ducreux, obra citada, números 16 y 21.—Huard, pág. 486; Ap. Angers, 19 de Enero de 1904, *Dalloz*, 1904, 2, 137. Contra Vaunois, números 54 y 58; Ap. Rouen, 18 de Enero de 1892, *Ann. Propr. Ind.*, 1894, 40. La cuestión está resuelta en nuestro sentido por las leyes indicadas en el núm. 301.

(2) Kohler, *Handb.*, pág. 107 y siguientes.—Isay, *Patentgesetz*, etc., pág. 22.—Couhin, III, pág. 87.—Cottarelli, l. cit., núm. 524; Ap. Bruselas, 23 de Noviembre de 1896; *Pasicr, belge*, 1897, 2, 150.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

hecho de que el objeto, además del resultado industrial correspondiente á una nueva necesidad, á un progreso real, realice una novedad estética en su forma, no estaría autorizado el inventor á sustituir, por ahorrarse gastos ó por otra causa, la protección fijada para los inventos industriales á la tutela dispuesta por la ley para dibujos ó modelos. El depósito, según ésta, no obraría efecto (1).

Alguna ley declara expresamente que el invento que, además de un efecto ornamental, procura un resultado industrial útil, queda sujeto á las formalidades y protección de la ley de patentes (2).

Esto vale sobre todo cuando el elemento útil predomine sobre la forma extrínseca del objeto, ó cuando los elementos constitutivos del dibujo ó modelo sean inseparables de los que constituyen el invento industrial, como si el invento y el modelo consistieran en la forma misma del producto. Admitiendo entonces el libre uso del modelo después del transcurso de dos años, se haría caer en dominio público, antes del término mayor de duración de las patentes, el resultado industrial inherente á la forma adoptada, en perjuicio de los derechos del autor que ha creado un invento industrial.

Pero pueden los elementos constitutivos del dibujo ó modelo ser distintos de los que componen el invento industrial. En tal caso no existe motivo para que no deban los dos derechos subsistentes por sí mismos é independientes, sujetarse á la observancia de ambas leyes que aseguran su protección, la de 1859 para la nueva invención realizada, y la de 1868 para la forma exterior y trabajo decorativo del objeto (3). Así ocurriría si uno crease una forma de farol que fuera capaz de hacer más bella é intensa la luz y presenta al mismo tiempo un aspecto ornamental, correspondiendo, por consiguiente, á las exigencias de la ley de patentes y á la de modelos industriales. Así se consideró particularmente para procedimientos especiales de fabricación adoptados para realizar dibujos ó modelos de fábrica, debiéndose obtener la protección de los primeros depositando la solicitud de patente en vista de su efecto técnico y la de los segundos con el depósito como dibujos ó modelos (1). La inobservancia de la primera condición hará que pase al dominio público el procedimiento de fabricación dando facultad á todos para utilizarlo cuando cese el privilegio del dibujo, etc., la inobservancia de la segunda hará caer la forma en dominio público después de dos años, si bien únicamente al término de la patente será lícito á los demás valerse del procedimiento privilegiado para la producción de los dibujos ó modelos. Alguna ley ha sancionado explícitamente esta solución (2).

(1) Trib. Sena, 16 de Noviembre de 1904, *Ann. dr. comm.*, 1905, 74; Ap. Milán, 17 de Marzo de 1903, *Monit. trib.*, 1903, 348 (sobre la nulidad de la patente que presenta los caracteres de simple modo de fabricación).—Véase también núm. 46.

(2) Ley servia, art. 1.°

(3) Philipon, núm. 24.—Vaunois, núm. 62.—Pouillet, núm. 32.—Cottarelli, núm. 524.

305. Bajo las leyes cuya protección se limita á las patentes industriales se discute si entre las segundas se comprenden, además de los dibujos encaminados á satisfacer un gusto estético, también aquellos cuya forma alcanza á aumentar la potencialidad de uso del producto (números 45 y 46) (3). En caso negativo, no quedaría al autor del invento más que invocar la protección de la ley de patentes. Pero son frecuentes los inventos que es dudoso correspondan completamente á las exigencias indicadas para ser privilegiados, especialmente en los Estados en que está vigente el examen previo y se exige que resulte del invento un progreso sensible en la industria. Pero como también tales inventos tienen necesidad de alguna tutela, se ha hecho necesaria en ciertos países una reforma en el terreno de las patentes, que asegurase á las pequeñas invenciones, cuya vida es de menor duración, una protección libre del formalismo del procedimiento de examen previo y sea también por término más breve (4).

Trátase de productos en una situación intermedia entre los dibujos ó modelos y las patentes, que se aproximan á los primeros en cuanto á la exterioridad de la forma y se asemejan á los segundos en cuanto al fundamento de la protección, al lado técnico del

(1) Pouillet, núm. 15.—Cottarelli, núm. 516; Ap. París, 18 de Agosto de 1863, *Ann. Propr. Ind.*, 1869, 191 (á propósito de un procedimiento de fabricación de cadenas de reloj en espiral de configuración particular); trib. Saint-Etienne, 22 de Febrero de 1905, *Ann. dr. comm.*, 1905, 151.

(2) Ley danesa, art. 31: «La protección como dibujo ó modelo permite también la tutela de la ley de patentes si los objetos responden á las condiciones de ellas.»

(3) Por ejemplo, se discutió en Alemania si la ley sobre dibujos y modelos de 1876 protegía también los modelos que se refieren á objetos de utilidad práctica, y se decidió negativamente (Reichsoberhandelsg., 3 de Septiembre de 1878, v. 24, 109): de ahí la necesidad de la ley de 1.° de Junio de 1891 sobre los modelos de uso para llenar este vacío. Isay, ob. cit., pág. 349.—Seligsohn, *Patentgesetz*, etc., 1906, pág. 409.—Robolski, *Gesetz betr. den schutz v. Gebrauchsmustern erläutert*, 1905, pág. 7 y siguientes.

(4) Cit. ley alemana; ley japonesa, 15 de Febrero de 1905.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

invento, pero que se diferencian de ellos porque se refieren á objetos destinados á un uso práctico, que tienden á realizar en una forma especial, una utilización mejor, y de éstos porque la protección no se extiende más allá de la forma particular que lo caracteriza, por lo que el objeto de la patente no es la forma en que se materializa el invento, sino la idea de la invención en que la forma no aparece más que como un medio para aplicar las fuerzas de la naturaleza: razón por la que en una máquina, por ejemplo, se hace referencia más á la función de sus órganos que á su forma particular.

Por otra parte, no existiendo un límite preciso que separe el campo de los modelos de uso y el de las patentes, no faltan las dificultades para distinguirlos, puesto que las condiciones de protección son las mismas, y únicamente hay una relación gradual, bastando para los modelos de uso un progreso aunque sea mínimo (1); así es que para gran número de inventos surge incertidumbre respecto á cuál de las formas debe referirse y si, por lo tanto, debe invocarse el beneficio de la doble protección para no estar expuestos á la anulación del único privilegio concedido, ó á que se rechace la petición que lo solicitaba, y en ambos casos á pérdida de todo derecho (2). Igualmente no es fácil en la práctica determinar dónde cesa el modelo de gusto y comienza el de uso (3). Crecen las dificultades cuando el modelo, además de la idea de utilidad, satisface al sentido de la forma, como ocurriría con un portamonedas ó bolso que á una forma estética uniera la ventaja de un nuevo mecanismo de cierre ó de una división particular que facilite la busca de los objetos depositados en ellos, ó de una estufa que aumente la fuerza del fuego y tenga al mismo tiempo una forma especial decorativa, pues para garantirse de todo riesgo, debería pedirse la protección de las tres diferentes leyes. Pueden surgir contrastes también en las relaciones internacionales (núm. 815).

(1) Oberhandelsg. Bamberg, 17 de Junio de 1905, en *Bl. f. Pat. Must. u. Z.*, 1905, 243; Reichsgericht, 31 de Enero de 1906, *Recht*, 1906, núm. 510.—Isay, pág. 350.—Seligsohn, página 413.

(2) La necesidad de varias instancias se impone también para conservar el derecho de prioridad en caso de negar una de ellas: Seligsohn, ob. cit., pág. 485. La ley japonesa sobre modelos de uso se ocupa de ello en el art. 19, según el cual, en caso de rechazar una petición de patente ó de dibujo ó modelo industrial, la presentación dentro de cierto término (treinta días) de la petición de patente por modelo de uso, hace retrotraer el derecho de prioridad á la fecha de la primera petición rechazada. Se entiende además que, teniendo cada ley su dominio propio, no podrá darse lugar á la aplicación simultánea de las diversas protecciones, no obstante la dificultad de clasificación del dibujo ó modelo en una ó en otra rama.

(3) Brunstein, *Der Oesterr. Musterschutz*, Viena, 1901, pág. 11.—*Wochenschr.*, 1906, 612 (para que exista modelo de uso es necesario que la novedad, en su forma exterior, pueda servir á una idea de trabajo ó de empleo previsto, que se caracterice por el esfuerzo de una actividad intelectual y realice al mismo tiempo un progreso de orden industrial).

No debe, pues, seguirse el sistema de providencias legislativas especiales para los modelos que cumplen las condiciones de un mejor uso, á los cuales se concede protección por la capacidad de uso del producto, independientemente de la tutela de la forma, siendo irreducibles las discusiones acerca de los criterios para reconocer el modelo de utilidad: razón por la que la ley inglesa, que inauguraba la primera aquel sistema, comprende ahora en una fórmula única, y bajo idénticas normas, los dibujos y modelos de gusto y los de uso. Añádase que una separación técnica y jurídica del valor artístico y estético de un objeto y su potencialidad de uso, además de difícil, estaría en contradicción con las exigencias y condiciones de la vida práctica. Ni por otra parte es posible, en el mayor número de casos, separar la parte que sirve al sentido estético y la que se encamina á la idea de utilidad, para sujetarlas al dominio de las disposiciones respectivas, mientras en la unión de lo bello con lo útil es donde está la especialidad de un producto; así es que, ó se considere el objeto como resultado de nuevas y originales adaptaciones de formas á un uso práctico pero inseparablemente ligado á dibujos de ornamentación, ó represente en su conjunto un modelo de combinación de formas ya conocidas, al efecto de servir á miras de utilidad y de decoración, deberá en todos los casos aprovecharse de la única protección concedida á los modelos de fábrica. En aplicación de lo expuesto, consideramos que compete tal tutela por todo género de juguetes, comprendiendo los articulados y provistos de muelles ó fuerza elástica (por ejemplo, un pájaro que canta), que son una mera gradación de los juguetes que no se mueven, responden como éstos, en todo ó en parte, á una concepción de estética y no pueden aspirar, en vista también de la edad de las personas á quienes sirven, á ser clasificados entre los objetos de utilidad industrial propia de las patentes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

IV

306. En cuanto al extremo de la novedad del dibujo ó modelo, el art. 1.º de la ley indica las disposiciones legislativas referentes á las condiciones para obtener los privilegios industriales, del mismo modo que son iguales tanto el procedimiento para conseguir la patente como sus efectos (1). La razón estriba en que el objeto del dibujo ó modelo es también siempre un invento, es decir, la nueva forma del producto. Por lo que se recuerdan las observaciones contenidas en el núm. 61 y siguientes.

La novedad del objeto puesto en comparación con los productos anteriores ya conocidos se concentra en la especial solución de un problema con relación á la forma dada al mismo. No se concede la patente al autor puramente por la creación original de forma del producto, debiendo concurrir también su novedad. Quien sin saberlo crea un dibujo que corresponde á otro anterior llevado á la práctica públicamente ó provisto de privilegio, será autor de un dibujo original, pero no nuevo, y por lo tanto no susceptible de protección legal. Por el contrario, un dibujo que, por un lado, pruebe el gusto personal, la actividad inventiva del autor, y por otro se diferencie por la forma, aspecto y fisonomía, de dibujos ó modelos anteriores, dará derecho á patente (2).

La probabilidad ó no de confusión entre dos dibujos ó modelos no tiene influencia decisiva sobre el juicio de la originalidad del segundo. Aunque se excluya aquélla, no se sigue que el producto tenga carácter de originalidad cuando no represente el resultado de un esfuerzo intelectual del artista é induzca á su vez á considerar que se trata de reproducción. Así no surgirá peligro de confusión y se tendrá falsificación en el caso de copia de obra ajena en sus partes esenciales, sea que se trate de un dibujo ó modelo industrial, ó de un trabajo artístico. Es indiferente que la obra imitada sea moderna ó antigua. También quien reproduzca un tapiz ó un vaso antiguo para corresponder á los gustos de su tiempo, no obstante el resultado favorable de su obra, no podrá vanagloriarse de ningún acto de creación original digno de ser tutelado (1).

(1) Nuestra ley, art. 1.º; inglesa, art. 49, núm. 1; australiana, art 17; mejicana, artículo 102 y siguientes; norteamericana, stat. rived., art. 4.929 (modif. por ley de 9 de Mayo de 1902) y art. 4.933.

(2) Ap. París, 14 de Abril de 1905, *Ann. dr. comm.*, 1905, 151; trib. Sena, 30 de Noviembre de 1905, ivi, 1906, 84 (para una nueva forma de botón, derivada de disposiciones especiales); trib. Cagliari, 23 de Junio de 1905, *Giur. sarda*, 1905, 310; ap. Milán, 17 de Septiembre de 1889, *Monit. trib.*, 1889, 891 (falta de novedad en la forma de botón dada á confites.)

307. Existe la novedad cuando el dibujo ó modelo, considerado en su conformación individual, no sea aún conocido en el tiempo de la petición de la patente (art. 5.º, ley 1859) (2).

La divulgación antes de la petición, especialmente por medio de la venta del producto, es obstáculo á la protección de la ley y tiene como efecto el hacer caer el dibujo en el dominio público (3). No influye que se realice dicha divulgación por el autor ó por un tercero aun sin saberlo ó contra la voluntad de aquél; por ejemplo, violando el secreto que se le haya confiado (4). Puede dudarse si corresponde al inventor alguna acción de daños contra el divulgador que ha perjudicado su derecho á la patente (5), pero es preferible la negativa (6); pues antes de la solicitud, la publicación del dibujo no está sujeta á ninguna prohibición legal, no es, por consiguiente, ilegítima, salvo el caso de violación de relaciones contractuales, como ocurre con el personal de fábrica obligado á guardar los secretos que conozca á causa de su prestación de servicio (número 377 y siguiente) ó de cualquier otro á quien se haya comunicado el dibujo con la expresa ó tácita condición de mantener el secreto en vista de la proyectada petición de patente.

La novedad desaparece tanto si la divulgación ó actuación pública del dibujo ó modelo se realiza en el Estado como si se rea-

(1) Dambach, párrafo 1.º, núm. 11.—Brunstein, pág. 18; trib. imperio alemán, *Entscheid. in Strafs.*, v. 33, pág. 43.

(2) Dambach, párrafo 1.º, núm. 9.—Schanze, *Erfindungen u. Muster*, 1899, página 365, 370.

(3) Philipon, núm. 117.—Couhin, pág. 53; Ap. París, 21 de Marzo de 1899, *Ann. Propr. Ind.*, 1899, 128; Cas. fr., 26 de Enero de 1884, *Dalloz*, 1884, 1, 375; Decreto del Consejo del rey en Francia, 14 de Julio de 1787, por el cual «si no se cumplen las formalidades del depósito antes de poner á la venta las telas fabricadas según nuevos dibujos, los fabricantes no pueden reclamar». Contra, Pouillet, núm. 92.—Huard, pág. 516. Por el art. 55, ley inglesa, no desaparece la novedad porque se dé á conocer confidencialmente el dibujo por el propietario ó porque lo publiquen los terceros de mala fe ó por la aceptación, á título confidencial, de un primer pedido de mercancías.

(4) Contra, Couhin, III, pág. 57.—Pouillet, números 97 y 98.

(5) Gierke, *Deutsche Privatrecht*, I, 1895, pág. 837.

(6) Allfeld, párrafo 7.º, núm. 6.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

liza en el extranjero, pues se requiere también en esta materia la novedad absoluta del invento (núm. 61) (1).

Pero no desaparece la novedad del dibujo ó modelo si éste no se pone en comercio de manera ostensible á vista de los demás, pues la mera divulgación de su descripción no sería suficiente (2). Por otra parte, la comunicación de los dibujos ó modelos antes de la fabricación, para su examen ó ensayo, no implica ninguna venta ó exposición en venta que destruya la novedad, conforme á cuanto se verifica en materia de patentes industriales (núm. 63) (3).

También sirven para los dibujos ó modelos que figuran en exposiciones las normas especiales de protección que están en vigor para las patentes.

Las leyes extranjeras se hallan en su mayor parte de acuerdo sobre el punto de que la protección de la ley se pierde por toda suerte de publicidad dada al dibujo ó modelo antes de la petición de patente (4).

308. En cuanto á la extensión de la novedad respecto á las diversas formas del dibujo ó modelo, no puede ante todo una mera imitación de un producto natural (por ejemplo, de un árbol, flor, animal, etc.) imprimir carácter original á la obra y constituir así un derecho de patente que impida á los demás reproducir nuevamente dicho objeto. En verdad, cuanto existe en la naturaleza no representa un dibujo ó modelo protegido, sino un ejemplar de goce común, que cada uno es libre de copiar (5). En el dibujo ó modelo

(1) Conf. bajo la ley alemana, cuyo párrafo 1.° no tiene la restricción contenida en el párrafo 2.° de la ley de patentes, Schanze, *Erfindungen*, etc., pág. 375.—Allfeld, párrafo 1.°, núm. 3 *aa*. Conformes ley japonesa, art. 2.°, núm. 3; danesa, art. 4.°, núm. 4; española, art. 22; suiza, art. 12, núm. 1. Á su vez la ley inglesa, art. 49 y la australiana, artículo 17, siguen el criterio de la novedad relativa. Conforme á éstas trib. Lieja, 27 de Mayo de 1903, *Pand. Period.*, 1903, núm. 1.249.

(2) Stephan u. Schmid, *Der Schutz der gewerbl. Urheber.*, pág. 296.

(3) Philipon, núm. 118.—Pouillet, núm. 96.—Huard, pág. 517; Cas. fr., 19 de Octubre de 1897, *Dalloz*, 1898, 1, 24.

(4) Por ejemplo: ley alemana, párrafo 1.°; portuguesa, art. 174; suiza, art. 12; rusa, artículo 203; japonesa, art. 2.°; danesa, art. 4.°, núm. 4, etc.

Según el trib. del Sena, 27 de Junio de 1907 *(Propr. Ind.* 1907, 131), la comunicación de modelos á comisionados con el fin de recibir órdenes no puede por sí sola asimilarse á la publicación ó diferencia de cuanto un dibujo se aplica á productos puestos en circulación antes del depósito.

(5) Así, siendo lícita la reproducción de obras de arte, de calles y plazas públicas, por medio de la pintura, dibujo ó fotografía (art. 20, ley alemana de 1907 sobre obras de arte; art. 805 del Código civil de Nicaragua; mi *Guía de Editores y Escritores de Public. Period.*, 1908, núm. 103), el fotógrafo que vende su establecimiento y clichés, pero

así reproducido puede considerarse que hay novedad por el hecho de que la imitación tiende á conseguir un nuevo efecto por medio de una configuración artística especial (1). Con ello no se pone obstáculo á otras reproducciones iguales, pues no es objeto de la patente lo que se reproduce ó imita, la cosa existente en la naturaleza, sino el modo de su presentación, su actitud, la forma artística adquirida en la reproducción, así es que la prohibición se limita á la imitación servil de la copia representada con disposición especial y artística (2). Por esto un número indeterminado de dibujantes trabaja siempre también en reproducir flores, plantas, animales y otras cosas de la naturaleza sin encontrarse, sin embargo, con una identidad ó semejanza de resultados, dada la variedad de las disposiciones de colorido, las relaciones diversas del esfumado, etc., que imprimen á cada dibujo ó modelo un sello individual, según el estilo propio del respectivo autor. Por esto se discutió si puede, por ejemplo, un perro servir de portaplumas, un tubérculo de bombonera, etc., sobre todo á los efectos de su novedad; pero se ha reconocido que es justo que la reproducción de un objeto de la naturaleza sea susceptible ó no de la tutela de la ley, según que en el conjunto de su ejecución represente ó no una conformación original según el fin para el que se hizo la reproducción, esto es, en vista de la actitud y forma característica impresas al objeto reproducido.

309. Gran parte de los dibujos ó modelos resultan de la combinación de elementos que, considerados aisladamente, son de dominio público. También, si el efecto es original, es decir, presenta una fisonomía particular, se tendrá producto digno de protección aunque no absolutamente nuevo. En efecto, lo que decide es el aspecto nuevo bajo el que una cosa, aunque sea conocida, se presenta. Con los mismos elementos, que tomados separadamente no ofrecen concepción nueva y más bien son de dominio general, es posible obtener aspectos completamente diferentes de un dibujo ó modelo; por ejemplo, con proporciones ó disposiciones diferentes,

se reserva el ejercicio de su profesión, no se hace responsable de concurrencia desleal al tomar nuevas vistas de dichos monumentos; trib. Sena, 7 de Marzo de 1861, *Dalloz*, 1861, 3, 32.—Pouillet, *Propr. litt. et artist.*, 1894, núm. 100.

(1) Kohler, en *Arch. f. civ. Pr.*, v. 88, pág. 277.

(2) Couhin, III, pág. 35 y siguiente.—Pouillet, núm. 43.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

variando la entonación, las jaspeaduras, la trabazón, el colorido, el fondo, etc. (1).

Así, en todos los tiempos se han hecho flores y *bouquets*, y también por su diferente orden y relieve pueden combinarse los más diversos tonos tan felizmente que no se parezcan á los innumerables dibujos de flores y *bouquets*, y puedan considerárseles como nuevos en absoluto. Cuando la combinación particular de los elementos ó partes diversas del dibujo, que aun siendo de dominio público se presente como fruto del gusto ó trabajo intelectual del autor y presente carácter de originalidad, será el dibujo, por la novedad de su conjunto y de la combinación de elementos que lo constituya, capaz de un derecho de privilegio.

Como una modificación, en apariencia insignificante, cambia totalmente la fisonomía de un dibujo, por ello, á los efectos de la novedad, deberá el juez referirse, no á los elementos separados, tomados aisladamente, sino á la totalidad, al conjunto que resulta de su fusión. Tal criterio servirá para distinguir un dibujo de otros anteriores, con los cuales tenga, sin embargo, una semejanza general.

Especialmente en la industria de tejidos, basta que el dibujo, por una disposición nueva de líneas y colores, cruzamiento de hilos, coordinación de relieves, etc., presente una configuración distinta que pueda reconocerse, sin necesidad de buscar si los elementos que componen el dibujo son ya conocidos, cuando su nueva trabazón haya imprimido á la tela un carácter original y característico (2).

En suma, todo conduce á la condición de que exista el elemento intelectual que haya presidido la creación del dibujo mediante nueva combinación, pues si faltase, se tendría entonces una simple variante, un trabajo material sin adaptación.

Es, por consiguiente, la misma regla que sirve para los inventos industriales y marcas que constan de combinaciones y para trabajos de compilaciones en las obras del ingenio, para las que puede corresponder la garantía de la ley (3), tanto más en el terreno del arte aplicado á la industria donde el artista suele inspirarse en las obras de quien le ha precedido, así es que los estilos más diversos se suceden unos á otros por modificaciones insensibles.

(1) Couhin, III, pág. 35 y siguientes.—Pouillet, núm. 38.—Cottarelli, núm. 526; Trib. imp. alemán; *Entscheid. in Strafs.*, v. 21, 150.
(2) Cas. fr., 12 de Enero de 1901, *Dalloz*, 1901, 1, 106.
(3) Blanc, *Contrefaçon*, 4.ª edición, pág. 331.—Couhin, III, pág. 35.

310. La modificación en la calidad del producto, dejando sin alteración los elementos esenciales del dibujo ajeno ó modelo, no da al trabajo carácter de novedad.

Muy á menudo, en la copia reproducida, la ornamentación es más sobria, con el fin de conseguir una venta fácil y difundida respecto al original copiado que es más rico, más costoso, resultando con ello su depreciación. Pero como la reproducción es en todo lo demás semejante, se tendrá violación de los derechos del titular, cuyo dibujo fué reproducido, y más bien agravada por el mayor perjuicio que aquél experimenta por ello (1).

Á veces también la materia empleada para la reproducción es de calidad inferior á la usada en el original copiado, por ejemplo, zinc en lugar de acero, plata en vez de oro, tela común en vez de la de seda. En estos casos el consumidor que concede gran valor al dibujo, podrá procurárselo comprando el aplicado á la materia de menor precio más bien que el original reproducido sobre objeto de mayor coste, así es que el inventor verá frustradas todas sus esperanzas de beneficios pecuniarios por su trabajo.

En ambos casos la modificación no es más que un artificio encaminado á enmascarar la falsificación.

311. También la aplicación nueva de un dibujo, de un grabado ó escultura, etc., de dominio público (pues si fuera aún de dominio privado no se permitiría á los demás su utilización sin consentimiento del autor), puede constituir dibujo ó modelo nuevo, protegiendo la ley, además de los productos enteramente nuevos, la aplicación nueva á diferente industria de los dibujos conocidos. Debe, en efecto, tenerse en cuenta los esfuerzos que exige esta adaptación, las adiciones, cambios y supresiones necesarias al dibujo preexistente, que pueden dar el sello de la individualidad, y tener, por consiguiente, por resultado una creación propia y personal (2).

(1) Couhin, III, pág. 66.—Blanc, *Contref.*, pág. 322.—Pouillet, núm. 132.
(2) Couhin, ob. cit., III, páginas 37 y siguientes.—Vaunois, *Dess. et mod. de fabr.*, núm. 91.—Blanc, *Contref.*, pág. 333.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La aplicación puede realizarse transportando un dibujo de una industria á otra.

Esto ocurre con el fabricante que consiga por la forma de un mueble una disposición apta para producir un feliz efecto en un tejido, ó que aplique á la industria de la cerámica ó del papel pintado dibujos empleados hasta entonces únicamente en tejidos, lo que le confiere el exclusivo derecho de emplear la nueva disposición hallada (1). Faltaría, sin embargo, el extremo de la novedad cuando un dibujo empleado en un tejido, por ejemplo, la tela, se transportarse á un tejido semejante, por ejemplo, la lana, ó el empleado en la porcelana se transportarse á la mayólica. Aquí sólo se tendría un empleo nuevo, el cual no presupone ningún esfuerzo de creación, limitándose con ello el autor á copiar lo que existe y aplicarlo de la misma manera (núm. 53), por lo que no surgiría ningún derecho de patente (2).

El principio para la solución de estos puntos se deduce más que del criterio dominante, de la naturaleza de las industrias, del resultado de la aplicación, debiéndose reconocer el carácter de originalidad, no tanto en el caso de industria diferente de la que se sacó el dibujo, cuanto de la hipótesis de aplicación que renueve el dibujo y confiera al mismo una individualidad nueva y característica.

En sustancia, la aplicación nueva de dibujos ó modelos no puede quedar sujeta á normas arbitrarias ni sustraerse á las reglas naturales sobre el derecho de autor ó inventor. La denegación, por lo tanto, de privilegio por su aplicación á otros artículos se justifica únicamente cuando no se consiga con ello ningún producto nuevo, cualquier cosa nueva y de naturaleza propia y particular.

La resurrección de un dibujo ó modelo antiguo, ya empleado en la misma industria, excluye la novedad, pues una vez caído en dominio público queda en él perpetuamente. Pero su imitación puede ser objeto de privilegio cuando por las modificaciones aportadas ó disposiciones presente carácter original y distintivo (3).

(1) Philipon, núm. 50.—Fauchille, *Dessins et mod. industriels*, 1882, pág. 74.—Pouillet, números 48 y siguientes.—Anspach et Coppieters, pág. 32.—Contra, Vaunois, número 99. La jurisprudencia francesa se ha dividido (véase Pouillet, I, cit.).

(2) Pelletier, *Brev. d'inv., mod. et dessins*, etc., 1892, núm. 812.—Pouillet, núm. 54 y jurisprudencia, *ivi*.—Huard, II, pág. 546.

(3) Pouillet, núm. 52.

También la aplicación á la industria de un dibujo ó escultura artística ya de dominio público (por ejemplo, un dibujo antiguo, un monumento público, etc.), puede procurar á aquélla una nueva forma de ornamentación y representar una creación con sello de novedad é individualidad y digna, por consiguiente, de la tutela de la ley (1).

La aplicación nueva confiere derechos menos extensos que cuando se trata de invención de dibujos nuevos por sí mismos siendo todos libres, en el primer caso de sacar provecho de lo que está en dominio público, inspirarse en los mismos elementos utilizados por inventores precedentes para componer dibujos y modelos diferentes de los otros y con individualidad distinta.

Cuando la obra de arte sea de dominio privado, y por lo tanto esté protegida por la ley de 13 de Septiembre de 1882 sobre obras del ingenio, por haber cumplido sus formalidades, la aplicación industrial no puede realizarse sin el consentimiento del autor, pues la tutela de la ley comprende todas las reproducciones bajo cualquier forma y modo en que pueda presentarse la obra, y especialmente la traducción en términos del art. 12 (2).

312. El tiempo á que hay que referirse al juzgar sobre la existencia de la novedad es el de la presentación de la instancia pidiendo el privilegio para el dibujo ó modelo. Pero la solicitud de patente para tutela del procedimiento de producción de la nueva forma, no tendría la eficacia de una solicitud de protección del dibujo ó modelo.

Acerca de si una modificación de la instancia pidiendo patente influye sobre el derecho de prioridad, la resolución será afirmativa cuando la nueva instancia modificada lleve consigo un cambio esencial del dibujo ó modelo, pues si la modificación es puramente

(1) Philipon, núm. 45.—Vaunois, núm. 90.—Pouillet, núm. 57.

(2) Waelbroeck, *Dessins*, etc., núm. 90.—Pouillet, núm. 21.—Amar, *Manuale della Propr. Ind.*, 1900, pág. 168; Ap. Paris, 29 de Diciembre de 1904, *Droit d'Auteur*, 1905, 113 (ilícita la reproducción en una escultura de un dibujo publicado en un diario); artículo 12, ley de 1882 (es *traduc.*, garantida por diez años la reproducción de obras de dibujo, escultura, etc., en otra obra de arte de especie diversa; por ejemplo: grabado de un cuadro, dibujo de una estatua, etc.); véase también núm. 338 sobre los diversos modos de reproducción de una obra de arte (grabado, dibujo, relieve, litografía, etc.). Véase *Müller*, ob. cit. páginas 31 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

formal y deja sin alteración el concepto que le sirve de base, no desaparecerá el derecho de prioridad (núm. 104).

La fecha de la solicitud es decisiva á los meros efectos del derecho de prioridad, no en cuanto á la duración de la tutela que corre desde el día en que se publica el privilegio (art. 2.º, ley 1868).

CAPÍTULO IV

Derechos del autor antes de la petición del título.

313. Naturaleza y extensión de estos derechos.—314. Prenda y ejecución coactiva.

313. La existencia de un derecho sobre el dibujo ó modelo anteriormente á la petición del privilegio, se deduce de los principios que han sido expuestos sobre los inventos industriales (número 75 y siguientes) y está confirmada por expresas disposiciones de ciertas leyes (1). Trátase de un derecho absoluto, pero incompleto, por faltarle el carácter de exclusivo (núm. 99). No podrá, por consiguiente, el inventor impedir á otros la reproducción de dicho dibujo ó modelo. El contenido del derecho sobre el invento consiste en la aplicación del dibujo ó modelo á los productos industriales y en su transmisión por sucesión *inter vivos* ó *mortis causa*.

La transmisión puede realizarse no sólo después de la petición de privilegio, en que el derecho adquiere su completa protección legal, sino también antes, apenas surgido el derecho sobre el dibujo ó modelo, caso en el que corresponderá al sucesor disponer para la publicación del producto todavía secreto, es decir, pedir su patente para tener el derecho exclusivo de actuación.

La adquisición del derecho por parte del tercero puede ser también originaria, como ocurre en el caso del inventor personal respecto al propietario del establecimiento, ó del artista que copia dibujos ó modelos por encargo de otro y con la intención de atribuir este derecho de inventor al que le encarga el trabajo.

Especialmente en el terreno del arte decorativo, puede la transmisión asumir la forma de un contrato de edición, que envuelva la

(1) Por ejemplo: ley alemana, párrafos 3.º, 7.º y 8.º (íd. párrafo 4.º, ley sobre modelos de uso); suiza, párrafo 4.º; japonesa, art. 1.º; servia, art. 3.º; danesa, párrafo 3.º; australiana, art. 14, núm. 3 (cesión, por escrito, de un dibujo aún no protegido, con derecho del cesionario de pedir su registro), etc.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

obligación del industrial de aplicar á su industria, y, por lo tanto, publicar, los dibujos que el artista le entrega en propiedad ó disfrute; caso en el que serán aplicables, si no directamente al menos por analogía, las reglas sobre el contrato de edición de obras literarias (1).

En este terreno la transmisión del derecho y la facultad en quien lo adquiere de llevarlo á la práctica, no se sujetan más que á las normas del derecho común, y no se necesitan formalidades de transcripción, á diferencia del caso de transmisión posterior á la concesión de la patente.

314. El derecho sobre el dibujo ó modelo puede ser objeto de constitución de una prenda (núm. 81).

Si es admisible también la prenda para realización de tal derecho, lo decidirán las reglas que sirven para las patentes (nota citada). Por lo que, mientras el autor conserva secreto el dibujo, éste permanece fuera de comercio y se libra de ejecuciones (2). Pero tan pronto como se presente la solicitud pidiendo patente y se compruebe, por lo tanto, el pensamiento del autor de utilizar económicamente su creación, estándose frente á un bien de valor patrimonial y desligado de los intereses personales de autor, serán posibles la prenda y la ejecución contra dicho inventor del dibujo ó modelo ó sus sucesores (3). Confirma la legitimidad de la distinción el párrafo 43 de la ley danesa, que dispone que los acreedores no pueden sujetar á ejecución el derecho de depositar dibujos ó modelos para su patente, pero pueden ejecutar el derecho adquirido por este depósito.

(1) Allfeld, ob. cit., párrafo 3.°, núm. 2.
(2) Waelbroeck, núm. 63.—Pouillet, núm. 109.
(3) Allfeld, párrafo 3.°, núm. 3.—Stephan y Schmid, *Schutz der gew. Urheb.* pág. 338.

CAPÍTULO V

Procedimiento para la concesión del privilegio.

315. Petición de privilegio y sus efectos.—316. Sistema del examen previo ó de la concesión sin examen.—317. Petición única para cada privilegio ó depósitos colectivos.—318. Publicidad ó secreto del depósito.—319. Indicaciones de la solicitud y documentos en apoyo de la misma.—320. Concesión del privilegio y sus efectos.—321. Publicación de las inscripciones y privilegios.

315. Como en las patentes industriales también aquí la tutela del ejercicio exclusivo del dibujo ó modelo depende de la declaración del inventor por medio de la petición de privilegio.

Queda al arbitrio del autor decidir acerca del tiempo de presentación de la instancia. Basta que esto ocurra antes de la divulgación del dibujo ó modelo, ó de los productos fabricados fundándose en él, ó de la actuación del invento por parte del público, pues entonces faltaría el carácter de novedad (1).

La petición, independientemente de la finalidad á que tiende, esto es, la concesión de la patente, tiene diversos efectos materiales. Es decir: 1.°, prueba, por la fecha de presentación, el tiempo decisivo para juzgar sobre la novedad del invento, sin que acontecimientos sucesivos puedan influir sobre el derecho á ella; 2.°, consagra la prioridad de la petición frente á peticionarios posteriores; 3.°, es, según ciertas leyes, punto de partida de la duración de la patente.

El depósito de la instancia no tiene eficacia atributiva de derechos. Si el depositante no tenía título alguno al dibujo ó modelo, ningún derecho conseguirá por aquel depósito. En efecto, la invención, la creación es la que confiere el derecho al dibujo ó modelo, por las mismas consideraciones que sirven para los privilegios de invención (números 99, 100 y siguientes), marcas y obras

(1) Dambach, *Musterschutzgesetz*, párrafo 7.°, núm. 2.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

del pensamientos en general. Así, el fabricante, al que se le ordenase que confeccionara un tejido según un dibujo que se le confiase, no podria válidamente presentarlo para obtener su patente en nombre propio, pues no lo ha creado y solamente lo ha poseido á titulo precario.

Pero puede considerarse que del depósito se deriva, en provecho de quien lo realiza, la presunción de inventor, que no podría ser destruída más que con prueba en contrario que ha de suministrarse por quien discute aquel derecho, es decir, demostrando que ha sufrido usurpación y reivindicando, por consiguiente, el invento propio (núm. 234 y siguientes) (1). En efecto, es el depositante el que tiene calidad para ejercitar la acción de falsificación por las violaciones de la patente (2). En caso de controversia entre dos fabricantes que hayan realizado el depósito del mismo dibujo ó modelo, prevalecerá aquel cuyo depósito (exento de fraude: núm. 330) sea de fecha anterior, pues tiene á su favor la presunción de propiedad (3).

316. También en la presente materia se presenta la cuestión de la utilidad del examen previo, especialmente sobre el punto de la novedad del dibujo ó modelo.

En Portugal se practica el sistema del examen facultativo, que da atribuciones á la oficina de las patentes para proceder á una comprobación sumaria y rechazar la petición si el dibujo ó modelo resulta que carece de novedad, por ser semejante á otro dibujo ó modelo depositado anteriormente (art. 183, núm. 5). Pero es solución poco recomendable porque puede conducir á un tratamiento desigual de los inventores, á una aplicación poco imparcial de la ley, y hacer perder toda confianza en una oficina que debe ser de guía y consejo á quien reclama la protección legal.

Por otra parte, no sería siempre posible un examen obligatorio; por ejemplo, para los artículos de moda, pues la estación llegaria

(1) Couhin, III, pág. 52.—Vaunois, núm. 134.—Pouillet, núm. 83.—Allfeld, párrafo 13, núm. 1.—Amar, *Manuale* cit., núm. 134; ley alemana, párrafo 13; australiana, párrafo 8.°; española, art. 30; danesa, art. 5.° (si bien el art. 15 dispone que si el que deposita no es el autor del dibujo una las pruebas de su derecho); suiza, art. 6.°; servia, art. 10. Por la ley australiana, art. 26 é inglesa, art. 52, el título hace prueba *prima facie*, de los hechos que indican y de la validez del registro (tanto más frente á las sanciones contra las declaraciones falsas de que tratan respectivamente los artículos 42 y 89).

(2) Trib. Sena, 28 de Febrero de 1877, *Ann. Propr. Ind.*, 1877, 74.

(3) Ruben de Couder, l. cit., véase *Dessins*, etc., núm. 66.—Pouillet, núm. 85.—Cottarelli, núm. 539.

ya á su término antes de que se realizara. Sólo en los objetos ó industrias de más larga duración podría realizarse el examen tanto más cuanto no existen aquí las graves objeciones hechas al examen previo de las patentes, esto es, que las investigaciones teóricas sobre la novedad y utilidad industrial de los inventos apenas creados no ofrecen un criterio atendible en el juicio sobre sus resultados prácticos. Esto no obstante se impone el examen obligatorio sin restricción en diversas leyes, por ejemplo, en la inglesa, japonesa, española y en los Estados Unidos.

En los otros Estados (1) no se admite el examen previo, así es que la patente no asegura ni la utilidad ni la realidad del invento. Esto vale especialmente para las leyes que admiten el depósito secreto, en que no se consiente más comprobación que la de las indicaciones que deben contenerse en la solicitud y en los documentos que la apoyan, salvo también la inspección de ciertas condiciones que pueden hacerse constar á primera vista (por ejemplo, si el dibujo ó modelo es contrario á la ley, á la moral ó al orden público) cuando el depósito fuera abierto.

También en nuestra ley la administración se limita á comprobar que concurren los requisitos procesales en la instancia, es decir, que ésta corresponde á las condiciones formales requeridas de regularidad y documentación. No mira si el derecho del solicitante es ó no fundado, sino únicamente si se hace valer éste en las debidas formas; si las indicaciones afirmadas existen realmente es objeto de examen ulterior, el del Tribunal. Por otra parte, no puede prescindirse de comprobar, al menos, si existe ó no el dibujo ó modelo, no en el sentido de si concurren sus extremos intrínsecos, sino sólo en el de que si sobre la base de las indicaciones suministradas y de las copias y dibujos depositados, aparece de manifiesto la falta de capacidad del objeto para ser considerado como dibujo ó modelo, caso en el que debería la patente denegarse. Así, si se tratase de procedimientos, de líquidos, de polvos, etc., debería rechazarse la solicitud (2).

(1) Por ejemplo: ley alemana, párrafo 10; danesa, párrafos 17 y 19; suiza, art. 18; servia, art. 6.°; portuguesa, art. 166 (salva la facultad de que antes se habla); rusa, artículo 203; australiana, párrafo 5.°; francesa y belga, art. 16.

Se admite el examen previo en la ley española, artículos 82 y siguientes; australiana, artículos 23 á 26; inglesa, art. 46; japonesa, art. 22 (y art. 21 de la ley sobre modelos de uso de 1905); nicaraguaya, art. 12; norteamericana, artículos 4.886 y 4.933.

(2) Esta es también la práctica de la oficina de las patentes en Alemania: Isay, *Patentgesetz*, etc., pág. 368.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

317. En nuestra ley, cada depósito sólo tiene por objeto un dibujo ó modelo (art. 2.° del reglamento), por consiguiente se necesita una solicitud particular para cada privilegio por todo dibujo ó modelo, y el pago de tantas tasas cuantas sean aquéllos. Quedan, por consiguiente, implícitamente rechazados los depósitos colectivos, sea por miras fiscales, pues el Erario saldría perjudicado por ello, sea porque la multiplicidad de los objetos comprendidos en una sola instancia haría difícil la clasificación de las patentes, y crearía obstáculos á las investigaciones del público en su colección. Pero la violación de esta prescripción reglamentaria no tiene importancia á los efectos civiles, pues no existe sanción de nulidad si no se observa, si bien puede ocasionar dificultades administrativas y no exime de la obligación de completar las tasas debidas. Por esto los dibujos y modelos depositados así quedarán igualmente protegidos.

El depósito colectivo, generalmente con limitaciones en la dimensión ó peso del paquete, se practica en Alemania, Suiza, Servia, Dinamarca, Portugal (1). En su virtud, una sola tasa y una sola formalidad sirven para muchos dibujos ó modelos. También en Francia (2) y en Bélgica (3) se opina de conformidad, dado el silencio de la ley. En el reciente Congreso sobre la propiedad industrial celebrado en Lieja en 1905, se aprobó la resolución de que se permita por las leyes reunir en un solo paquete un número indeterminado de dibujos con tasa única. En efecto, para ciertos dibujos, de tejidos, encajes, estampados, etc., que las fábricas producen, por regla general, en gran cantidad, una tasa, especialmente si es elevada, tendría un alcance casi prohibitivo, á diferencia de los modelos de orfebrería, muebles, etc., que se producen en menor cantidad y tienen un valor intrínseco relativamente elevado. El depósito único en paquetes es por esto la condición *sine qua non* del depósito de ciertos dibujos ó modelos.

Se sobrentiende que cuando un modelo comprenda diferentes partes constitutivas de un objeto, basta, también en nuestra ley, un

(1) Véase párrafo 9.°, artículos 7.°, 9.°, 7.° y 170 de las respectivas leyes. Por la ley australiana, artículos 17 y 18, se necesitan instancias distintas para cada clase en que quiere hacerse registrar un dibujo. Por la ley inglesa, artículos 49 y 50, puede registrarse un mismo dibujo en varias clases y después de registrado se puede por medio de otra instancia hacerlo registrar en una ó varias de otras clases.

(2) Vaunois, núm. 115.—Pouillet, núm. 63.

(3) Anspach y Coppieters, pág. 35.

solo depósito del modelo en su conjunto, y no son necesarios tantos depósitos separados cuantas son las partes.

La instancia, como en las patentes, debe contener la indicación del título del invento (art. 2.° del reglamento), pues la inscripción se hace pública á fin de que los terceros conozcan la existencia de la patente y puedan, en su caso, en virtud de los datos suministrados, adquirir completo conocimiento de ella. Por lo que el título debe al menos referir los caracteres esenciales del dibujo ó modelo, á fin de que se sepa en lo que consiste precisamente su novedad, sin necesidad de tener que recurrir á la descripción y otros documentos (1).

El conocimiento del privilegio se facilita también por la clasificación de los certificados realizada de conformidad con las indicaciones del título.

318. Existe divergencia entre las leyes sobre la conveniencia de la publicidad de los dibujos ó modelos. En favor de la publicidad admitida en nuestra ley (2), se indica que es natural que se den á conocer á los interesados los dibujos ó modelos cuya reproducción está prohibida, con lo que también se favorece el espíritu de invención de los industriales, mientras en el depósito secreto son frecuentes las excepciones de los falsificadores de haber obrado de buena fe sin intención de causar ofensa á los privilegios ajenos que no se conocían (3).

En defensa del depósito secreto se aduce que sólo con este sistema se protege eficazmente al inventor contra ajenas usurpaciones, y se le asegura un provecho real por sus inventos; que el industrial honrado no tiene necesidad de consultar los otros depósitos para evitar su violación; que el secreto sirve también para impedir los actos de usurpación que puedan realizarse antes del despacho de los productos fabricados según los nuevos dibujos, es decir, en el intervalo de su preparación, en el que escaparían á las sanciones de la falsificación y privarían de toda utilidad al autor primero del invento (4).

(1) Cottarelli, l. cit., núm. 543.

(2) Está reconocida también en la ley portuguesa, art. 167; mejicana, que aplica las reglas sobre patentes (véase núm. 306, nota); norteamericana, id.; española, art. 87; japonesa, art. 8.°; australiana, art. 27.

(3) Ducreux, *Dess. et mod.*, núm. 40.—Vaunois, números 108 y siguientes.

(4) Sistema admitido en la ley francesa y belga, artículos 15 y siguientes; inglesa,

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Un sistema intermedio es el del secreto, no por toda la duración del privilegio, sino sólo por cierto tiempo, de forma que no quede sacrificado el interés público á los fines privados, que es el defecto del anterior sistema (1). Importa, en verdad, á los terceros, á los concurrentes sobre todo, saber si cuanto se fabricó por el inventor, aplicando los dibujos ó modelos, era conforme al depósito hecho; si, por consiguiente, pueden eximirse ó no de falsificación reproduciendo tales dibujos ó modelos. Añádase que cuando se ponen en comercio los productos desaparece todo serio interés de los fabricantes para que el secreto continúe, pues los catálogos, anuncios y los establecimientos mismos de venta son fáciles medios de información para los falsificadores.

Pero hay divergencias acerca de la duración del secreto, ó sea sobre la suficiencia del término por el que los dibujos permanezcan ignorados en el curso de los preparativos necesarios para su aplicación á los productos industriales y para poner estos últimos en comercio. Trátase, en efecto, de géneros difícilmente defendibles contra la infidelidad de dependientes ó las violaciones de los que hacen la concurrencia, y cuyo conocimiento prematuro, especialmente en cuanto á los artículos de moda, de duración efímera, podría privar al inventor de toda utilidad por su invento (2). También el citado Congreso de Lieja de 1905 ha hecho votos para que la duración del secreto se extienda á un período de cinco años.

Donde existe el secreto del depósito, puede sacarse de él únicamente la prueba de la prioridad é identidad del dibujo ó modelo, pero no se consiente el ejercicio de la acción de falsificación (3).

319. En cuanto á las formalidades y contenido de la solicitud, debe estar firmada por el inventor ó (si no sabe ó no puede escribir, ó no quiere aparecer directamente, etc.), por un mandatario

art. 56 (por toda la duración del derecho de autor, ó por el menor tiempo fijado, pero no inferior á dos años).

(1) Sistema aplicado en la ley austriaca, rusa, servia, suiza, etc. Véase sobre el asunto Dietrich, *Die Geheimhaltung der Geschmacksmuster*, Plauen, 1907.

(2) Ley servia, artículos 5.° y 9.° (facultad del depósito secreto durante un año); australiana, párrafo 8.° (ídem); suiza, art. 9.° (íd., pero con apertura después de cinco años); danesa, artículos 8.° y 9.° (íd., pero con duración del secreto sólo por tres años); alemana, párrafo 9.° (íd., pero durando el secreto á lo más tres años); rusa, art. 204 (obligación del depósito secreto por un año con facultad de pedirlo por los dos años siguientes).

(3) Brunstein, pág. 23 y proyecto austriaco sobre dibujos y modelos, párrafo 84.

especial (art. 2.° del reglamento), el cual, según ciertas leyes, debe estar también domiciliado en el Estado si el solicitante no tuviera en él su domicilio (1). Es necesario que el mandato sea en forma auténtica ó también en forma privada, siempre que la firma del mandante sea legalizada por notario público ó por el alcalde del Ayuntamiento en el que reside el mandante (art. 3.°, núm. 5 del reglamento). Si el poder se hizo en el extranjero, la firma será legalizada por el Cónsul italiano en cuya jurisdicción territorial reside el mandante, y en este caso la firma del Cónsul será legalizada por el Ministerio de Negocios Extranjeros.

La instancia se dirige á la oficina especial de la propiedad industrial, establecida en el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, por medio de la prefectura ó subprefectura local (artículo 1.°, ivi).

En Francia se hace el depósito en la cancillería del Colegio de *prud'hommes*, en los otros lugares en la cancillería del Tribunal de comercio, en su defecto, del Tribunal civil, se entiende del lugar donde existe la fábrica (2), ó del lugar del domicilio del inventor, si éste no es industrial; por ejemplo, si se trata de un dibujante de profesión que quisiera asegurarse el derecho sobre el invento (3). En todo caso el depósito extiende su eficacia á todo el territorio del Estado y permite perseguir la falsificación donde se realice, con tal de que sea en el interior.

Deben unirse á la instancia:

1. La descripción del dibujo ó modelo hecha en lengua italiana ó francesa (4) que contenga "una completa y detallada información de todos los particulares que son necesarios para que los conozca una persona perita á fin de poner en práctica el invento

(1) Por ejemplo: art. 12, danesa; párrafo 14, suiza; japonesa, art. 22, en relación con el art. 6.°, ley de patentes. Sobre el estado de las diversas legislaciones en la materia, véase *Propriété Industrielle*, 1908, páginas 6 y 7. Confr. también núm. 193 en cuanto á las patentes.

(2) Waelbroeck, núm. 48.—Pouillet, núm. 68.—*Revue de dr. commercial*, 1904, página 336.

Así lo declara expresamente la ordenanza de 17 de Agosto de 1825. Conforme también el Real decreto belga de 10 de Diciembre de 1884, art. 1.° (pero los extranjeros que no tienen establecimiento en el Estado deben hacer el depósito en la cancillería del colegio de hombres buenos de Bruselas: Real decreto de 10 de Julio 1834).

(3) Vaunois, núm. 125.—Pouillet, núm. 71.

(4) Así lo disponen las instrucciones ministeriales de 1899; pero el art. 5.° del reglamento prescribe que la descripción esté en italiano con traducción francesa cuando se necesite.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

descrito„ (artículos 3.° y 5.° del reglamento). Pero como la descripción resulta á menudo insuficiente para el exacto conocimiento del dibujo ó modelo, se prescribe por ello también la presentación "de dibujos, además de los modelos que el inventor juzgue útiles para hacer comprender el invento„. En caso de depósito de un modelo, "la existencia de éste no dispensa al solicitante de la obligación de unir á él dos originales idénticos de los dibujos que representan el entero modelo„. "Tanto de la descripción como de cada uno de los dibujos se unirán á la instancia tres originales firmados por el solicitante, el cual únicamente responde de la identidad de los documentos depositados„ (ivi);

2. El oportuno recibo del recaudador de la Hacienda por el importe de la tasa de diez liras (art. 5.°, ley), además de un sello de 1,20 liras para que se coloque en el título que ha de concederse (1);

3. Si se pide el privilegio para la importación de dicho invento del extranjero al reino, el título original, ó una copia legal de la que aparezca el privilegio obtenido en el extranjero (art. 3.°, reglamento);

4. Un catálogo de los papeles y de los objetos presentados (ivi).

"Todos los documentos antes indicados deben estar escritos en papel sellado, á excepción de los dibujos, sobre los que debe siempre ponerse el sello por la oficina del timbre extraordinario„ (artículo 4.°, reglamento).

"A la presentación de la demanda, el oficial encargado de recibirla debe redactar unas diligencias en que consigne el día y la hora de presentación y nota del objeto de la instancia. En las diligencias debe también indicar el domicilio real ó electivo del solicitante ó su mandatario en la ciudad donde se realiza el depósito y en su defecto se considera de derecho elegido el domicilio en la oficina del Ayuntamiento (art. 10, reglamento).

Deben escribirse las diligencias por orden de fecha en un registro á propósito y ser firmadas allí por el solicitante ó por su mandatario y por el funcionario encargado. Debe entregarse una copia de las diligencias á la parte, sin más gasto que el del sello de 0.60 liras„ (art. 11, ivi).

(1) Este lo imponen las citadas instrucciones modificando el art. 3.° del reglamento.

"En los cinco días siguientes, los papeles y todos los objetos depositados en la prefectura deben remitirse al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, junto con la copia en papel común de las diligencias„ (art. 12, ivi).

"Las instancias así remitidas al Ministerio deben ser transcritas según la fecha de su aviso en el oportuno registro general y anotadas con un número de orden progresivo con los nombres, apellidos, etc., de los solicitantes, objeto de la instancia, lugar y fecha de la presentación, haciendo también un registro especial para los nombres„ (art. 13, ivi).

Si se observaron las prescripciones formales, el Ministerio redacta el título "que se escribe originalmente en el oportuno registro, y se entrega copia auténtica de él á la parte interesada, con el solo gasto del papel sellado.

Las otras copias que se pidieran se conceden previo pago de 10 liras que conste en recibo del recaudador de Hacienda, además del importe del papel sellado„ (art. 14, ivi).

Acerca de las reclamaciones por negativa de concesión del privilegio sirven las reglas expuestas sobre patentes industriales (artículo 1.°, ley y núm. 104 y siguientes).

320. El certificado es un título que hace prueba del depósito de la solicitud del privilegio; pero de su falta ó pérdida no podría deducirse la nulidad ó la no existencia del depósito, sino que se admitiría al interesado que suministrara otros medios de prueba (1).

El título no tiene eficacia constitutiva en cuanto á la existencia del derecho exclusivo sobre el dibujo ó modelo, sino puramente declarativa. El derecho es preexistente y data del día del invento; únicamente se convierte en exclusivo en provecho del autor, por lo que se refiere á la prohibición de reproducirlo, desde la fecha del depósito de la solicitud, dejando sin castigo todo acto de violación anterior á aquél. Si no correspondiera ningún derecho sobre el invento, la patente no atribuiría ninguno. Por lo tanto, surgiendo en los juicios de nulidad ó falsificación cualquier controversia sobre la existencia del derecho de invención, deberá el juez proceder á su examen, y cuando resulte que el depositante no es

(1) Vaunois, núm. 147 y siguientes.—Pouillet, núm. 64 y siguientes.—Cottarelli, l. cit., núm. 549. Sobre el derecho á copias del título en caso de pérdida del original, véase ley inglesa, art. 51.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ni autor del dibujo ó modelo ni sucesor legal del inventor, ó que el invento no satisface á sus condiciones materiales, es decir, que no es nuevo ó no tiene carácter industrial, deberá negar la protección de la ley y declarar que el depositante no podía conseguir ninguna tutela y no la ha conseguido. Pero en cuanto al derecho sobre el invento se considera que el privilegio establece una presunción de su existencia en favor del titular, salvo prueba de lo contrario, á cargo de la otra parte que lo impugna (núm. 212) (1).

321. Tampoco en los dibujos ó modelos podría conseguirse protección eficaz sin la existencia de registros particulares en donde se indicara el nacimiento, contenido y transmisión del derecho sobre el invento, es decir, de las patentes, y también su extinción ó nulidad.

Se comprende aquí también la utilidad de la atribución de este servicio á una oficina central (por regla general, la de las patentes, marcas, etc.), pues una descentralización en dicha materia sería causa de inconvenientes y gastos por las indagaciones necesarias en las diferentes oficinas encargadas de aquel servicio (2).

Dejando aparte los Estados en que se admite el depósito secreto de los dibujos ó modelos, se ordena generalmente su publicidad, sea reconociendo á todos el derecho al examen del registro de las patentes y de los documentos en que se fundan (instancia, descripción, dibujos, modelos, etc.), á conseguir extractos, etc. (3), sea cuidándose de publicar periódicamente relaciones de los nuevos privilegios, tanto en la *Gaceta oficial* (4) (entre nosotros mensual-

(1) Anspach y Coppieters, pág 39.—Cottarelli, núm. 953.—Amar, núm. 134.—Allfeld, *Kommentar* cit., párrafo 13, ley dibujos y modelos, núm. 3.—Dambach, idem, párrafo 13, núm. 2.—Contra, Isay, *Patentgesetz*, etc., pág. 378 (en cuanto á la situación semejante de los modelos de uso). Schanze, *Rechtl. bedeutung der register u. rollen-einschreibungen*, en *Centralblat f. freiw. Gbark.*, 1901, pág. 376 y en *Industrierechtl-Abhandlg.*, I, 1905, cuad. 2 °, páginas 6, 30 y siguientes.

(2) Esto se verifica precisamente en la ley austriaca, párrafo 5.°; francesa y belga (véase núm. 319); servia, art. 5.° y siguientes; inglesa, art. 52; australiana, art. 9.° (servicio especial llamado *Oficina de los dibujos)*.

(3) Por ejemplo: ley servia, artículos 6.° y 12; alemana, párrafo 11 (y párrafo 3.°, ley sobre modelos de uso); austriaca, párrafo 9.°; danesa, art. 22; suiza, art. 20 y siguientes; inglesa, art. 67 (y 68 y 69 en cuanto á las excepciones); australiana, art. 27 y 33 y siguientes. Sobre el derecho á noticias por parte de los particulares y en materia de dibujos cuando el depósito no sea secreto, véase el estado de las diversas legislaciones en *Propriété Industrielle*, 1908, pág. 2 y siguientes.

(4) Por ejemplo: ley servia, art. 6.°; alemana, párrafo 8.° y 10 (párrafo 3.°, ley sobre modelos de uso); suiza, art. 20; portuguesa, art. 177.

mente, art. 15, reglamento) como en el oportuno *Boletín de la propiedad industrial*, que sale todas las semanas (núm. 116).

Según nuestra ley, la duración de la patente y el término de caducidad por no practicarla transcurren precisamente desde la publicación en la *Gaceta oficial* (artículos 2.° y 4.°) (1).

(1) No desde la publicación en el *Boletín* citado como sostiene Vidari, tomo III, número 2.257. Conforme con nosotros Cottarelli, núm. 552.—Amar, *Man. propr. ind.*, número 138.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO VI

Derechos derivados de los privilegios por dibujos y modelos.

322. Ejercicio exclusivo del dibujo ó modelo.— 323. Su transmisión.— 324. Limitación de estos derechos.—325. Su duración temporal.

322. En consecuencia de la presentación de la instancia y definitivamente luego, de la concesión del certificado, el derecho sobre el invento, todavía imperfecto porque carecía del carácter de exclusivo, se convierte en completo y absoluto.

Este derecho se reduce á la facultad de ejercicio exclusivo y de disponer del privilegio.

a) En cuanto al derecho de ejercicio, aquí también su esencia consiste en la facultad exclusiva de reproducción y de comercio del dibujo ó modelo, por el tiempo y bajo las condiciones legales (art. 2.°, ley) (1).

Es objeto de la reproducción el dibujo ó modelo, que corresponde al producto en los inventos de productos (núm. 48), de manera que el contenido de este disfrute es igual en los dos casos. El titular de la patente tendrá por ello asegurada la fabricación de la mercancía según los nuevos dibujos ó modelos, pues si otro pudiera libremente reproducirlos sobre objetos industriales, aquél perdería el fruto de su concepción. Pero la protección de la ley no va más allá; no garantiza, por consiguiente, al fabricante contra la concurrencia de otros dibujos ó modelos.

El derecho reservado al inventor no se limita á la reproducción mecánica del dibujo ó modelo; por ejemplo, mediante impresión, fotografía, tejido, etc., con lo que se obtiene gran número de ejemplares, sino que abraza todas las formas que puede presentar, por ejemplo, á mano, por medio de pintura, escultura, modelado, etc.

(1) La prohibición de la reproducción es pura consecuencia del derecho de ejercicio (véase núm. 121).

El derecho de reproducción comprende el de despacho de los dibujos ó modelos, esto es, de las mercancías á las que se incorporaron.

Pero tanto la reproducción como el despacho reservados al inventor, no obstante el silencio de nuestra ley, se entiende que son los dirigidos al disfrute industrial ó comercial del invento (número 122). Por lo que la creación de copias particulares del dibujo ó modelo, hecha sin consentimiento del titular de la patente, pero para servir á la satisfacción de necesidades personales, y la venta que eventualmente se sigue de ellos, deberían considerarse lícitas (1). Este caso se verificará de ordinario en la reproducción á mano, con lápiz, pintura, etc., aun cuando después de una primera copia se saque de ella una segunda (2), á diferencia de la reproducción con procedimientos mecánicos, que por la multitud de los productos que con ellos se consiguen, hace presumir que se realizan con idea de tráfico (3).

Es también reproducción que choca con el derecho del inventor la que consiste en la elección, como marca propia de fábrica, del dibujo ajeno, pues no debiendo la marca ofender los derechos ajenos, es decir, las marcas, nombre, retrato, etc., de otro, no puede tampoco violar el dibujo ajeno é impunemente reproducirlo en la forma particular de marca de fábrica (núm. 140) (4).

323. *b)* En cuanto al derecho de disposición, puede la patente, como cualquier otro derecho, transferirse por sucesión *mortis causa* (5), ó por convenio á título oneroso ó gratuito, definitiva

(1) Así el art. 53, ley inglesa, en relación con el art. 93, según el cual el derecho de autor es el derecho exclusivo de aplicar un dibujo á un artículo cualquiera correspondiente á una de las clases para las que el dibujo está registrado, prohibe la usurpación de los dibujos ajenos hecha con idea de venta de los objetos en que se pongan, el anuncio, exposición en venta de estos objetos, etc.; los párrafos 5.° y 6.°, alemana, castigan la reproducción hecha con idea de difusión ó empleo industrial y no para uso personal (conforme también artículos 15 y 18 sobre obras de arte, de 1907), artículos 8.° y 9.°; danesa, íd.; australiana, artículos 12 y 30, combinados.

Á su vez otras leyes, por ejemplo, suiza, art. 24; portuguesa, 190; rusa, 203; francesa y belga (núm. 340) y la nuestra, guardan silencio sobre esta condición. Véase, no obstante, lo expuesto en el núm. 122 y siguientes.

(2) Dambach, *Kommentar* citado, párrafo 6.°, ley alemana, núm. 2.

(3) Dambach, párrafo 6.°, núm. 3.—Allfeld, párrafo 6.°, núm. 2, *a*.

(4) Allfeld, *Komm.* cit., nota *c*, párrafo 1.°, ley sobre marcas y nota 4.ª, *b*, párrafo 1.°, ley dibujos y modelos.—Schanze, *Geschmackmuster, Erzeugnis des Kunstgewerbes, Warenzeichen*, en *Mitteilgen v. Verband deutscher Patentanwälte*, 1908, núm. 1.

(5) Según la citada ley alemana sobre las obras de arte (cuyo art. 2.° comprende

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ó temporalmente, según está concedido aun antes de la petición del privilegio (núm. 80 y siguientes).

En las relaciones entre contratantes no se prescribe ninguna forma especial para la transferencia, que también puede ser verbal y comprobarse por todos los medios ordinarios consentidos por la ley comercial, y asimismo por medio de testigos y presunciones (1); pero respecto á los terceros es necesaria la inscripción en el registro de las patentes, pues el art. 1.º de la ley exige las normas sobre patentes industriales para lo que se refiera á los efectos del certificado, y por lo tanto también para las relativas á su transmisión (2).

Puede dudarse acerca de si la transmisión de un dibujo ó modelo á favor de un determinado fabricante priva al que enajena del derecho de disponer de él á favor de otro fabricante para industria distinta. En principio se contesta negativamente, pues, por regla general, el adquirente no ha de preocuparse más que de las producciones hechas por los concurrentes suyos que trabajan en la misma industria. Se suele también invocar en apoyo la disposición en materia de derechos de autor, según la que "la cesión de un objeto de arte ú otra obra no lleva consigo la cesión del derecho de reproducción en provecho del cesionario„ (3), pues este derecho está separado del objeto material, no está incorporado á él (número 24, *a)*. Mas en los dibujos ó modelos de fábrica la transmisión tiene por objeto su misma reproducción; de otro modo no se encontraría quien los adquiriese. Sin embargo, la actuación del dibujo ó modelo es también siempre posible y provechosa según la solución que nosotros seguimos. Por esto, fuera de una reserva

también los productos del arte industrial), si la sucesión pasa al fisco ó á otra persona jurídica se extingue el derecho de autor, art. 10 (confr. núm. 23).)

(1) Philipon, núm. 103.—Pouillet, núm. 104.—Ley portuguesa, art. 185.

(2) No puede decirse lo mismo bajo la ley francesa y belga de 1806, que nada dispone sobre el asunto. Conformes con nuestra ley á su vez ley inglesa, artículos 52 y 71; australiana, artículos 15, 16 y 38; nicaraguaya, art. 14; japonesa, art. 6.º (y art. 12, ley sobre modelos de uso), española, art. 93 y siguientes, etc.

(3) Ley italiana, 19 de Septiembre de 1882, art. 18; belga, 22 de Marzo de 1886, artículo 19; australiana, de 1905, art. 41; austriaca, 26 de Diciembre de 1895, art. 18.—Waelbroeck, *Dess. et mod.*, núm. 65.—Mueller, ob. cit., 1907, pág. 66 y siguientes (especialmente sobre el punto de que la transmisión de un negativo fotográfico no envuelve una transmisión ilimitada del derecho de autor).—Congreso de Marsella de 1904 (que ha aprobado la resolución de que la enajenación de una obra de arte no envuelve, á menos de estipulaciones en contrario, la cesión del derecho de reproducirla; *I Diritti d' Autore*, 1904, pág. 25); Congreso literario de Lieja de 1905; Proyecto francés sobre dibujos y modelos presentado á la Cámara de los Diputados en 27 de Junio de 1907.

expresa, ó de la tácita, deducida de los mismos hechos, de los usos, del elevado precio de cesión, etc., será lícita la ulterior transmisión de los dibujos ó modelos para emplearlos en otros géneros de industria (1).

La cesión de un establecimiento de industria ó de comercio, si no existe cláusula en contrario, lleva consigo la cesión de los dibujos ó modelos utilizados en él, como accesorio indispensable para continuar los negocios, pues no se concibe la adquisición de un negocio sin los elementos que lo constituyen y lo alimentan (2).

El derecho sobre los dibujos y modelos, como bienes de naturaleza idéntica á los privilegios industriales, es, lo mismo que éstos, susceptible de prenda y de ejecución coactiva; puede conferirse á sociedades y puede ser objeto de licencias (3).

324. Los derechos del titular de la patente, especialmente el de ejercicio, están sujetos á limitaciones:

1.º Mediante la ley; por ejemplo, por prescripciones de policía (número 70);

2.º Por derecho de los terceros, á causa de comunidad ó de sociedad, ó por depender de un dibujo ó modelo de manera que el más reciente, en la parte en que coincide con el anterior, no puede ser empleado sin el consentimiento del primer titular (4), ó también á causa de los derechos de privilegio industrial ajeno, cuando el empleo del dibujo ó modelo no sea posible sin perjuicio de dicho privilegio, necesitándose entonces el consentimiento del privilegiado (5);

3.º Por efecto de licencia (núm. 153 y siguiente);

4.º Por el derecho del que lo empleó primero, aunque no lo indiquen las leyes, pues la eficacia del derecho del titular del privi-

(1) Contra Philipon, núm. 99.—Pouillet, núm. 106.

(2) Pouillet, núm. 107.—Cottarelli, núm. 567.—Ley nicaraguaya, art. 14, por la que la transferencia del dibujo sólo tiene lugar con el establecimiento, como ocurre con las marcas (núm. 489).

(3) Vaunois, números 217 y 224.—Pouillet, núm. 109.—Anspach y Coppieters, páginas 46 y 47. Se indican allí expresamente ley inglesa, art. 71, y australiana, art. 30; japonesa, art. 6.º

(4) Couhin, III, pág. 52.—Huard, II, pág. 512.

(5) Así, según el art. 14 de la ley japonesa sobre modelos de uso, si un modelo de uso registrado no puede llevarse á la práctica sin que se deba recurrir á un privilegio, dibujo, etc., ó á otro modelo anterior, de uso depositado, no podrá llevarse á la práctica el primero sin permiso del titular de los segundos. Lo mismo sirve para el privilegio, dibujo ó modelo cuando no pueda practicarse sin utilizar el modelo de uso.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

legio no tiene fuerza respecto á quien, en el tiempo de la solicitud, había de buena fe empleado los dibujos ó modelos en el Estado, ó hecho los preparativos necesarios para su actuación, caso que es bien distinto de la usurpación del dibujo ó modelo, que da derecho á la acción de reivindicación. No es raro que dos dibujantes, por ejemplo, sin que uno sepa del otro, hagan una aplicación nueva semejante de un dibujo conocido, y adquieran por ello el derecho á practicarla. Ahora bien, la posesión personal y no pública (si no desaparecería la novedad) del uno, no impide al otro que solicite el privilegio, pero con eficacia exclusiva sólo respecto á los terceros, sin que esto sirva de obstáculo á su posesión anterior, ó por haber ya empleado el dibujo ó haberlo únicamente hecho, esperando que á su tiempo pondría en venta la mercancía, ó realizado los preparativos necesarios (núm. 170 y siguiente) (1);

325. 5.° Por la duración limitada del derecho de exclusiva, menor que en los otros derechos de autor.

Así, por nuestra ley (art. 2.°), la exclusiva es sólo de dos años—según otras, es de tres años (2), con facultad de prolongarla por uno ó más períodos trienales (3); según algunas, es de cinco años, también con derecho á prórroga (4); por diversas leyes, es de diez años (5), ó de un período fijo de cinco años ó de diez, á elección del solicitante (6), ó de catorce años (7), ó de quince años (8), ó de veinte (9). En Francia y Bélgica (10) la duración puede ser de

(1) Principio admitido en el proyecto formulado por el Congreso para la protección de la propiedad industrial celebrado en Saint-Etienne, en Abril de 1903, con la adición de que el derecho del tercero sobre los dibujos, etc, no pueda transmitirse más que con el fondo de comercio. *Propr. Ind.*, 1903, 86.

(2) Austriaca, art. 4.°

(3) Danesa, art. 6.° (pero no más allá de quince años desde la fecha del depósito).

(4) Inglesa, art. 53 (desde la fecha del registro con facultad de dos prórrogas de cinco años cada una); suiza, art. 8.° (hasta quince años); portuguesa, art. 173 (sin límites); australiana, art. 26 (desde la fecha del depósito y sin derecho á prorrogarlo).

(5) Servia, art. 4.°; rusa, art. 207 (de uno á diez años); japonesa, art. 3.°

(6) Mejicana, art. 104.

(7) Norteamericana, art. 4.931 (pero puede elegirse la duración de tres años y seis meses, ó de siete años).

(8) Alemana, párrafo 8.° (de uno á tres años, con facultad de prolongar hasta quince).

(9) Ley española, art. 51 (duración máxima á contar de la fecha del título sin derecho á renovación, á diferencia de las marcas).

(10) Art. 18, ley de 1806 y, en cuanto á Bélgica, también art. 3.°, Decreto de 10 de Diciembre de 1884. Por la ley de Nicaragua, artículos 6.° y 22, la duración es indefinida, salvo la renovación cada diez años como en las marcas.

uno, tres ó cinco años, pero en ambas puede solicitarse también á perpetuidad; así, si el solicitante no ha fijado ningún término, opinan diversos escritores que es á perpetuidad, fundándose en la naturaleza del derecho que caracterizan, verdadero derecho de propiedad (1), mientras otros, en vista de la naturaleza especial de las producciones intelectuales, y por consideraciones del interés de la industria y variabilidad de los dibujos, dominados por la moda, aplican la tutela por el período más breve indicado por la ley (2).

En verdad, una larga duración de la exclusiva no se justifica en esta materia, pues si deben tomarse en consideración los intereses del inventor y aun favorecérseles, sin embargo, conseguido pronto el fin que se propone de alcanzar una compensación adecuada por su concepción y por los gastos que le ha ocasionado el llevarla á la práctica, debe el invento entrar en el libre disfrute de la industria en beneficio de la colectividad. Por otra parte, una duración igual para todas las clases de dibujos ó modelos no es de justicia, por necesitar el inventor un término diferente para concretar industrialmente su invento y ponerlo en comercio, á medida de las exigencias y deseos que pretende satisfacer, y según que el trabajo sea con fines de moda ó de lujo; así es que si para ciertos dibujos ó modelos parecerá suficiente una breve duración de tutela, para ciertos otros, la misma será insuficiente. Algunos proponen graduar la duración de la protección según las diversas categorías de productos, y van así en orden progresivo, de las telas para vestidos, encajes, alfombras, tapices, joyería y orfebrería y otros objetos de plástica. Pero se puede realizar difícilmente una clasificación de los dibujos y modelos. Mejor lo resuelven, por lo tanto, aquellas leyes que, aun teniendo en cuenta esta necesidad, elevan á un número de años apropiado la duración normal del privilegio consintiendo al mismo tiempo su renovación ó prolongación pagando alguna tasa, etc.

Á su vez, en nuestra ley, la duración de los dos años es invariable, tanto que sería ineficaz la indicación en la instancia de un término más breve al que se quisiera limitar la protección, y no se toleraría su prolongación, á diferencia de lo que se expuso con respecto á patentes de invención (3).

(1) Waelbroeck, núm. 38.—Pouillet, núm. 81.—Couhin, III, pág. 60.

(2) Ruben de Couder, *Dict.*, v. *dess. et mod. de fabr.*, núm. 75.—Vaunois, núm. 186. *Pandectes belges*, v. *dess. et. mod.*, etc., núm. 106.

(3) Cottarelli, l. cit., núm. 552: Contra, Vidari, *Corso dir. comm.*, III, núm. 2.270.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Se entiende que en caso de transferencia del privilegio no pueden los sucesores gozar de él más que hasta el término del bienio en curso (art. 2.º).

Si se importa un privilegio que goza en el extranjero una protección mayor de los dos años, no podrá tener efecto en el Estado por más de un bienio á contar desde el día de la instancia, pues es contra el interés público el mantener un monopolio por un invento llegado á su término (art. 3.º, ley). Además, por analogía á cuanto se prescribe para las patentes (artículos 4.º y 11, ley relativa), opinamos que el privilegio que tenga en el extranjero una duración menor, debe extinguirse en Italia en este tiempo menor (número 723).

Los efectos de la protección comienzan desde el día de la presentación de la instancia (núm. 99), pero la duración de la exclusiva principia á transcurrir sólo desde el día de la publicación (art. 2.º de la ley), bien entendido la realizada en la *Gaceta oficial*, conforme á los sistemas vigentes para las patentes industriales (artículo 10). Así, hecha la publicación en 10 de Enero de 1907, el dibujo, etc., está protegido hasta el 10 de Enero de 1909 inclusive, así es que es libre la reproducción desde el 11 de tal mes; hecha la publicación en 29 de Febrero de un año bisiesto, la protección durará por todo el 28 de Febrero de dos años después.

CAPÍTULO VII

Obligaciones del titular del privilegio.

326. Pago de la tasa.—327. Práctica del invento.

326. La primera obligación del titular del privilegio es la del pago de las tasas.

Á diferencia de cuanto se prescribe para las patentes industriales, el pago de la tasa se efectúa, según nuestra ley, de una vez al tiempo de presentar la instancia (art. 5.º, ley). Si se diera curso á ésta sin hacer el pago, el privilegio sería válido, salva la acción del Erario para conseguir la tasa (1).

Dos diferentes sistemas se practican para la fijación de la tasa, consistentes:

1.º En una tasa por cada dibujo ó modelo depositado (2);

2.º En una tasa por cada depósito, el cual puede contener varios dibujos ó modelos (3).

El segundo sistema es evidentemente menos oneroso, mientras el primero produce, en los Estados en que la tasa es elevada, un serio obstáculo al desarrollo de la industria (núm. 317).

(1) Ducreux, *Dessins et mod* , 1898, núm. 71.—Huard, *Propr. intellect.*, II, pág. 509.

(2) Servia, artículos 8.º y 9.º (de 2 francos por año á 20 francos por diez); portuguesa, artículos 170 y 171 (tasa de un *milreis*, y tantos cuantos son los dibujos, etc., de clase diversa y por los primeros cinco años); austriaca, párrafo 6.º (10 florines por registro de cada dibujo, etc.); danesa, art. 7.º (dos coronas por dibujo ó modelo y por los primeros tres años); norteamericana, art. 4.934 (por tres años y medio 10 dollars, por siete años, 15 dollars, y por catorce años, 30 dollars); francesa, art. 19 y belga, íd., y artículo 3.º, Decreto 10 de Diciembre de 1884 (no más de un franco por cada año, 10 francos si á perpetuidad); mejicana, art. 105 (5 *pesos* si es por cinco años y 10 si por diez años); japonesa, art. 13 (3 *yens* por los primeros tres años, etc.); española, art. 52 (100 *pesetas* fraccionadas en períodos de cinco años y progresivamente del modo allí especificado); Nicaraguaya, art. 6.º (25 *pesos*, también por las renovaciones cada diez años); inglesa, art. 65 y anexo á la ley (íd. de la tasa remitida al *Board of Trade*); australiana, art. 41 (íd. remitida al Gobernador general).

(3) Alemana, párrafos 9.º y 12 (un marco por paquete de 50 dibujos ó modelos que no pase de 10 kilogramos, por los tres primeros años); suiza, art. 7.º y reglamento, artículo 6.º (de 1 á 5 francos por los primeros cinco años y segundo el número de los dibujos, etc.).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

327. Otra obligación, determinada por la tendencia á favorecer el desenvolvimiento de la industria interna y las fuentes de ingresos del Estado, es la de actuación del dibujo ó modelo dentro de un año de la publicación de la exclusiva (art. 4.º, ley). Diversas leyes la han consagrado en efecto (1). Algunas, á su vez, guardan silencio, y en tal caso debe considerarse que no se pierde el derecho sobre el invento por la inacción del titular, no pudiendo aplicarse, por mera analogía, la conminación generalmente consagrada en materia de patentes industriales, mientras puede también haber un serio interés (por ejemplo, por un cambio de moda imprevisto) en suspender la fabricación de ciertos productos, en espera de ocasión más propicia (2). Pero lógicamente, el exclusivo derecho al ejercicio de un privilegio implica que éste se lleve á la práctica. Frente al principio de la libertad industrial, el solo depósito del dibujo ó modelo, sin hacer que se aproveche de él la sociedad, no debería bastar para impedir á otros que lo usen, pues las disposiciones de la ley se encaminan á facilitar, no á dificultar, la concurrencia. No está excluido que pueda otro industrial intentar con buen resultado la realización de un invento del que el inventor no haya sabido sacar provecho.

La actuación se refiere, como en las patentes, á la fabricación en el Estado, que es la sola que goza de protección legal. Así se evita el peligro de que quien disfrute el privilegio pueda, á su sombra, inundar el mercado interior con mercancías fabricadas únicamente en el extranjero, y á precios que rebasen de la medida; solución tanto más ventajosa para nuestro país, que es deudor en gran parte al extranjero por varios de estos productos, como ocurre en las industrias químicas y tintoreras de Francia y Alemania, y en los diversos ramos de tejidos de Inglaterra. No se opone á ello la participación del Estado en el convenio internacional de 1883 y siguientes, pues su participación no es limitada ni impide la defensa de los intereses propios en el interior.

(1) Servia, art. 15, núm. 1; suiza, artículos 11 y 13 (falta de actuación en medida suficiente); austriaca, párrafo 11 (falta de actuación dentro de un año desde el depósito; nicaraguaya, art. 22 (fabricación suspendida por más de un año); australiana, artículo 28 (falta de actuación en el Estado, por parte del titular ó de otros en su lugar en los dos años desde el registro, reducido á seis meses si el dibujo se emplea industrialmente en el extranjero).

(2) Conformes, bajo la ley alemana, Allfeld, ob. cit., n.ª 1, párrafo 8.º.—Bajo la ley francesa y belga, Philipon, núm. 131.—Pouillet, núm. 120.—Anspach y Coppieters, página 71; Cas. fr., 30 de Octubre de 1900, *Journ. dr. Industriel*, 1900, 641.

En virtud de estas consideraciones, diferentes leyes extienden la caducidad de la patente por no actuación también á la introducción en el Estado de mercancías confeccionadas en el extranjero (1).

En Francia y Bélgica, cuya ley no conmina con dicha caducidad, se han dividido las opiniones. Algunos estiman que el objeto de la ley es la protección de los productos nacionales, y que por lo tanto el inventor incurre en caducidad de la patente si ha fabricado en el extranjero é importado para la venta, objetos conformes á los dibujos (2). Otros, con mejor fundamento, oponen que la caducidad no está formulada en la ley ni puede presumirse tampoco por analogía con la ley de patentes, tratándose de dos textos de ley independientes; que el legislador se preocupó tan poco de los intereses de la industria interna que no impuso la obligación de actuar los dibujos ó modelos ni en el Estado ni en otra parte (3).

(1) Por ejemplo: ley suiza, párrafo 12, núm. 2 (si no se emplea el dibujo en medida conveniente en el Estado, y al mismo tiempo se importen ó dejen importar objetos fabricados en el extranjero según el mismo dibujo); inglesa, art. 58 (si el dibujo se aplica exclusiva y principalmente en el extranjero y no en el Estado, se aplican las reglas sobre la revocación de las patentes ejercidas fuera del Estado); servia, art. 15, núm. 2 (importación de productos conforme al dibujo depositado); austriaca, párrafo 11, núm. 2; danesa, art. 11, núm. 4 (pero allí la caducidad no tiene lugar en las relaciones con Inglaterra y Estados Unidos en virtud del convenio de 14 de Agosto de 1906: *Bollet. Propr. Intell.*, 1906, 1.127).

(2) Waelbroeck, núm. 35.—Couhin, II, párrafo 74, nota 1.098.—Calmels, *Dessins et mod. de fabr.*, 1865, núm. 237.—Dalloz, Rép., *Suppl.*, véase *Industrie*, núm. 249.

(3) Vaunois. núm. 104.—Pouillet, núm. 118.—Huard, II, pág. 520.—Vidal-Naquet y Pelletier, *Conv. d'union pour la prot. de la propr. ind.*, 1902, pág. 290.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO VIII

Extinción y nulidad del privilegio.

328. Extinción por transcurso del término, falta de actuación, etc.—
329. Nulidad y causas correspondientes.

328. La exclusiva por un dibujo ó modelo desaparece:

a), por extinción del título; *b),* por su nulidad.

a) La extinción se verifica:

1.° Por transcurso del término fijado por la ley ó, según los sistemas, del término indicado por el solicitante al depositar su instancia;

2.° Por renuncia del derecho sobre el invento, que ha de distinguirse de la renuncia al derecho de solicitar el privilegio dando publicidad á los dibujos ó modelos aún no depositados, y de la renuncia al derecho de perseguir á los falsificadores.

La declaración de renuncia debe ser pública. Una sentencia que reconozca que no corresponde derecho al inventor sobre un cierto dibujo no puede tener efecto general, *erga omnes,* extintivo de la patente, sino sólo alcance limitado á las relaciones entre las partes del pleito, y no puede, por lo tanto, alegarse por nadie para que produzca ofensa á aquel derecho (1);

3.° Por falta de actuación (dentro de un año de la publicación de la patente, art. 4.° de nuestra ley);

4.° Por omisión del pago de la tasa, en los Estados en que depende de esta condición el que continúe la protección (2).

329. *b)* Se verifica la nulidad del título:

1.° Según ciertas leyes, cuando la instancia se haya presentado por quien no es autor del dibujo ó modelo ó no sea su causahabiente (1), ó haya sido depositada en lugar diferente del prescrito (2) ó cuando se refiera á un privilegio ya registrado en favor de otros (3);

(1) Allfeld, *Kommentar* cit., nota 1.ª, párrafo 8.°

(2) Por ejemplo: ley suiza, art. 11, núm. 1; danesa, art. 11, núm. 2.

2.° Por principio, cuando la exclusiva no corresponda á las condiciones legales, sobre todo si se refiere á un objeto que no represente legalmente un dibujo ó modelo (por ejemplo, fuese á su vez un invento capaz de patente) ó se refiera á un dibujo ó modelo no nuevo ó no susceptible de aplicación industrial.

Pero nuestra ley no especifica las causas de nulidad del título, sino sólo las de anulación. Deberán, por lo tanto, servir las reglas sobre las patentes industriales indicadas en el art. 1.°, sólo que la diversa naturaleza y breve duración de los dibujos ó modelos no consentirá su aplicación en todos los casos de nulidad enumerados en el art. 57 de la ley sobre patentes. En nuestra opinión, la nulidad se debe restringir al caso en que el objeto del título no sea un dibujo ó modelo en el sentido legal, ó sea contrario á la moral ó á las buenas costumbres; en que el dibujo ó modelo no sea nuevo, no industrial; ó el título del invento, por malicia de quien obtiene el privilegio, no corresponda á su verdadero objeto, ó la descripción sea insuficiente hasta el punto de no poderse llevar á la práctica el dibujo ó modelo.

En diversas leyes, las controversias sobre la nulidad de los privilegios corresponden al conocimiento de autoridades administrativas especiales, muy á menudo de aquellas mismas que juzgan de la validez ó no validez de las patentes (4).

(1) Ley danesa, art. 4.°, núm. 3; suiza, art. 12 núm. 2.

(2) Por ejemplo: en Francia ó Bélgica, en la cancillería de un Tribunal de hombres buenos, incompetente *ratione loci:* Pouillet, núm. 114.

(3) Nicaraguaya, art. 15.

(4) Por ejemplo: en Austria la competencia es de las autoridades político-administrativas de primera instancia, párrafo 19.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO IX

Acciones contra el titular del privilegio.

330. Acción de reivindicación.—331. Acción negatoria y de daños.

330. Si bien el derecho de autor surge solamente de la creación de un nuevo dibujo ó modelo, y por lo tanto cuando concurren las condiciones materiales fijadas por la ley, también la presentación de la solicitud de privilegio tiene una eficacia, si no formal, al menos declarativa, en el sentido de que su prioridad hace presumir que el solicitante tiene la calidad de autor, es decir, que el dibujo ó modelo es fruto de su actividad creadora, y no una mera reproducción de la obra ajena, y le consiente el ejercicio del privilegio mientras no haya prueba en contrario (núm. 110 y siguientes y 315).

Dicho principio, aunque no impide al verdadero autor probar que, no obstante el privilegio á nombre de otro, es él el inventor del dibujo ó modelo, sirve en los juicios para poner un freno á las excepciones artificiosas y abusivas que los falsificadores no dejarían de presentar si esta presunción no se aplicara.

Puede, por otra parte, el inventor despojado, fundándose en la prueba de su calidad de autor del dibujo ó modelo, ó de su legítima adquisición de los mismos, reivindicar para sí el privilegio ó prohibir al adversario la reproducción del dibujo ó modelo presentado, puesto que la concesión del privilegio no crea ningún derecho para el solicitante y únicamente le da una legitimación aparente que puede ser destruída por la prueba de un derecho que prevalezca. El resultado de la reivindicación será el de hacer considerar el depósito como hecho por el inventor, víctima de la usurpación, y con eficacia retroactiva desde la fecha del primer depósito de la instancia (1).

En las leyes en que rige el sistema del depósito secreto, cuando surja controversia sobre á quién, entre dos ó más titulares de privilegios, compete el exclusivo derecho sobre el dibujo ó modelo, se debe proceder á comprobaciones sobre si el certificado de depósito corresponde al dibujo ó modelo reivindicado, pues esta indicación no se desprende de aquel documento y se hace necesaria la apertura del paquete depositado, como explícitamente consienten diversas leyes y acordemente afirma la doctrina (1).

(1) Vaunois, núm. 135.—Pouillet, núm. 87.—Anspach y Coppieters, pág. 40.

331. Diversas acciones competen al tercero contra el titular del privilegio en consecuencia de su ataque á la libre y propia esfera industrial.

El ataque puede consistir en verdaderos actos, por ejemplo, en el ejercicio de la acción civil ó penal de falsificación, ó en meras molestias verbales, como cuando alguno, si bien no provisto de privilegio, anuncia sus mercancías como legalmente protegidas, pero en extensión superior á la que realmente existe, ó cuando el objeto para el que obtuvo el privilegio no sea capaz de él. El tercero podrá rechazar tales pretensiones con la acción negatoria, eventualmente también con la acción de daños en los casos y condiciones que sirven para las patentes (núm. 244). Si el dibujo ó modelo no era susceptible de privilegio válido, podrá, con la acción negatoria, concurrir la acción de nulidad, que tiene el mismo fundamento jurídico, esto es, la afirmación de que el actor no está obligado á sujetarse al derecho de prohibición del demandado, y únicamente un alcance mayor en sus resultados. Ninguna limitación puede oponerse al ejercicio de tales acciones. Por lo tanto, quien tenga motivos para considerarse perjudicado en su actividad industrial por las pretensiones de exclusivo ejercicio del titular de la patente, no debe moverse hasta que éste le promueva juicio por reproducción ilegítima del dibujo ó modelo, pero puede convertirse en actor por medio de la acción de daños ú otra de nulidad, y sobre todo por la negatoria, basándose en la libertad de la industria y comercio, á fin de que se remueva todo obstáculo á la misma. Tales acciones, aunque no correspondiesen *cuivis*, corresponderían ciertamente por los principios de derecho, al concurrente industrial, al efecto de hacer rechazar toda restricción á la libertad del trabajo (2).

(1) Ley francesa y belga, art. 17; alemana, párrafo 11; suiza, art. 21; danesa, art. 23; servia, art. 27.—Vaunois, núm. 288.—Huard, II, pág. 530.—Anspach y Coppieters, página 63.

(2) Tribunal imperial alemán, 9 de Diciembre de 1899, *Entscheid. in civils.*, v. 45, página 59.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO X

Acciones en defensa del título de privilegio.

I. 332. Acción para el reconocimiento del privilegio, por daños, etc.—II. 333. Acción de falsificación.—334. Elemento material. 335. Varias formas de reproducción.—336. Reproducción no autorizada.—337. Reproducción por procedimiento diverso, diferentes dimensiones, etcétera.—338. Uso de motivos particulares del dibujo ajeno, etc., ó reproducción de éste en objetos en relieve ó viceversa.—339. Inserción de dibujos ajenos, etc., en obras impresas.—340. Sanciones civiles y penales; competencia; prueba, etc.

I

332. Las acciones del titular del privilegio por dibujos ó modelos, corresponden completamente á las examinadas en materia de patentes. Son, por lo tanto, la acción de comprobación *(accertamento)* para hacer constar la legitimidad y extensión del título (1); la acción negatoria por la mera ofensa objetiva del privilegio y para que cesen las molestias, salvos también los daños cuando concurra dolo ó culpa: acciones éstas ordinariamente no previstas en las leyes sobre patentes, pero que pueden hacerse valer "según las normas y supuestos del Código civil„ (2).

II

333. Concurriendo los extremos de la violación del privilegio, se reprime con la acción de falsificación para la que el art. 6.º de la ley se refiere á "todas las disposiciones civiles y penales es-

(1) Art. 29 de la ley japonesa sobre patentes aplicable por el art. 22 de la ley sobre dibujos, etc., á éstos, y art. 32 ley sobre modelos de uso (en el caso de conflicto posible entre privilegios, ó entre dibujos industriales, etc., los interesados pueden pedir una decisión á la oficina de las patentes).

(2) Así la ley danesa, art. 25, 1.ª página.

tablecidas para los casos de violación de los derechos de patente industrial„. Nos remitimos, por lo tanto, á las observaciones hechas en los números 245 y siguientes, limitándonos aquí al examen de los puntos en que la particularidad de la materia pueda llevar consigo diferencia de soluciones.

En cuanto al elemento intencional, la buena fe, ó sea la falta de intención de violar el privilegio, debe con preferencia presumirse en las leyes que exigen el secreto del depósito, mientras la publicidad del depósito, que asegure á los interesados la existencia y reserva del derecho de invención, es uno de los extremos legales de la falsificación. Pero pueden concurrir circunstancias que revelen que el acusado conocía el derecho exclusivo ajeno, como si sobre los dibujos ó modelos del inventor se pusiera en caracteres aparentes, la mención "depositado„ ú otra equivalente (1). Establecida la buena fe del reproductor, no queda excluída por esto toda acción del titular, por ejemplo, la de daños, si se comprueba la culpa del primero, el cual hubiera, por ejemplo, vendido dibujos falsificados por el fabricante, aun pudiendo venir en conocimiento de la violación cometida por él, y depreciado así, con su comercio, el dibujo original. Le quedará á salvo, sin embargo, la acción de garantía contra el fabricante del dibujo, el cual podrá á su vez volverse contra el dibujante que le vendió un dibujo falsificado (2).

La buena fe exime de la responsabilidad penal para la que se necesita la violación consciente del ajeno derecho de privilegio.

334. El elemento material de la falsificación puede presentarse con formas y resultados distintos á los de las patentes de invención.

(1) Según la ley inglesa, art. 54, todo artículo debe estar provisto de la marca, ó palabra, ó figura que indique que el dibujo ha sido registrado; á falta de esto, no se aplica la pena ni se conceden daños en caso de falsificación, cuando no se pruebe que el acusado conocía la existencia del derecho del autor; australiana, art. 29 (obligación de mencionarlo en cada objeto, bajo pena de 20 libras esterlinas), art. 45 (sanciones contra quien, por el contrario, indica que un dibujo está registrado, cuando no lo está); japonesa, art. 15 (indicación que haga constar el registro, si no no pueden pedirse los daños más que al violador consciente de que el dibujo está registrado); rusa, art. 205 (impresión ó signo que indique el término del privilegio). Conf. también ley del Canadá. Pero es formalidad embarazosa, por lo que muchos Estados la rechazan, especialmente donde está dispuesta una publicidad periódica de los privilegios concedidos.

(2) Waelbroeck, núm. 94.—Couhin, III, pág. 84.—Pouillet, números 146 y 147.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Se comprende aquí también que reproducción prohibida no es sólo la que es copia íntegra ó servil de los dibujos ó modelos ajenos, sino también la imitación parcial que refleje los trazos característicos y esenciales de los mismos, es decir, la parte nueva y original, aun cuando exista diversidad en los accesorios (1). Siendo así, podrá haber violación en la reproducción de una pequeña parte del dibujo ó modelo, por ejemplo, del pie de un jarrón, del contorno de un tapiz, etc., cuando sean por sí solos susceptibles de protección legal. No existe, por el contrario, violación en la reproducción de un elemento de forma ya conocido, mientras el privilegio se basa en la disposición original de los elementos, aunque sean conocidos, del dibujo ó modelo, de la que sólo deriva la novedad. El criterio cuantitativo de lo tomado en relación á todo el dibujo ó modelo del que se sacó, no es siempre decisivo (2).

La reproducción de un dibujo ó modelo con exclusión ó sustitución de algunos elementos de forma no constituye, sin más, reproducción parcial prohibida. Por el contrario, podrá representar, tal vez, una falsificación de todo el objeto considerado en su conjunto, y en ciertos casos, á su vez, un trabajo original, según que la omisión ó sustitución se refieran á elementos comunes ó á los trazos esenciales característicos de la obra: en el primer caso se tendrá un producto industrial, basado sustancialmente en el producto ajeno y por ello ilícito, en el segundo habrá una verdadera creación original (3).

Las diferencias más ó menos numerosas entre el original y la copia reproducida no libran de responsabilidad, pues se dirigen en la mayoría de los casos á disfrazar la usurpación (4). No es, por lo demás, condición de la violación la confusión posible entre dos productos. Muy á menudo el falsificador se limita á reproducir los trazos exteriores del dibujo ó modelo auténtico, de manera que su producto pueda confundirse por los consumidores con el

(1) Tribunal imperial alemán, en *Jurist. Wochenschr.*, 1899, 731; trib. lionés, 15 de Febrero de 1906, *Ann. dr. comm.*, 1905, 85; trib. del Sena, 26 de Mayo de 1905, ivi.

(2) Allfeld, *Komm.*, nota 4, párrafo 1.°

(3) Ley danesa, art. 8.° Es ilícita esta forma de reproducción, salvo que los cambios, adiciones, etc., sean tales que no pueda ya la obra aparecer como una imitación del dibujo ó modelo protegido). Ley alemana, sobre las obras de arte, art. 16 (es lícita la libre utilización de una obra cuando ésta da lugar á la creación de una obra original); Mueller, pág. 91.

(4) Pouillet, núm. 131.—Cottarelli, núm. 575.—Ley nicaraguaya, art. 18 (imitación que haga posible confundir el dibujo falsificado á privera vista con el legal); inglesa, art. 60 y australiana, art. 30 (imitación fraudulenta ó evidente).

del inventor; pero también cuando esto no se verifique, ni exista semejanza marcada entre los objetos, no desaparecerá la falsificación.

La violación puede realizarse con cualquier especie de reproducción, y no sólo con la mecánica, aunque ésta es la más frecuente (núm. 299) (1).

335. En conformidad á cuanto se expuso en otro lugar (números 122 y 322), la reproducción se considera ilícita solamente cuando se hace con fines industriales ó mercantiles, es decir, para satisfacer las ajenas necesidades económicas (2).

La fabricación que se hace con esta intención realiza ya por sí la falsificación, así es que debe considerarse ésta verificada cuando se ha hecho el tejido, impresión, grabado, etc., del dibujo ó modelo; es decir, su reproducción material de un modo cualquiera, por ejemplo, bajo forma de matriz, de moldes de plomo, yeso, etcétera, sin que se haya de esperar la venta ó la circulación (3). Pero la preparación de los aparatos, formas, etc., destinados á la reproducción, no representa todavía uso de los dibujos ó modelos ajenos, y constituirá mero acto preparatorio no punible (4). La fabricación es ilícita cuando se realice en el Estado, importando poco si es con fin de comerciar con los productos exclusivamente en el extranjero donde pueda el falsificador tener su despacho, pues también este hecho contradice el intento de la ley de asegurar al inventor todos los provechos que constituyen el valor venal de sus dibujos ó modelos (5).

Es ilícita también la venta ó comercio de los productos falsificados. Equivalen á ello su expedición á clientes para examen (6) ó la exposición en vitrinas, en despachos, etc., si se hace con el fin de poner los objetos á disposición de los consumidores, pues

(1) Ley alemana sobre las obras de arte, art. 17 (sea el que quiera el procedimiento usado y háyase reproducido la obra en uno ó varios ejemplares).

(2) Conf. cit. ley alemana, art. 31 (reproducción *industrial* de la obra de arte, no si es para uso personal) con él choca el art. 15 ley de derecho de autor de 1901, citado en el número 250 y los artículos 5.° y 6.°, núm. 1 ley sobre dibujos y modelos. Acorde la ley austriaca de 1845 sobre derecho de autor, art. 25, núm. 4, artículos 33 y 39, núm. 2 para la reproducción, no con idea de venta de obras literarias, fotográficas y artísticas. Véase también Rosmini, *Legisl. e giurispr. sui dir. d' aut.*, 1890, números 283 y 284.

(3) Couhin, III, pág. 70.—Pouillet, núm. 135.

(4) Pouillet, núm. 135.

(5) Dambach, obra citada, nota 13, parrafo 5.°—Allfeld, nota 2, párrafo 5.°

(6) Dambach, nota 11, párrafo 5.°

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ya en tal modo se perjudica el derecho del titular de la patente, independientemente de la venta actual ó de un determinado provecho (1).

También la introducción en el Estado de dibujos ó modelos fabricados en el extranjero es reproducción prohibida si se hace con idea de tráfico, dado el dominio de la ley en todo el interior del territorio, si bien no más allá de las fronteras del Estado (2).

Pero todas estas formas de reproducción eximen de responsabilidad cuando se realizan para uso privado. Así es libre la reproducción de un bordado aplicado á cortinas de la propia casa, la adquisición de buena fe de tela falsificada para hacerse con ella un vestido, etc. (núm. 122 y siguientes, 250 y 322).

336. La reproducción está prohibida cuando falte la autorización del inventor ó de sus sucesores legales, ó por no existir en absoluto, ó porque se limitó á cierto tiempo ó sólo para ciertos terrenos de la industria, ó para determinadas formas de actuación, y ello no obstante, se hizo la reproducción fuera de estos límites, y, por consiguiente, con violación del derecho exclusivo del que concedía la autorización. Así, si se concedió por el titular del privilegio la facultad de reproducir sus dibujos ó modelos para un caso especial y único, ó en cierta cantidad ó bajo condición de exportarlos, y en lugar de esto el concesionario fabrica varias veces ó en cantidad mayor, ó vende los productos en el Estado en lugar de venderlos en el extranjero, habrá violación del derecho de privilegio más bien que inejecución del contrato. Pero no toda infracción de los convenios existentes es falsificación. Por ejemplo, la negativa del concesionario de licencia ó del adquirente á pagar el precio ó premio estipulado, no lleva consigo responsabilidad penal por las reproducciones hechas, sino sólo obligación de resarcir los daños, pues no falta el consentimiento del titular del privilegio y la adquisición del derecho sobre el dibujo ó modelo ó la licencia para usarlo (3) (números 139 y 156).

---

(1) Couhin, III, pág. 63.—Pouillet, núm. 138.—Vaunois, núm. 317.—Cottarelli, número 581.

(2) Pouillet, núm. 149.—Anspach y Coppieters, pág. 54; art. 9.°, ley danesa; suiza, artículo 24, 2.°.

(3) Couhin, pág. 67.—Pouillet, núm. 139.—Huard, II, pág. 551.—Cas. fr., 23 de Marzo de 1888, *Ann propr. ind.*, 1889, 231.

337 Como la protección legal para los dibujos ó modelos corresponde para cada nueva invención de formas, se comprende que, á diferencia de las patentes de invención en que la modificación de forma sin cambio de efecto técnico no representa invención digna de tutela, las variantes en los dibujos ó modelos, por ejemplo, la diversa disposición de líneas ó de colores que den un aspecto diferente á su estética, bastan ya para asegurar su exclusiva. Se comprende por esto que las modificaciones introducidas no deben limitarse á meros accesorios ni ser tan pequeñas que no puedan encontrarse sino después de atento examen comparativo entre el producto original y su copia.

En algunas leyes se han hecho aplicaciones de estos principios, con el fin de evitar controversias posibles, en los casos siguientes:

1.° Frecuentemente para obtener la reproducción se recurre á un procedimiento diverso del original. Pero el dibujo ó modelo es independiente del modo ó sistema de fabricación, pues la ley tiene en cuenta únicamente el efecto, no la causa, es decir, la ornamentación que llama la atención del comprador, no el procedimiento puesto en obra para obtenerlo. Por esto se declara falsificación la reproducción por trabajo á mano, tejido, etc., de un dibujo original obtenido mediante impresión y viceversa, conforme á los principios seguidos en materia de obras de arte (números 299 y 334) (1).

2.° Igualmente se considera falsificación la reproducción hecha en dimensiones ó colores diferentes del original, siempre que el objeto reproducido sólo se distinga de éste por variantes que no se adviertan sin particular atención, ó de algún modo, no obstante que aparezca bien la diferencia, se presente en su conjunto como una copia del original (2).

3.° Lo mismo ocurre si la reproducción se realiza no directamente sobre el original, sino indirectamente sobre una reproducción del mismo, por ejemplo, valiéndose de fotografías del dibujo, de un modelo en yeso, del modelo original en mármol, etc. (3).

---

(1) Ley alemana, párrafo 5.°, núm. 1; rusa, art. 203, núm. 2 —Couhin, II, pág. 451.—Cottarelli, I, cit., núm. 512.—Mueller, pág. 94.

(2) Ley austriaca, párrafo 13 (no deja de ser imitación el cambio de dimensiones ó de color); alemana, párrafo 5.°, 2.°; servia, art. 17; nicaraguaya, artículos 21 y 23; suiza, artículo 24, núm. 1; danesa, art. 8.°; rusa, art. 203, 2.°; portuguesa, artículos 161 y 175; Trib. imp. alemán en *Pat. Must. Zeich. Blatt*, VII, 119.

(3) Ley alemana, párrafo 5.°, núm. 3.—Kohler, en *Golta. Archiv. f. Strafr.*, v. 43, página 313 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

338. Por el contrario, se considera reproducción lícita:

1.º El uso de singulares motivos de un dibujo ó modelo para producir un dibujo ó modelo nuevo (1), principio consagrado en la jurisprudencia y doctrina de todos los países, no sólo para la presente materia, sino también para la de propiedad literaria (2). En efecto, el dibujo ó modelo que se inspira simplemente en motivos de otro dibujo ó modelo depositado, es en realidad un dibujo nuevo que tiene pleno derecho á la protección de la ley. El primero habrá servido de incentivo para la creación del segundo, pero cuanto resulta de él puede tener en su conjunto una individualidad propia que lo convierta en una obra distinta y personal.

El presente caso no debe confundirse con el de formación del dibujo, etc., modificativo del primero mediante adiciones, omisiones ó sustitución de otros elementos, el cual dejaría de ser falsificación sólo cuando la modificación fuese tan importante que lo hiciera aparecer como un dibujo esencialmente diverso, mientras sería ilícito cuando reprodujese el dibujo original en su individualidad característica, y no hiciera pensar en un dibujo diverso, por ser sólo secundarios los cambios introducidos (3).

2.º La reproducción, por medio de productos plásticos, de dibujos destinados á productos de superficie plana y viceversa (4). Quien, por lo tanto, solicita un privilegio para un dibujo destinado, por ejemplo, á la industria textil, á encajes, etc., no puede impedir á otros que reproduzcan el mismo modelo, por ejemplo, en una maceta. Vale otro tanto para el caso inverso, pues un mismo dibujo puede aplicarse bastante bien á ambas formas, no sólo plana, sino también plástica, en relieve.

Según tal enseñanza, si en un objeto concurriesen elementos plásticos y elementos de superficie plana, debería cada parte ser declarada para tener derecho á protección, es decir, tanto el dibujo como el modelo. Este caso se presenta cuando sobre el plano de una mesa de forma particular se aplica un dibujo, cuando á una lámpara va unido un cuadro, etc. (5).

Es consecuencia de la doctrina expuesta que el derecho del titular del privilegio no se limita á un determinado ramo de una misma industria; por consiguiente, aunque estuviese indicado en la solicitud el ramo para el cual el dibujo ó modelo se destinaba, corresponde sólo al inventor su reproducción para otros productos industriales. Esto lleva consigo que un dibujo para tapices no pueda ser aplicado por otros al papel; un tejido para trajes no pueda ser reproducido para cortinajes, tejidos para fabricar fajas no sean aplicables á chales, etc., tanto más por la gran semejanza entre tales objetos y aquellos en que se reproduce el dibujo original; que igualmente un modelo destinado á ser reproducido en zinc, no pueda aplicarse á otro metal, por ejemplo, bronce, ó á otra materia, por ejemplo, porcelana, mármol, etc. (1).

(1) Ley alemana, párrafo 4.º

(2) Renouard, *Tr. des droits d'auteur*, II, números 28 y 41.—Rosmini, *Legislaz. e giurispr. sui dir. d' aut*, 1890, núm. 43; ley sobre derechos de autor, 19 de Septiembre de 1882, art. 3.º, 2.º

(3) Allfeld, *Komm. Ges. Gew. Urheb.*, párrafo 4.º, ley sobre dibujos y modelos.

(4) Ley alemana, párrafo 6.º, núm. 2.

(5) Ley portuguesa, art. 161.

La conclusión sería el derecho de reproducción de un dibujo plano para todos los ramos de industria de la superficie plana, y de un modelo para todos los ramos de la industria plástica (2).

Pero otros, informándose en los principios que regulan, por nuestra ley y la francesa, los dibujos artísticos, en que los cambios en su género no impiden la falsificación, por lo que sería ilícita la reproducción de una obra de escultura en otra de pintura y viceversa, enseñan que la copia de un motivo de un tapiz para hacer de él un modelo, por ejemplo, una estatuilla ó grupo de ellas, priva al inventor de parte de los beneficios que conseguiría por la actuación de su dibujo también en tal terreno, y que por esto no debe permitirse (3). Así es que alguna sentencia ha considerado que la reproducción en un jarrón de bronce de un dibujo publicado por otro en un periódico de modas, constituye falsificación (4).

Á nosotros nos parecen exageradas ambas opiniones. Ciertamente en materia de obras de ingenio, el artista tiene asegurado el derecho exclusivo de proceder ó hacer proceder á toda reproducción de su dibujo ó escultura, por cualquier procedimiento y sobre cualquier materia, si bien ciertas leyes, como la austriaca, la alemana, la brasileña y japonesa, no van tan allá y permiten la reproducción por arte plástica, de una obra de pintura ó dibujo y viceversa (5). Pero las disposiciones legislativas que consagran

(1) Tribunal imperial alemán, *Entscheid. in Civils.*, v. 49, 179.

(2) Ley alemana, párrafo 5.º, núm. 1, al final.—Couhin, II, pág. 451.

(3) Vaunois, núm. 237.—Couhin, III, pág. 67.—Pouillet, núm. 133.

(4) Ap. París, 29 de Diciembre de 1904, *Dalloz*, 1905, 2, 172.

(5) Copper, *L' art et la Loi*, 1903, pág. 333.— Amar, *Dei diritti degli autori*, 1874, números 84 y 91.—Relac. de la Comisión para la ley sobre derechos de autor, 1907, pági-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tan amplios derechos, no se extendieron á la materia de los dibujos ó modelos industriales (1). Por lo que la tutela se regulará al ser aplicada con los criterios ya expuestos en materia de novedad (número 311). Ésta, en efecto, está suficientemente garantizada si sirve para todos los ramos de la industria afines entre sí, en que la reproducción del dibujo ajeno ó modelo representa meramente un nuevo empleo ó uso, una aplicación sin ningún resultado original, pero no puede llevarse hasta prohibir la transformación del dibujo en un modelo que pertenezca á otra industria y viceversa, ó la renovación del dibujo ó modelo en otra industria distinta de superficie plana ó en relieve como el original, pues tan diferente destino excluye por sí toda posible concurrencia, por lo tanto, sustracción de beneficios á la industria para la que se crearon el dibujo ó modelo originarios (2). Por lo demás, si se admite que un dibujo de dominio público pueda ser objeto de un derecho de exclusiva cuando se aplique á un objeto á que hasta entonces no había sido aplicado, no se comprende cómo la aplicación nueva de un dibujo depositado para otro objeto, haya á su vez de constituir falsificación, no obstante la originalidad del resultado.

Ciertos Estados limitan expresamente la protección de los dibujos ó modelos á los géneros de productos mencionados por el solicitante (3). Así, limitada la exclusiva á la aplicación á una industria especial, se considera que puede un tercero hacer aplicación del invento á toda otra industria. En Inglaterra, en el caso de un industrial que depositó un dibujo para aplicarse á una especie de industria determinada por él, se decidió que podía un tercero libremente utilizarlo en una industria de clase diversa á la indicada en la instancia (4).

La ley alemana ha ordenado que al depositar el dibujo se declare si se destina para productos de superficie plana ó para los en relieve, á fin de que sea circunscrito el terreno de la exclusiva

na 28.—Rosmini, ob. cit., núm. 39; ley nuestra, 19 de Septiembre de 1882, art. 12 (número 311).

(1) Ley rusa (sobre dibujos y modelos), art. 203 (no es falsificación la reproducción industrial de las obras de escultura hecha por las fábricas por medio del tejido, pintura ó derivados y viceversa).

(2) Conf. Amar, *Man. Propr. Ind.*, núm. 142.—Anspach y Coppieters, obra citada, página 52.

(3) Ley inglesa, artículos 49 y 50 (pero puede un dibujo ser registrado en varias clases); australiana, artículos 17 y 18, íd.; portuguesa, artículos 171 y 172; japonesa, art. 4.º

(4) Alta Corte de Justicia, 11 de Agosto de 1889, asunto Taylor c. Read et Greswell, cit. en Vidal-Naquet y Pelletier, *Conv. d'Union*, etc., pág. 491.

(aunque siempre exorbitante, en nuestra opinión), y aparezca á qué productos se refiere y para cuáles no se concede la tutela; además ha puesto la prohibición de reservar en la instancia el derecho de reproducción del dibujo en ambas formas, pues sería contraria á los principios arriba expuestos, mientras cada inventor no dejaría de hacer siempre uso en la instancia, al menos por precaución, de esta reserva (1).

339. 3.º La inserción de dibujos ó modelos particulares en obras impresas (2).

En el terreno literario, especialmente en el periodístico, se considera falsificación la reproducción por medio de la imprenta ordinaria, ó la inserción, en el cuerpo del artículo de un diario, de dibujos ajenos, cuando exceden los límites restringidos de la cita, de la relación con idea de crítica ó de enseñanza, y asuman la forma de especulación comercial; lo que especialmente ocurre cuando la cita toma las proporciones de una reproducción de las partes principales del dibujo (3). En verdad, las leyes que regulan esta materia admiten la libertad de la reproducción de los dibujos ajenos sólo cuando se trata de citar alguno de ellos con el fin de explicar el texto y sobre todo en trabajos de crítica, historia ó información periodística (4).

Las mismas razones sirven en nuestro terreno, pues la excepción propuesta no perjudica al industrial, del que más bien hace el reclamo atrayendo mayormente al público para que adquiera sus productos á diferencia de cuando la reproducción es el objeto principal de la impresión, y más bien que servir de ilustración de los dibujos, atiende sólo á su comercio por parte del falsificador (5).

(1) Véase el párrafo 6.º, núm. 2 de la ley y las instrucciones gubernativas de 29 de Febrero de 1876 en complemento de tal disposición.

(2) Ley alemana, párrafo 6.º, núm. 3; danesa, art. 9.º

(3) Kuhlenbeck, *Das Urheberrecht u. Verlagsrecht*, 1901, pág. 155.—Mi *I giornali e la legge comm.*, 1897, núm. 57 y mi *Guia de Pubblicaciones Periodicas*, Rosario, 1908, núm. 100; Ap. Milán, 29 de Noviembre de 1905, *Bollett. Propr. Intell.*, 1906, 253 (ilícita la reproducción íntegra de 60 grabados científicos en un manual que contenía en total 116, no obstante el convenio italo-germánico de 20 de Junio de 1884, respetado en materia de citaciones, por el art. 8.º del convenio de Berna, que consiente la reproducción en Italia de extractos ó fragmentos de obras alemanas.

(4) En tal sentido, ley alemana sobre derechos de autor de 19 de Junio de 1901, párrafo 23, y ley sobre las obras de arte, de 1907, art. 19 (pero con la obligación de indicar la fuente si se manifiesta en la obra); ley danesa sobre derechos de autor de 29 de Marzo de 1904, art. 31.

(5) Confr. trib. Sena, 27 de Junio de 1907, *Propr. Ind.*, 1907, 131 (ilícita inserción en un

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

En el caso de inserciones de dibujos particulares puede surgir duda sobre la obligación de citar las fuentes, que existe en materia de obras literarias ó artísticas. Sin embargo, las leyes que regulan la citación de dibujos ó modelos no contienen dicha obligación (1), ni ésta puede extenderse también al caso bajo las leyes que no se ocupan de tal especie de inserciones.

De lo expuesto se sigue que la reproducción de un dibujo ó modelo por medio de la impresión del dibujo, cuando se haga con idea de venta, y en la misma rama ó en rama análoga de la industria del dibujo ó modelo originario, constituirá violación del privilegio, si bien no realizada directamente sobre el original, sino sobre una reproducción del mismo (núm. 337).

Se deriva de ello igualmente que no es lícita la reproducción de dibujos ó modelos en una obra de arte cuando no se trate de partes meramente accesorias; por consiguiente, no puede un pintor aplicar, por ejemplo, un dibujo de tapiz como fondo de un cuadro suyo, salvo si se determina á no vender su obra ni sacar de ella otras copias para venderlas (2).

340. Castigando la falsificación de dibujos ó modelos industriales se aplica en Francia el art. 425 del Código penal, relativo á la falsificación de producciones artísticas y literarias, el cual reprime "toda reproducción de escritos... dibujos, pinturas ú otros productos de imprenta ó grabado, etc.", no dudándose de que la prohibición se extiende también á los dibujos y modelos de fábrica (3).

En Bélgica, no obstante que el Código penal de 1810 ha sido sustituído por el Código penal de 1867, dado el silencio de éste respecto á la falsificación, se considera vigente aún en la materia el art. 425 del Código anterior (4). La ley alemana se refiere explícitamente á las disposiciones de la ley sobre derechos de autor de 1870 (ahora de 1901, párrafos 18 á 36 y párrafo 38) y también,

periódico de modas de dibujos ajenos de telas, tanto más que el Código penal francés tiene en cuenta toda *edición*, sin necesidad de que sea seguida por la confección de vestidos).

(1) Allfeld, núm. 4, párrafo 6.°—Contra, Wolff-Beckh, *Des Recht des bildenden Künstlers*, 1903, pág. 60.

(2) Kohler, *Berichte u. Verhandlungen der deutsch-oesterr. Gewerbe Schutz-Konferenz*, 1896, pág. 81.

(3) Vaunois, núm. 294.—Couhin, III, pág. 61.—Pouillet, núm. 144.—Huard, II, página 552; trib. Sena, 27 de Junio de 1907, *Propr. Ind.*, 1907, 131.

(4) Haus, *Droit pénal belge*, 1885, I, núm. 253.—Anspach y Coppieters, pág. 20.

fuera de ciertas restricciones sobre la confiscación ó destrucción de los aparatos destinados á la reproducción y de los productos, á las mismas reglas sobre el procedimiento, competencia, prescripciones y responsabilidades civiles y penales, etc. (1).

Nuestra ley, en su art. 6.°, aplicaba á los falsificadores todas las disposiciones civiles y penales establecidas para los casos de violación de los derechos de patente industrial. Pero estando ahora la falsificación ó alteración de los dibujos ó modelos industriales, y el uso de tales dibujos ó modelos falsificados ó alterados, previsto por el art. 296 del Código penal, que es ley posterior, y conmina con la reclusión de un mes á dos años y con la multa de 50 á 5.000 liras, debemos considerar que no debe aplicarse la sanción penal de la ley especial, aunque siempre vigente para las patentes acerca de las cuales calla el Código penal (2). Podrá, por lo tanto, la acción promoverse de oficio. La competencia para conocer del delito será del Tribunal, etc.

Pero en cuanto á los medios de prueba continuarán aplicándose las disposiciones especiales sobre el secuestro y descripción (número 260), lo que á su vez se discute en Francia y Bélgica, cuyas leyes no han organizado, en cuanto á los dibujos y modelos, este sistema excepcional de prueba que puede llevarse á efecto aun antes de comenzar el pleito (3).

También para la complicidad sirve lo expuesto en materia de patentes. Así, tanto el artista que ha compuesto como el obrero que ha ejecutado el dibujo y modelo bajo la orden y dirección del falsificador, quedarán en la mayoría de los casos libres de responsabilidad, es decir, cuando sean meros instrumentos del fabricante ó patrono (4) (núm. 277). Será á su vez cómplice quien compre dibujos ó modelos que sepa son falsificados, y aun cuando sea para hacer de ellos uso personal (por ejemplo, tela en un establecimiento para confeccionar con ella un vestido), pues el empleo no cambia la naturaleza del acto cuyo efecto es ayudar á la venta ilícita y con ella á que se consume el delito (5).

La venta ó exposición en venta es forma subsistente por sí y

(1) Véanse párrafos 14 y 15 (pero este último declara de naturaleza comercial los pleitos de daños, de enriquecimiento ó de confiscación).

(2) Cas. Roma, 3 de Julio de 1899. *Riv. Pen.*, 1899, 2, 350.

(3) Pouillet, núm. 170.—Anspach y Coppieters, pág. 59.

(4) Couhin, III, pág. 69.—Pouillet, números 152 y 176.—Vaunois, número 243 y siguientes.

(5) Waelbroeck, núm. 102.—Pouillet, núm. 154.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

penable con independencia de la fabricación de los dibujos ó modelos, si no el titular de la exclusiva no quedaría protegido cuando el vendedor no pudiera ser castigado separadamente del falsificador.

La prescripción es la ordinaria. Pero alguna ley ha aplicado una prescripción especial de breve duración (1).

También para la confiscación nos remitimos á cuanto se expuso en los números 270 y siguientes. Ciertas leyes contienen disposiciones particulares, sobre la base de las sancionadas para las patentes (2).

Para las interdicciones de actos ulteriores de violación de la exclusiva, véase el número 243 (3).

Acerca de la publicidad de la sentencia, el art. 296 del Código penal autoriza "al Juez para ordenar que la sentencia de condena se inserte en un diario, designado por él á costas del condenado„. Sobre este punto nos remitimos á cuanto se expuso en el núm. 274.

(1) Por ejemplo: art. 27, ley danesa (prescripción si no se promueve la acción dentro de un año desde que se conoció la violación por la parte ofendida, ó dentro de dos desde que se consumó).

(2) Austriaca, art. 12; servia, art. 16; danesa, art. 25; alemana, párrafo 14 (aplica las normas de la ley sobre derechos de autor, pero no se destruyen las reproducciones hechas y los aparatos utilizados en la fabricación); japonesa, art. 18. Nuestra ley aplica las reglas de la ley de patentes, por lo que la confiscación alcanza también al tercero de buena fe (art. 66, ley 30 de Octubre de 1859), si bien en la presente materia puede el principio llevar á menudo á consecuencias injustas, esto es, á conceder á la parte lesionada objetos que tengan un valor bastante superior al perjuicio sufrido por ella; véase también *Propr. Ind.*, 1907, pág. 53.

(3) Servia, art. 16; austriaca, art. 12; australiana, art. 31; inglesa, art. 60.

TERCERA PARTE

Secretos industriales y su revelación.

CAPITULO PRIMERO

Origen de la tutela de los secretos industriales.

341. Derivación del nuevo régimen de la libre concurrencia.—342. Leyes sobre la propiedad industrial y sobre la responsabilidad por delito y cuasi delito.—343. Insuficiencia de la protección concedida por la ley sobre patentes industriales.—344. Y por la acción de que trata el art. 1.151 del Código civil.—345. Necesidad de sanciones penales, deducida de las condiciones de la industria moderna.—346. Objeciones y refutación.

341. La protección jurídica de los secretos industriales encuentra su punto de partida en el nuevo régimen de la libre concurrencia, inaugurado con la libertad de la industria y comercio, proclamada primeramente en Francia por decreto de 2-17 de Marzo de 1791, que suprimía las corporaciones de artes y oficios.

La forma especial de organización del trabajo en la industria corporativa no reclamaba sanciones particulares para el secreto de los inventos industriales.

La división del trabajo y sus formas estaban en estado rudimentario; también las relaciones contractuales entre industriales y personal eran bastante simples y limitadas, en virtud, además, de los obstáculos que se interponían á la libertad de movimiento de los componentes de la corporación y al establecimiento en otra parte de la propia industria. El mismo paso de una á otra industria

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

era tan difícil, por la concurrencia perjudicial que se temía de él, que constituía un impedimento real á su ejercicio. No había, en efecto, un sistema corporativo para todo un Estado ó región, regido por una legislación obrera uniforme. Cada ciudad tenía sus reglamentos, diferentes á los de otras ciudades, y asimismo de las industrias similares del mismo lugar, lo que daba por resultado que quien hubiera conquistado un determinado oficio en una cierta ciudad, dificilmente, y sólo por excepción, conseguía hacerse admitir con su calidad de patrono en otro país sin haber de recorrer por cierto tiempo los grados inferiores de la jerarquía (1).

El resultado en conjunto de tan estrecha organización fué, en nuestro terreno, la conservación de los procedimientos de fabricación, que se habían convertido en inmutables, constituyendo los estatutos, con sus prescripciones técnicas, una barrera infranqueable para la actuación de inventos útiles; inmovilización en la producción, consecuencia del monopolio sobre una plaza determinada; dependencia de la clientela de pocos miembros de la corporación; servidumbre del personal á cada empresa, con prohibición general ó especial de separar el personal ó de arrendar sus obras fuera de tiempo, para no crear concurrencia en el interior de la corporación; fijación, además, de un máximo de salario para no incitar, bajo promesa de mayor ganancia, el paso de hábiles trabajadores de una fábrica á otra. Donde parecía que iba á surgir un movimiento de concurrencia, violando tales ordenamientos, se imponía la represión de la corporación con su férrea disciplina.

342. Otro medio de tutela de los parroquianos fué dado también por la ley francesa de 7 de Enero de 1791, que ha sido la primera en consagrar el principio de la propiedad de los inventos industriales y regular los derechos de sus autores, seguida luego, á gran distancia de tiempo, por la ley sarda de 12 de Marzo de 1855 sobre patentes industriales, y por la vigente de 30 de Octubre de 1859 (núm. 6).

Fué también el primer Código civil napoleónico de 1804 el que, de acuerdo con el nuevo concepto de la libre concurrencia, y antes que otras legislaciones, adoptó la sanción civil de los artículos 1.382 y 1.383, para reprimir, entre otros actos ilegítimos, la violación de

(1) Pic, *Traité de législation industrielle*, 2.ª edición, 1903, núm. 102.—Eberstadt, *Der Ursprung des Zunftewsens und die alteren Handuerkerverbände des Mittelaters*, Leipzig, 1900.

los secretos de fábrica: disposición de carácter general que, por el feliz procedimiento de elaboración de aquella jurisprudencia (1), de darse cuenta, á ejemplo del Pretor romano, de las necesidades de la práctica y adaptar las reglas jurídicas á las exigencias del tiempo y á las transformaciones económicas y sociales, prestó una eficaz ayuda para impedir aquellas violaciones (2).

343. Pero la protección de las leyes sobre patentes industriales no bastaba aún, y por varias razones:

1.ª No todo lo que concurre al mejoramiento ó aumento de la producción es capaz de conferir al inventor un título de patente, debiendo el invento realizar un progreso sensible en la industria, un resultado técnico nuevo. La posibilidad de privilegiar un invento supone, en efecto, un cierto contenido intelectual que no esté ya inmediatamente al alcance de toda persona del oficio, y un marcado progreso en la industria, en las condiciones cualitativas y cuantitativas del efecto obtenido, de modo que éste sea diferente y mejor que el resultado realizado anteriormente (3) (núm. 43 y siguientes).

Ahora bien; tales caracteres no se encuentran en ciertas prácticas manuales *(tour de main)*, precauciones accesorias para el mejor empleo de aparatos privilegiados, ó modos de trabajar en uso en una ó en otra fábrica, y por los cuales, aun con el mismo procedimiento, se consigue un producto ó resultado más ventajoso, y se asegura la superioridad de una fábrica sobre otras donde no se practiquen dichos expedientes, si bien éstos no realicen las condiciones ordinarias para ser privilegiados (núm. 40, *a*) ni autoricen tampoco la concesión de una patente complementaria al poseedor de la patente principal (4), y, por consiguiente, carezcan de la protección de la ley sobre patentes (5). Esto no obstante, todo indus-

(1) Mornet, *Du role et des droits de la jurispr. en mat. civile*, Paris, 1904.

(2) Stegemann, *Unlauteres Geschäftsgebahren*, 2.ª parte, 1894, pág. 59.

(3) Gierke, *Deutsches Privatrecht*, I, 1895, pág. 849.—Kohler, *Handbuch d. deutsch. Patentrecht*, 1902, pág. 121 s.

(4) Kohler, ob. cit., pág. 329. También el perfeccionamiento debe en efecto representar á su vez un invento efectivo consistente en la producción de un efecto técnico (núm. 130).

(5) Allart, *Traité de la concurrence déloyale*, 1892, núm. 207 s.—Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la conc. déloyale*, 5.ª edición, 1905, núm. 76 s.—Allfeld, *Komm. zu den Ges. über das gewerbliche Urheberrecht*, 1904, pág. 66.—Ap. Douai, 11 de Junio de 1890, *Ann. Propr. Ind.*, 1891, 160 (el secreto de fábrica está garantizado sin investigar si los elementos que lo componen son ó no capaces de patente).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

trial reputado procura tener secretas estas prácticas, las cuales son asimismo un elemento de la individualidad de su establecimiento, y no se desarrollan de igual manera en otras fábricas (si no, cesarían de ser secretos), y concurren á una mejor producción, al aumento de clientela y de venta de los productos.

2.ª Ciertos inventos caídos en olvido pueden, al cambiar las condiciones de la industria, llevarse á la práctica de nuevo felizmente, y constituir, por lo tanto, objeto de un secreto de fábrica digno de tutela, si bien no privilegiable según las leyes que han adoptado el criterio de la novedad absoluta (números 61 y 369).

3.ª Las mismas invenciones privilegiables durante el período de preparación y de experimento, quedarían faltas de tutela sin otra sanción especial, no pidiéndose la patente ni gozándose del privilegio más que cuando el invento ha alcanzado su completo desarrollo y puede prácticamente realizarse. Como podría el invento ser usurpado por otros y disfrutarse cuando aún no ha sido terminado por el inventor, se sigue de ello el interés mismo de la sociedad de impedir su publicación á fin de que el inventor pueda llevarlo sin peligro á su completo desarrollo y no se le obligue á pedir patente por inventos imperfectos.

4.ª La concesión del título de patente tiene como condición la manifestación pública del descubrimiento propio ó invención (1), su descripción leal y exacta, de manera que suministre los informes necesarios á persona perita para ponerla en práctica cuando le plazca (2); debe, por lo tanto, el invento no sólo enunciarse, sino explicarse, hacerse comprender (núm. 92). Ahora bien; mientras en las patentes de productos que aseguran el derecho exclusivo de su fabricación, no será difícil comprobar la falsificación por tratarse de cosas ciertas, caracterizadas por sus cualidades, y distinguibles fácilmente de otros productos del mismo género, ningún perjuicio derivará de aquella publicidad; cuando se trate á su vez de patentes de procedimiento, aquella comprobación resultará más difícil, sea por ser á menudo el producto ya conocido y, por lo tanto, de dominio público, sea porque constituya un invento no susceptible de patente, como son, según ciertas leyes, los productos químicos (núm. 74). Por lo que aun cuando se conceda una patente por el procedimiento para obtenerlos por ser diferente de los practicados

(1) Y esto con pena de nulidad del certificado en sentido del art. 54, números 3 y 4, ley de patentes industriales 3 de Octubre de 1859 (números 205 y 206).

(2) Art. 22 cit. ley.

hasta entonces y reunir las condiciones para obtener la patente, no será fácil la comprobación de que se ha violado la patente usurpando el procedimiento (1), pues el producto obtenido, especialmente si es producto químico ó mecánico, no lleva en sí trazas del procedimiento empleado, no tiene caracteres y cualidades que basten á individualizarlo y hacer reconocer con qué procedimientos se ha conseguido. En tales casos, será casi inducido el industrial á mantener secretos sus procedimientos más bien que solicitar la patente (2).

5.ª Extremo común á todos los derechos inmateriales, y reconocido también en materia de patentes, es el de la temporalidad del derecho del inventor, pues la supervivencia indefinida de su monopolio á las sucesivas é inevitables transformaciones de su primera invención, habría dificultado el desenvolvimiento de la industria y engañado las exigencias del público que contribuye indirectamente al invento de cada uno, pues no surge un invento sin antecedentes, porque todos se aprovechan de las ideas de su época, que son patrimonio de todos. Después de un cierto tiempo, por consiguiente, reemplaza á los derechos del inventor el derecho de la sociedad á gozar del invento como bien común. Pero el interés de la colectividad no es el del inventor particular, pudiendo éste encontrar mayor utilidad al tener oculto su propio invento, no revelándolo, para gozarlo indefinidamente hasta que se haga por otros un invento ó descubrimiento igual ó más perfecto.

6.ª La concesión de la exclusiva tiene como condición ciertos gravámenes, como el pago de tasas, no despreciables según ciertas leyes, en correspondencia al servicio del Estado por la concesión y tutela del privilegio, la obligación de su actuación, de conceder licencias (en las leyes con el sistema de las licencias obligatorias), etc., y esto bajo pena de caducidad. Ahora bien; el inventor puede tener interés en sustraerse á estos ligámenes, y esto ocurre cuando, en vez de la petición de patente, se reserva el secreto de fábrica. Especialmente en los artículos de moda, cuyo éxito es de breve duración, el interés del inventor está suficientemente garantido conservando el secreto de sus dibujos al preparar la tem-

(1) Schuler, *Die «Conc. déloyale» im franz., schweiz. u. deutschen Recht*, 1895, página 183.—Reuling, *Unlauterer Wetibewerb nach d. d. Entwurf e. Ges. zur Bekämpfung d. unlaut. Wettb.*, 1895, pág. 69.

(2) Hesse, *Der Rechtsschutz des Geschafts-und Betriebsgeheimnisse*, Leipzig, 1906, pág. 28 s.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

porada próxima, sin necesidad de título por el invento que pronto caerá en olvido. De donde otro vasto campo en que la tutela de la ley sobre patentes queda excluída y para el que deben haber otras sanciones.

344. La protección de los secretos industriales no alcanzaba suficiente medida sólo con la acción civil de que trata el art. 1.151 del Código civil, pues si está bien que una violación del derecho no pueda elevarse á delito cuando no produzca tan grave daño que haga necesaria y legítima la represión, sin embargo esta necesidad se verifica aquí, pues aparte de que una reparación de daños á cargo de un asalariado revelador sería en la mayor parte de los casos ilusoria, en las diferentes condiciones de la vida, y singularmente de las relaciones comerciales, la indiscreta propalación de los secretos puede, en mayor ó menor medida, ser fuente de graves pérdidas y de perjuicios considerables, y también de la cesación ó ruina de toda una industria ó comercio.

345. Las condiciones de la industria moderna imponían á su vez que esta sanción fuese de naturaleza penal.

Al debilitarse las opresiones del anterior sistema corporativo, la industria ha multiplicado en mucho, por las variadas formas que ha tomado, los objetos y productos merecedores de tutela, mientras el conocimiento de su secreto sería absolutamente en provecho ajeno y en daño del inventor.

Las relaciones de la industria, antes tan simples, se han aumentado y complicado por la división fraccionaria del trabajo; la técnica se ha enriquecido con nuevos métodos y perfeccionamientos para la producción.

Se ha hecho, por consiguiente, difícil la vigilancia del industrial sobre el personal á sus órdenes, á cuya libre disposición quedan necesariamente abandonados muchos procedimientos de producción, y sobre cuya lealtad y discreción debe contar en mucho (1). Por lo que, así como existe una garantía especial para los secretos privados y profesionales, así la misma se imponía también aquí donde el titular del negocio está colocado en una situación forzada al tener que recurrir á la obra de otro para la actuación de su secreto, esto es, á los trabajadores, ingenieros, jefes de fábrica, comisionados, aprendices, etc., á medida de la importancia de su establecimiento; así es que se halla puesto en la alternativa ó de renunciar al ejercicio de su invento secreto ó de ponerlo á merced de su numeroso personal.

(1) Stegemann, *Unlaut. Geschäftsgebahren*, pág. 27.

Asimismo en el comercio se ha hecho necesaria una protección particular para los secretos que también allí existen y que son condición de su prosperidad, puesto que con el nuevo régimen de la libre concurrencia, especialmente la clientela, á la que todo comerciante busca vender sus productos, y de la que depende la vida ó la muerte de toda empresa comercial, no está ya ligada á los miembros de la corporación en el campo de acción respectivo, sino que ha quedado libre á todos y para cuya adquisición ó extensión se encaminan en efecto todos los esfuerzos del comercio, así es que se tiene como máximo cuidado de todo comerciante el tener ocultas, respecto á sus concurrentes, las fuentes de su propio desarrollo, los propios clientes ó consumidores, y sus agentes ó proveedores, y los propios negocios ó proyectos (1).

Añádase que tomando vuelos, con la libertad de la industria y comercio, el liberalismo económico, y desembarazada la concurrencia de sus anteriores limitaciones, la desenfrenada carrera para la conquista de los terrenos de producción y de comercio ha perdido todo recato y se ha apoderado de todo medio, aun siendo desleal, para vencer á los concurrentes. Ahora bien; estos sistemas de lucha, unidos á la crecida y superabundante producción, superior á la capacidad de consumo de los mercados, hacían necesaria la intervención del Estado, sea sobre la libertad de la concurrencia en general, sea sobre una de sus formas más salientes, la revelación de los secretos. Aquí particularmente es á menudo la deslealtad la nota predominante; pues, ó se trata de actos del concurrente ó de los del personal que injustamente torna en su provecho los secretos ajenos de fábrica ó métodos de producción, etcétera, ó las especiales cualidades y condiciones del ajeno negocio comercial; no hay duda de que semejante proceder presenta todos los caracteres justificativos de su castigo.

Otro fundamento para la represión lo suministra el hecho de que en los sistemas legislativos de diversos países se había consagrado desde hace un siglo el reconocimiento de los derechos del autor, sea sobre obras del ingenio, sea sobre inventos industriales.

(1) Brunstein, *Der Schutz des Fabriks-u. Geschäftsgeheimnises*, 1887, pág. 6.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Pero la tutela de la producción literaria é industrial debía, para su complemento legislativo, extenderse á todos los elementos constitutivos del ejercicio de un establecimiento industrial, que representan otros tantos derechos, llenar por lo tanto los vacíos para que estuviera completa y se sustrajeran también á la libre concurrencia los secretos de fábrica (1). Debía, por consecuencia, conferirse una garantía especial al trabajo industrial, no sólo sobre los mercados, sino, según una oportuna expresión, también en la propia casa (2).

346. Contra la adopción de sanciones penales se opuso por alguno la falta de una base histórica para su fundamento (3). Por otra parte, mientras ésta no es una razón suficiente para impedir la adaptación del derecho á las nuevas condiciones de la industria y á las nuevas relaciones que de ella se derivan que no existieron en los tiempos anteriores (4), es también verdad que diversas disposiciones de los más antiguos Códigos (núm. 347 y siguientes) tenían sanciones penales en la materia. Así en el terreno más general del principio de inviolabilidad de la esfera privada de la persona en las variadas manifestaciones de su individualidad, el desarrollo de esta tutela del dominio ético al jurídico se encuentra ya en el derecho romano para determinados casos (5), pues muchos pasajes de las fuentes llevan bajo el amplio concepto de la *injuria (... ex eo quod non jure fit)* diferentes hipótesis de violación de la personalidad, en que no aparecía distinto ó prevalente un perjuicio de carácter patrimonial tal que hiciera á su vez aplicable la *actio legis Aquiliae* (6): concepto de la injuria que pasó con la misma extensión, también al derecho común (7); mientras en tiempos más próximos, se ha afirmado luego asimismo el dominio de la

(1) Gierke, en *Zeitschrift f. gewerbl. Rechtsschutz*, pág. 110.

(2) Stegemann, ob. cit., pág. 2.

(3) Freudenstein, *Schutz gewerbl. u. technisch. Geheimnisse (Goltdammer's Archiv*, tomo XXXII, 1884, pág. 265).

(4) Brunstein, ob. cit., pág. 36.

(5) Véase, por ejemplo, Dig., libro IX, título II, 41; libro XVI, 3, 1; párrafo 38; libro XLVII, 10, 5; libro XLVIII, 10, 1; párrafos 5.° y 6.°, etc.; Código, IV, 21 y 22.

(6) Steinbach, *Eigenthum an Briefen*, 1879, pág. 20.—Jhering, *Rechtsschutz gegen injur. Rechtsverletzungen*, in *Jahrb. f. Dogm*, XXIII, pág. 192 s., 315 s.

(7) Thomasius, *Jurisprudentia divina*, II, 4, 15.—Wolff. *Institutiones juris naturæ et gentium*, párrafo 143. Refiriéndose á este amplio concepto de la *injuria* es como puede explicarse la colocación, en diversos Códigos penales, bajo el título de la injuria, de la revelación del secreto profesional, casi como complemento de los delitos contra el honor.

ley penal en diversas formas de la personalidad, especialmente en cuanto á la inviolabilidad de domicilio, al honor, al secreto epistolar (1), médico y luego al industrial.

Tampoco es cierta la objeción de que tales sanciones contrastan con el interés general de la sociedad. Á su vez es cierto que el florecimiento de la industria constituye uno de los factores más importantes de la vida moderna y que precisamente la protección de los secretos industriales viene á estimular y favorecer la actividad industrial, en completo beneficio de todos los ciudadanos. Á primera vista parece que la publicidad de los secretos industriales y de comercio, sacrificando sólo al autor, presta un servicio á la comunidad; pero es mucho más cierto que la impunidad de una piratería, aun cometida por dependientes, causaría más grave peligro á la condición social de estos últimos que no la sanción penal de los secretos. Por otra parte, si el Estado reprime los ataques ilícitos á la posesión ó propiedad ajena, debe también proteger la individualidad del industrial contra las ofensas ajenas, y tanto más en el terreno de la revelación de los secretos en que el derecho conculcado es el de la inviolabilidad de la esfera secreta del industrial, de su existencia material y personal, de la observancia de la buena fe que debe dominar en el comercio, de la necesidad, en fin, de que la concurrencia se ejercite con armas leales, con medios lícitos y morales (2).

No deben temerse choques de intereses entre industriales y trabajadores obligados al secreto y con ello posibles perturbaciones de la industria (3): ante todo, porque esto no quita el hecho objetivo de la violación de la ajena esfera personal y de daños á veces considerables derivados de la revelación, como por ejemplo si la existencia de una industria estuviera basada por completo en un secreto especial de procedimiento que queda sin valor al divulgarse y el subjetivo de la deslealtad del dependiente; además porque

(1) Está también en relación con el concepto general expuesto que se consideraba injuria contra el autor la publicación de sus cartas confidenciales por obra del destinatario, aun cuando no siempre se ofrenda el honor ó la reputación del primero, tanto que se ha hecho necesaria la sanción especial del art. 161 del Código penal. En este sentido véase ya Bartolo, sobre el *Dig.*, XVI, 3, 1, párrafo 38.—Hertius en disertación *De commeatu litterarum*.—Leyser, *Meditationes ad Pandectas*, sp. 546, c. 8, 5. Véase mi *Trattato della corrispondenza in materia penale*, Milán, 1901, núm. 89 y siguientes.—Steinbach, pág. 25.—Landsberg, *Injuria u. Beleidigung*, 1886, páginas 61 y 101.

(2) Brunstein, ob. cit., pág. 38.—M. Kohler, *Das Verbrechen des unlauteren Wattbewerbs*, 1901, pág. 217.

(3) Freudenstein, ob. y loc. cit., pág. 288.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

éste no está, por la obligación del silencio, más gravado que lo que pueda serlo por las cláusulas contractuales de concurrencia, bastante frecuentes y que tienden también al mantenimiento del secreto, pero con restricciones más graves á la libertad personal que la prohibición legal, por la objetividad limitada del contenido del secreto que no ataca á la personalidad del trabajador ni es obstáculo para su colocación aun después de abandonar un establecimiento.

Se indicó también que la sanción penal choca excesivamente con las leyes sobre la tutela de la propiedad industrial, cuya finalidad es la de hacer que se aproveche el consorcio humano de los frutos de la actividad de los inventores, con los que se pueda conseguir ventaja (1). Pero tampoco es fundada esta objeción, pues primeramente aquella tutela es inaplicable á los secretos comerciales (núm. 359); luego, en cuanto á los secretos de fábrica, además de ser insuficiente (núm. 343) no envuelve ninguna contradicción, pues si se asegura al inventor el fruto de su trabajo con el exclusivo derecho de ejercicio de su invento, no puede dejar de concedérsele, por igual razón, la protección del secreto de su descubrimiento, debiendo el principio de su publicidad ceder el paso al primordial de la intangibilidad de la personalidad del autor, y también al de que cada uno debe aprovechar los resultados de la propia actividad. Por otro lado, la protección de la exclusiva es bastante más amplia que la concedida á los secretos, pues mientras con la primera se confiere al titular la facultad exclusiva de producir y comerciar y usar industrialmente el objeto del invento, con la segunda la ley garantiza sólo de ciertos ataques el derecho de personalidad del industrial, y no impide á los demás fabricar objetos similares ó con procedimientos más perfectos, no existiendo aquí el obstáculo de ningún monopolio.

(1) Katz, *Concurrence déloyale (Zeitschrift f. gewerbl. Rechtsschutz*, 1892, pág. 8).

CAPÍTULO II

Sistemas de las leyes en la materia.

347. Código penal francés é italiano.—348. Legislación belga, suiza, holandesa, inglesa, noruega y portuguesa.—349. Leyes americanas.—350. Legislación austriaca.—351. Idem germánica.

347. Ya el Código penal francés de 1810, en el capítulo "de la violación de los reglamentos relativos á las manufacturas„, y como una de las formas de fraude, introducía una sanción, el artículo 418, para la violación de los secretos de fábrica, que es del tenor siguiente:

"Todo director, encargado, operario de fábrica, que comunique ó intente comunicar á extranjeros ó á franceses residentes en país extranjero, secretos de la fábrica en que está colocado, será castigado con cárcel de dos á cinco años y con la multa de cincuenta á veinte mil francos. Podrá además ser privado de los derechos mencionados en el art. 42 del Código durante cinco á diez años, á contar desde el día en que habrá sufrido la pena...

Si estos secretos han sido comunicados á franceses residentes en Francia, la pena será de cárcel de tres meses á dos años y la multa de diez y seis á doscientos francos (1).

Se aplicará necesariamente el máximo de la pena indicado en los dos párrafos de este artículo si se trata de secretos de fábricas de armas y municiones de guerra correspondientes al Estado.„

Esta disposición es, sin embargo, defectuosa: por el contenido, pues se refiere solamente á la violación de los secretos de fábrica y deja sin castigo la revelación de los secretos comerciales; por el tiempo, pues queda limitada á la duración del contrato de trabajo, presenta escasa eficacia y es fuente de controversias y causa de inconvenientes; por el lugar, pues gracias al espíritu de mercantilismo entonces imperante en Francia y en otros Estados, agravaba

(1) En este caso se castiga la tentativa (*Journ. dr. int. pr.*, 1903, pág. 578).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la pena por la traición en el extranjero (núm. 413); en fin, por las personas á quienes alcanza, pues se refiere sólo al personal de la fábrica que falte á la confianza del propio patrono, para servir á sus concurrentes y no se extiende á éstos (1).

Nuestras leyes siguieron las huellas de la ley francesa y sintieron su influencia.

Esto ocurrió con el Código albertino de 1839, cuyo art. 403, puesto bajo el título "de la violación de los reglamentos relativos al comercio, á las manufacturas y artes„, castigaba, aunque sin las distinciones de aquella ley, "al que manifestase los secretos de las fábricas y manufacturas en las que estaba ó hubiera estado colocado", y del Código penal sardo de 1859, cuyo art. 391, bajo el título "fraudes relativos al comercio, manufacturas y artes„, era reproducción literal del Código anterior.

El Código actual pone bajo el mismo título el art. 298, que dice: "El que revela noticias concernientes á descubrimientos ó invenciones científicas ó aplicaciones industriales que haya conocido por razón de su estado ú oficio ó de su profesión ó arte, y que deban permanecer secretos, es castigado á instancia de parte, con prisión hasta seis meses y con multa superior á cien liras.

„Si la revelación se hace á un extranjero no residente en el reino ó á un agente suyo, la reclusión es de un mes á un año y la multa es superior á quinientas liras.„

348. En cuanto á las demás legislaciones, el Código penal belga, art. 309, castiga "á quien malignamente ó fraudulentamente comunique secretos de fábrica en que esté ó haya estado empleado„.

El Código penal ticinés, art. 238, castiga "á quien revela dolosamente un secreto concerniente á la fabricación ó la industria ejercitada en un establecimiento ó en una fábrica en que está ó ha estado adscrito ó empleado„.

El Código penal de Sciaffusa, art. 255, trata de "todo adscrito á una fábrica ó negocio de comercio, que violando las obligaciones adquiridas expresamente, durante el tiempo de su servicio ó después de haber cesado, revela los secretos confiados á él en razón de esta calidad suya„.

(1) Kohler, *Verbrechen d unlaut. Wettbewerbs*, pág. 29.—Pouillet, *Marques*, número 780.

El proyecto de Código penal suizo, elaborado por Stooss, en el art. 78 castiga con multa ó cárcel, y con ambas penas, "á quien con manejos dolosos, alegaciones engañosas, sospechas malvadas ú otros medios desleales, trata de sustraer la clientela de un establecimiento con miras interesadas„. El art. 89 luego se ocupa de la divulgación de secretos de fábrica ó su disfrute hecho conscientemente, y con éste concuerda el párrafo 160 del nuevo proyecto de 1903, el cual, sin embargo, se refiere á la revelación de quien estaba obligado al secreto.

La ley de 11 de Octubre de 1900, sobre la concurrencia ilícita, del cantón de Basilea, reprime, á instancia de la parte perjudicada, la comunicación de secretos de fábrica, por parte de dependientes, á extraños, en el tiempo en que dura su servicio; como asimismo la instigación de los mismos á hacer estas revelaciones.

La ley de 29 de Noviembre de 1900, también sobre la concurrencia ilícita, del cantón de Friburgo, castiga, como acto de concurrencia desleal, y á instancias del perjudicado, la comunicación de los secretos de fábrica ó de comercio hecha por los encargados, obreros ó aprendices durante el tiempo de su servicio, ó por terceros, con el fin de causar perjuicios al titular de la empresa, cuando hayan llegado á la posesión del secreto mediante indiscreción del personal ó con actos contrarios á la ley ó á la moral.

Está de acuerdo con él la ley de 26 de Noviembre de 1900, sobre el mismo objeto, del cantón de Lucerna (1).

El Código penal holandés, art. 273, castiga á quien conscientemente revela las particularidades referentes á una empresa de comercio ó de industria de la cual es ó fué partícipe, y que debía conservar secretos.

En Inglaterra la protección penal por violación de los secretos industriales conocidos á consecuencia del contrato de trabajo, está consagrada por el derecho *equity* (2) y por la ley sobre fábricas y establecimientos, de 17 de Agosto de 1901.

El art. 116 dispone: "El operario ocupado en una fábrica que haya recibido detalles de ejecución del trabajo, sean suministrados

(1) Conf. proy. Cód. pen. cantón de Uri de 1894, párrafo 61, *d*; ley, 27 de Abril de 1904, sobre la concurr. desleal del cantón de Neuenburg; idem proyecto de ley de Zurich, del mismo año, y de Argovia, de 1906. Donde no existen sanciones penales, se aplica la responsabilidad civil en virtud del Código federal de las obligaciones (Giesker, *Das Recht an der eigenen Geheimsphäre*, 1905, pág. 147).

(2) Brunstein, ob. cit., pág. 26.—Schmid, *Fabrik-u. Geschäftsgeheimnisse*, 1907, página 31 y 32.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

directamente á él ó á uno de sus compañeros, y revele estos detalles con el fin de divulgar un secreto de fábrica, será castigado con multa hasta diez libras esterlinas.

"Quien, para conseguir conocer un secreto de fábrica ó para divulgarlo, solicita ú obtiene de una persona ocupada en una fábrica la revelación de los detalles indicados, ó paga ó recompensa á esta persona para divulgar tales detalles, es castigado con multa hasta diez libras esterlinas.„

Está de acuerdo la ordenanza de 5 de Enero de 1903, que aplica el precedente artículo á la confección al por mayor de objetos de vestir, con alguna modificación del párrafo redactado así:

"Cuando una persona, con el fin de llegar á conocer un secreto de fábrica ó divulgarlo, excita á otra (empleada en uno de estos establecimientos) á confesar los detalles, ó le facilita el medio de hacerlo, ó la paga ó recompensa para ello, ó la hace pagar ó recompensar por un tercero, con la idea de que divulgue estos detalles, será castigado con multa hasta diez libras esterlinas.„

El Código penal noruego, párrafo 294, sujeta á pena por daño á los bienes: á quien sin legítimo motivo hace uso de secretos referentes al comercio ó á la industria en que está empleado ó en que tiene parte como jefe, subjefe ó interesado pecuniariamente; á quien revela un secreto de este género con el fin de permitir á otro que lo utilice; á quien, finalmente, con sus consejos ó excitaciones, ayuda al culpable que falta al presente artículo. Se procede á instancia de parte, salvo si el orden público exige otra cosa.

Esta misma sanción marcha unida con la mucho más amplia disposición del párrafo 390, que castiga á quien turba la paz de la vida privada, dando publicidad, sin justos motivos, á los negocios ajenos personales ó domésticos; así es que está reprimida sin limitaciones de clase toda indiscreción sobre circunstancias de la vida privada de los demás, lo que parece excesivo (1).

La ley portuguesa de 21 de Mayo de 1896 sobre la propiedad industrial, en el art. 201, núm. 8, castiga, como culpable de concurrencia desleal, "al industrial que, mediante soborno ó espionaje de empleados ú obreros, ó con otro medio criminoso, obtiene el conocimiento de un secreto ajeno de fábrica y lo utiliza„. Pero también el Código penal, art. 462, se ocupa de la violación de los

(1) Hertel, *Der Wahrheitsbeweis bei Injurien u. seine Beschränkungen*, 1902, pág. 92.

secretos industriales por parte del empleado, obrero, administrador ó director de un establecimiento ó fábrica.

349. En cuanto á las leyes americanas, el Código penal de Venezuela de 1897 tiene una disposición, el art. 302, que es reproducción literal de nuestro art. 298.

La ley de 17 de Diciembre de 1897 de Guatemala, sobre patentes industriales, en el art. 28 considera cómplices del delito de falsificación á los obreros que hayan revelado los secretos de las fábricas donde trabajan respecto á los procedimientos provistos de patente.

El Código penal del Brasil de 1890, bajo la violación de los derechos derivados de patentes de invención y descubrimientos, considera agravante del delito el asociarse con un empleado ú obrero del poseedor de la patente, para tener conocimiento del modo práctico de obtener ó de actuar su invento (art. 315, núm. 2), y castiga también á los profesionales ó peritos, que, encargados del examen previo de la materia ú objetos de la patente, divulgan el secreto del invento, sin perjuicio de las acciones civiles ó penales admitidas por las leyes.

350. En Austria para la violación de los secretos industriales existe sólo la acción civil de daños, en términos del párrafo 1.295 del Código civil si hay delito ó cuasi delito, y del párrafo 1.298, si existe una obligación contractual para guardar el secreto. Existe la obligación legal de guardar el silencio, prevenida en el párrafo 64 del Código de Comercio, con referencia á los auxiliares del comercio, los cuales pueden ser despedidos sin previo aviso, si son infieles ó han abusado de la confianza del principal. Ninguna sanción penal existe aún en la materia, á menos de que en la violación del secreto concurran los extremos de la estafa (párrafo 197 del Código penal).

En el proyecto de Código penal se contenía un párrafo, 321, que castigaba como delito perseguible á instancia de parte la revelación de secretos industriales. Pero con el abandono del proyecto cayó tambien esta adición que constituía un importante complemento de las disposiciones penales que defienden las invenciones.

El reciente proyecto de 1902 sobre la concurrencia desleal (1),

(1) Kallina, *Entwurf Ges. betr. Schutz gegen unlaut. Wettbewerb u. seine Bekämpfung*, 1903, página 96 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

en sus párrafos 10 y 11, trazados en armonía con la ley alemana de 1896 (núm. 351), prevé la revelación y el abuso de secretos industriales y comerciales, comprendiendo en el primer caso la comunicación que de ellos hace el personal durante el contrato de trabajo y con intención de perjudicar al patrono, ó con idea de concurrencia; en el segundo caso su utilización en la empresa propia ó en la de un tercero, cuando ésta envuelva un abuso de confianza, ó se haya conseguido el secreto mediante traición ó con acto contrario á la ley ó á las buenas costumbres. El proyecto aún más reciente de 1906 se inspira en los párrafos 11 á 15, en los mismos principios, si bien está más particularizado (1).

En materia de seguros véase número 398.

351. En Alemania, antes del Código civil de 1896 y de la ley sobre la concurrencia ilícita, de igual fecha, no existía ninguna responsabilidad civil y penal por la revelación de secretos industriales.

Faltaba la primera, pues la controversia sobre la existencia de un derecho al secreto industrial merecedero de la protección de la ley y la idea de que no podía existir ninguna lesión jurídica cuando un determinado derecho no estuviera precisamente consagrado, y sobre todo la dificultad de comprobar la existencia y extensión de los daños consiguientes á la revelación, dificultaba la aplicación del principio en que se basa el art. 1.382, del Código civil francés y el art. 1.151 de nuestro Código. Las leyes territoriales de ciertos Estados tenían disposiciones análogas á estas últimas (2); pero no se hizo nunca una aplicación de ellas á la presente materia. Unicamente se recurría, cuando había caso, á las sanciones del referido párrafo 64 del Código de Comercio.

Faltaba la segunda, pues el Código penal de 1871, ó por revisión demasiado apresurada del prusiano de 1851 sobre el que fué modelado, ó por olvido, ó por descuido del valor de la propiedad intelectual ó también por el falso concepto de que no existía un interés público que justificara tal represión, dejó impune la violación de los secretos industriales, no obstante que las leyes de los

(1) Schmid, obra citada, 1907, páginas 36 á 38.

(2) Por ejemplo: Código civil sajón, párrafo 116; Código civil de Baden, art. 1.382; leyes territoriales de Prusia, I, 6, párrafos 8.° y 14.

otros Estados de la Confederación tuvieran sanciones penales en el asunto (1).

Este vacío, que al promulgarse en todo el Imperio el Código de 1871 se extendió á los Estados en que se protegía el secreto industrial, quedó, pero sólo en parte, llenado por la ley de 1877, y luego la de 1891, sobre patentes.

Pero el completar la materia en todas sus partes dió ocasión á discusiones y estudios múltiples.

Así, ya en 1883 Ortloff (2) había propuesto una adición al párrafo 300 del Código penal que se refiriese también á los secretos industriales como bienes jurídicos, dignos igualmente de protección y en los cuales se incorpora y por los que viene representada la personalidad del inventor. También la "Verein zur Wahrung der chemischen Industrie Deutschlands„ expresaba, en 1884, el deseo de prontas providencias para la protección legal de la propiedad intelectual de los secretos de fábrica y de comercio, y para que se extendieren las sanciones sobre los abusos de confianza al personal de las empresas y fábricas y á los terceros que por causa de su profesión (por ejemplo, ingenieros, peritos, fabricantes de máquinas, etc.) ú otro motivo han adquirido conocimiento de las relaciones interiores de la empresa y revelen á otros, sin autorización, las noticias sobre las relaciones secretas de negocios, disposiciones, procedimientos, etc.

Se siguió de esto una información gubernativa en 1885 para comprobar si se verificaban abusos tan graves que aconsejaran la intervención legislativa. No faltaron también oposiciones á aquellos proyectos, especialmente en cuanto al secreto de los negocios comerciales, y asimismo por las influencias y consideraciones utilitarias de algunas clases interesadas en combatirlos (3). El movimiento de reforma fué, por otra parte, secundado por el Congreso de los juristas en 1888, por reuniones de industriales y de representantes de las Cámaras de Comercio, y el resultado fué la adopción del proyecto de ley de 1895 para reprimir la concurrencia ilícita con sanciones sobre el secreto industrial y comercial y la promulgación de la ley de 8 de Mayo de 1896.

(1) Brunstein, obra citada, pág. 28.—Daniel, *Das Verbrechen des unlaut, Weltbewerbs*, 1900, pág. 131 s.; Códigos penales de Baden, sajón, bávaro, de Württemberg, etc.

(2) En Schmoller's *Jahrbüchern für Gesetzgebung u. Socialwissenschaft*, 1883, página 601.

(3) Stegemann, obra citada, II, pág. 46 s.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

El párrafo 9.º castiga "con pena pecuniaria hasta tres mil marcos, y con cárcel hasta un año, á quien, como encargado, obrero ó aprendiz de un establecimiento industrial, revela á otros, sin autorización, con idea de concurrencia ó con la intención de causar perjuicio al poseedor del establecimiento, y durante el tiempo de sus relaciones de servicio, secretos comerciales ó industriales que le han sido confiados ó que de otro modo han llegado á su noticia á causa de sus relaciones de servicio.

„Igual pena es aplicable al que, con idea de concurrencia y sin autorización, se aprovecha ó comunica á otros, secretos industriales ó comerciales, conocidos en virtud de la comunicación prevista en el anterior párrafo ó por un acto propio contrario á la ley ó á la moral.

„Estas violaciones obligan además al resarcimiento de los daños y con vínculo solidario, si son varios los obligados„.

El párrafo 10 dispone: "Quien con idea de concurrencia instiga á otros á una revelación no autorizada de la especie indicada en el párrafo 9.º, 1.ª parte, será castigado con la pena pecuniaria hasta dos mil marcos ó con cárcel hasta nueve meses.„

El párrafo 12 prescribe que se debe proceder sólo á instancia de parte (1).

En el concepto de esta ley se han inspirado las sanciones adoptadas en la materia por diversos cantones de la Confederación suiza (núm. 348).

(1) Estas disposiciones no han sido alteradas en el nuevo proyecto de ley sobre la concurrencia desleal de 1907, párrafos 17 á 20: *Markenschutz u. Wettbewerb*, 1908, página 49 s.

CAPÍTULO III

Fundamento jurídico de la sanción.

352. Posición de las leyes sobre el contenido de esta sanción.—353. Distinción del delito del art. 298 del Código penal de otras violaciones de secretos privados.—354. Y de secretos oficiales.—355. Teoría que pone como fundamento del delito el abuso de confianza.—356. Refutación.—357. Si la sanción se basa en la violación de un derecho patrimonial.—358. Opinión negativa.—359. Insuficiencia de la teoriade los derechos inmateriales.—360. Ofensa del derecho de personalidad.—361. Intangibilidad de la esfera secreta de toda persona.—362. Clasificación de las diversas lesiones de tal derecho.—363. En el asunto se trata de la violación de un derecho privado.—364. Relaciones de la presente sanción con otros delitos semejantes.

352. La posición de las legislaciones vigentes y de las anteriores sobre la noción general y colocación de la sanción sobre el secreto industrial y comercial y sobre la diferencia de los delitos afines, se presenta bastante disconforme (núm. 347 y siguientes). Buena parte de ellas hacen común esta sanción con la de los secretos privados; otras la comprenden en los secretos profesionales; algunas colocan la materia bajo el mismo título y otras en el mismo párrafo que á éstos; otras también la enumeran entre los delitos contra los bienes ó más especialmente bajo el título "de los delitos contra la propiedad industrial„, ó entre las formas del fraude.

Existen también divergencias sobre la extensión de la sanción, la cual, por la variedad de las formas legislativas, demuestra una incerteza de conceptos sobre el fundamento de esta protección. Así, ciertas leyes aplican sus disposiciones sin tener en cuenta las relaciones contractuales de servicio entre empresario ó comerciante y autor de la revelación; otras, sin distinguir entre violación de secretos puramente privados ó no; otras, y en mayor parte, diferenciando los secretos comerciales é industriales y garantizando penalmente éstos y no aquéllos.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Además de esto, algunas tratan de diverso modo los secretos revelados mientras dura el contrato de trabajo entre principal y dependientes, y los secretos manifestados después de rota toda relación de servicio, caso en el que algunas someten á sanción penal las revelaciones hechas en cualquier tiempo, mientras otras las persiguen únicamente si se realizan dentro de un tiempo determinado (véase núm. 380).

También con respecto á las condiciones subjetivas hay disparidad de ideas, pues si diversas leyes no se refieren á una especial intención delictiva, otras exigen expresamente el fraude; algunas, la intención del autor de causar perjuicio ó de procurarse ó procurar á otros un lucro ilícito; algunas otras también hacen de estas últimas circunstancias una agravante del delito; alguna, en fin, castiga junto con la revelación el disfrute del secreto.

Algunas legislaciones además, en especial las más antiguas, inspiradas en los principios del más puro mercantilismo y que tienden á la protección de la producción interior contra la concurrencia extranjera, no se refieren á la tutela de los secretos industriales en sus relaciones con la industria interna, es decir, en las relaciones de industriales nacionales entre sí, mientras prestan su apoyo en defensa contra la concurrencia exterior; otras además, menos exclusivas, hacen de la revelación á extranjeros una circunstancia agravante del delito.

353. En el sistema de nuestro Código debe ante todo la revelación de secretos industriales, de que trata el art. 298, considerarse como distinta de las otras numerosas sanciones contra la violación de secretos, inspiradas en diferentes finalidades.

Así, en la esfera de los secretos privados, bajo el título "de los delitos contra la libertad„, y en el capítulo V, "de los delitos contra la inviolabilidad de los secretos„, se indica:

1.º La violación y supresión de la correspondencia por parte de aquellos á los que no estaba destinada (artículos 159 y 160) y los abusos diversos de las personas adscritas al servicio postal y telegráfico (art. 162); pero como sanciones distintas de hecho de la del art. 298, pues mientras tienen su fundamento en el interés de todos los ciudadanos de que sus más íntimos pensamientos y manifestaciones no lleguen á noticia de extraños á los que no están destinados, sólo una parte á su vez de los secretos industriales se redacta por escrito, bastante menos en correspondencia, y en estos

delitos no está la criminalidad subordinada tampoco á la comunicación á otros de la correspondencia ni á la existencia de un daño, extremo que es secundario, todo lo más circunstancia agravante del delito;

2.º La publicación abusiva de correspondencia no destinada á la publicidad (art. 161), que se refiere á las indiscreciones de confidencias familiares, el dar pasto á la curiosidad pública, principalmente insertando en los periódicos, y sin consentimiento de quien los confió, los pensamientos ajenos y las más íntimas esperanzas, expresadas por regla general en la correspondencia; así es que se está en terreno extraño á los secretos de la industria;

3.º La revelación de secretos profesionales (art. 163), es decir, la indiscreción de ciertas personas, de cuyo ministerio es á todos indispensable valerse, las cuales, por su oficio ó profesión, vienen precisamente á encontrarse en situación de penetrar los secretos ajenos para acudir á las mil necesidades de la vida.

La necesidad que ordena á las personas esta confianza, ó el estado profesional que la exige para sí, ó pone en disposición de conocer aquellos secretos, les dan un derecho exigible también en terreno penal, para reprimir la traición en su perjuicio consumada bajo cualquier forma. Pero la enumeración de las personas sujetas á esta sanción, contenida en el Código anterior (que ha quedado sin alteración en su concepto), y el francés que sirvió también de ejemplo á leyes extranjeras, y la idea de la sanción, que es el proteger las relaciones personales y familiares, el secreto individual ó de familia (1), excluyen toda semejanza con la sanción del artículo 298.

En esto están de acuerdo los trabajos parlamentarios. En efecto, los proyectos del Código penal de 1868 y 1870, en los respectivos artículos 346 y 400, se referían á la revelación de los secretos que podían perjudicar á la buena fama ajena. El proyecto Vigliani (art. 418) y los que lo siguieron, y también el proyecto último (artículo 380), comprendían asimismo el perjuicio al interés ajeno, por lo que podía incluirse en él también la revelación de los secretos industriales. Pero en los textos siguientes se llevó á los delitos contra la inviolabilidad del secreto epistolar (art. 163) cuanto

(1) Relación de la Comisión de la Cámara de los Diputados, núm. CCXXVIII, sobre el art. 380.—Bendix, *Die Rechtspflicht des Schweigens*, en *Archiv. für Strafrecht*, LI, 1905 (monogr., pág. 2); Cas. franc., 13 de Marzo de 1897 *(Dalloz*, 1897, 1, 233: inaplicable la sanción á la revelación hecha por un particular).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

se referia al secreto profesional, y al capítulo sobre los fraudes en el comercio y la industria cuanto concierne á la revelación de los secretos científicos é industriales (art. 289) (1).

Concuerda también la doctrina alemana, aun bajo el dominio del Código penal y cuando no existían todavía las sanciones de la ley sobre concurrencia ilegítima, pues ésta considera que no se contiene en el párrafo 300, correspondiente á nuestro art. 163, la violación de secretos industriales, tanto más que el párrafo 300 está en la sección "lucros ilícitos y violaciones de secretos ajenos„, y el contraste entre una y otra de estas expresiones demostraría la intención del legislador de limitar estrechamente el alcance de la violación de los secretos ajenos sin incluir los delitos en que la violación del secreto tiende más especialmente (según se consideraba que ocurría con los secretos industriales) á conseguir una ventaja económica en favor propio ó de otros (2).

354. En la esfera de los secretos profesionales, bajo el capítulo "del abuso de autoridad y de la violación de los deberes inherentes á una función pública„, se contienen, en el art. 177, sanciones contra la indiscreción culpable de los hombres de Estado y de los demás funcionarios públicos depositarios de secretos oficiales de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones; y en el capítulo "de los delitos contra la patria„ (en el título "de los delitos contra la seguridad del Estado„), están previstas, en los artículos 107 á 109, diversas formas de revelación de secretos políticos ó militares; pero no pueden confundirse con ellos las violaciones de secretos industriales, tratándose allí de secretos referentes al Estado, la cosa pública, y en el art. 177, de la violación de secretos de oficio cometida exclusivamente por el funcionario público.

355. Esto sentado, ¿cuál será el fundamento de la sanción por la revelación de los secretos industriales?

Según algunos, la tutela jurídica de éstos está asegurada en favor de ciertas personas contra otras que están con ellas en relaciones contractuales. Se basa, por lo tanto, en un derecho *ex contractu*, y representaría una de las formas bajo las que puede co-

(1) Actas de la Comisión de revisión, ac. números XXI y XXVII.

(2) Liszt, *Lehrbuch des Strafrechts*, 10.ª edición, 1900, pág. 4417.—Olshausen, *Komm. zum Strafgesetzbuch*, 7.ª edición, 1905, núm. I, párrafo 300.

meterse la infidelidad. Y en efecto, en Alemania varios escritores enumeran este delito bajo el concepto del párrafo 266 del Código penal (1). La infidelidad consistiría en la falta de fe del encargado para con el principal, en faltar á sus deberes morales y jurídicos de defender y favorecer los intereses de aquel de quien consigue el sustento propio y cuyo oficio aprende.

También en Francia se considera este delito como una especie de abuso de confianza, sea á causa de la colocación del art. 418, sea á causa de las graves penalidades con que amenaza, comparado con las más ligeras de la violación del secreto profesional (2), no obstante haber sido identificadas en sus elementos sustanciales. Se pone también una base convencional para explicar el derecho al secreto de la correspondencia, considerándose en la doctrina de aquel Estado que el destinatario, como depositario de la correspondencia, toma la obligación al aceptarla, y por pacto tácito, de observar la inviolabilidad del secreto encerrado en ella (3).

356. Dicho concepto no parece aceptable jurídicamente por varias razones:

1.ª Un deber especial de observar el secreto puede bien surgir por efecto de contrato que envuelva la obligación del silencio con respecto al que conozca el secreto, y el contrato será legítimo y eficaz, aun cuando la obligación concierna á materia que carezca de valor patrimonial, y también útil, como ocurriría en el caso de dependientes no obligados legalmente al secreto, ó cuando sólo ellos sean obligados á él y no otras personas como, según algunos, los que forman sociedad (núm. 384); esto no obstante, no podrá el convenio constituir por sí materia de sanciones penales y únicamente concederá la acción de daños.

2.ª Tampoco está, por consiguiente, fundada la sanción sobre

(1) Citados por Stegemann, obra citada, II, pág. 245.

(2) El secreto profesional tiene como sanción en Francia la cárcel de uno á seis meses y la multa de 100 á 500 liras (art. 378).

La misma diferencia se encuentra entre nosotros en que se castiga (art. 163) con la detención hasta un mes ó la multa de 50 liras (ó 300 si hubo perjuicio) á 1.000.

(3) Legris, *Du secret des lettres missives, de leur propriété*, etc., 1894, pág. 118.—Peret, *De l'inviolabilité du secret des lettres*, 1895, pág. 69.—Véase, sin embargo, la refutación de esta doctrina en Kohler, *Das Recht an Briefen*, 1893, pág. 24.—Véase también París, *Le secret des lettres*, Lille, 1903, pág. 82, y Batbie, *Droit public et administratif*, 2.ª edición, II, núm. 123, que enlazan el secreto de la correspondencia el uno ó la libertad de pensamiento materializado, el otro á la inviolabilidad industrial.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la confianza traicionada puesta en el depositario del secreto (1), pues no es únicamente punible la revelación del secreto conocido por efecto de la confianza, sino también la revelación de los secretos conocidos por abuso, ó acto ilícito, en que ciertamente no existe la confianza, caso en el que no puede el tercero considerarse puesto voluntariamente en noticia del secreto. Que alguna vez concurra con la violación del secreto la infidelidad no es discutible; pero siempre es cierto que no es la confianza propiamente el bien violado. El médico que cura á un niño ó á un loco no está respecto á ellos en ninguna relación contractual, y sin embargo está obligado al secreto. La misma obligación tiene el funcionario público, tanto para los secretos conocidos en las relaciones especiales que ha tenido con el particular como para los secretos que hayan llegado á su noticia de otro modo, que es el caso ordinario, porque el funcionario público, como órgano del Estado, viene á encontrarse, en relación á los particulares, en situación diferente de la que existe entre simples particulares en sus relaciones. Dígase otro tanto para el secreto de la correspondencia, á que está obligado el destinatario, pues la obligación de guardarlo aun cuando no está asegurada por un contrato especial, existe también siempre, porque las exigencias y necesidades de la vida justifican sin más la prohibición de indiscreciones del que haya llegado á conocer secretos por efecto de relaciones particulares con el autor de la correspondencia, comprometiendo su violación relevantes intereses, y á veces también el honor del ciudadano y su posición personal ó social.

3.ª El objeto del delito de infidelidad no es diferente del de fraude; es decir, consiste en la violación de bienes económicos ajenos, por actos dolosos que perjudican el patrimonio ajeno confiado por contrato, ó por otra fuente de obligación, por ejemplo, la ley (tutela, quiebra, etc.), al cuidado del culpable. Trátase siempre, sin embargo, de delito contra la propiedad (2). Existen, en efecto, una serie de actos criminales que se unifican bajo el concepto de delitos contra la propiedad; pero algunos están dirigidos contra un determinado bien patrimonial (por ejemplo, hurto y apropiación indebida), otros contra el patrimonio como conjunto de bienes ó derechos eventuales en dinero (1), y entre estos últimos, ciertas leyes colocan precisamente el delito de infidelidad.

(1) Suministra un apoyo á este concepto el art. 288, Cód. proc. pen. (..... persona que por razón de su estado recibió confidencia de algún secreto); por el párrafo 300 del Código penal alemán. Prescinden de tales relaciones los artículos 163 y 298 del Código nuestro, párrafo 498 austriaco, párrafo 120 noruego, etc. Véanse también los números 37, 386 y 396.

(2) Olshausen, cit. Comentario, núm. 1 párrafo 266.—Binding, *Lehrb. des Strafr.*, 5.ª edición, 1897, II, pág. 218.

Por otra parte, no existe tampoco en nuestra legislación una sanción general y extensa y sólo el Código de Comercio ha previsto la malversación del curador de la quiebra (art. 864) como depositario judicial de todo el patrimonio del quebrado (art. 724), mientras los casos en que la obligación á la fidelidad nace únicamente de relaciones privadas, están tratados solamente por los artículos 457 y 409 del Código penal, que no castigan todos los actos dolosos, aunque concurra el perjuicio de la víctima (2).

Además, cualquier carácter posesorio que se atribuya á la tutela de los secretos industriales (3), es cierto, sin embargo, que los extremos de los delitos patrimoniales, como la apropiación exclusiva de la cosa ajena, la usurpación de las facultades correspondientes al propietario, la utilización de la cosa de manera que quede privada de valor para él, no se encuentran aquí en que el objeto del delito no es una cosa corporal, sino un derecho personal no susceptible de posesión y tanto menos exclusivo, puesto que la revelación ó disfrute del secreto no impide la utilización del invento por parte del propietario, si bien en concurso con otros (4).

4.ª Las relaciones que por efecto de la libre concurrencia se han venido formando entre el capital y el trabajo, han llevado á que cese la solidaridad y comunidad de vida que bajo el régimen de la pequeña industria unían al operario y al patrono. Ahora,

(1) Dernburg, *Pandekten*, 5.ª edición, I, párrafo 67.

(2) Ramella, *La responsabilità penale e le associazioni (Completo Tratatto di diritto penale* de Vallardi), párrafo 43 s., y *Trattato del fallimento*, II, 1904, núm. 697.

(3) Lobe, *Das Gesetz vom 27 Mai 1896 system. dargestellt*, 1896, pág. 106.

(4) También la Cas. francesa, en sentencia de 29 de Abril de 1848 (*Sirey*, 184[8],1 654), negó la aplicación de las penas por el hurto ó apropiación indebida en el abuso por parte de aquel á quien se confió un secreto, y negó que esta comunicación pueda constituir depósito. Pero desde otro punto de vista, el trib. del imp. alemán, en sentencia de 3 de Marzo de 1905 (*Goltd. Archiv*, 1905, 248), considera que el hecho de sustraer al principal muestras, modelos, etc., que debían permanecer secretos, con el fin de utilizarlos por sí ó cederlos á otra casa y hacer, por consiguiente, como se hizo, competencia al patrono, constituye hurto y violación del párrafo 9.º de la ley sobre la concurrencia desleal (núm. 351), tratándose de actos independientes por sí, no obstante existir la intención de disfrutar el secreto en el tiempo del hurto, pues éste se había ya cometido por el hecho de la posesión, sin que influya en él la disposición ulterior de la cosa sustraída y aunque hubiera sido destruída, y eran diversos los bienes jurídicos violados, en el uno la cosa material ajena, en el otro el derecho personal sobre el secreto.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

concentrada la producción en pocas manos, se ha creado un profundo contraste de intereses entre capital y trabajo; el obrero no conoce ya, puede decirse, á su patrono; es inmensa la distancia entre el privilegiado capitalista y la multitud de sus asalariados; más bien es á menudo el patrono un ser impersonal, una sociedad, una federación de capitales representada por un simple agente,-por un director que ejecuta sus decisiones (números 1 y 341).

En tal condición de cosas hablar aún de una relación de confianza, en el sentido en que antes se entendía, sería igualmente imposible (1).

5.ª Ni la sanción se explica como efecto exclusivo de la violación del contrato de trabajo, porque el incumplimiento, aunque sea premeditado, de un contrato, aunque fuente de perjuicios para la otra parte, no puede envolver responsabilidad penal por alguna clase de delito, estando los límites para las sanciones penales circunscritos en más limitado campo que los asignados á las sanciones civiles, ni las unas coincidiendo ó confundiéndose con las segundas, especialmente en la violación de contratos ordinarios, como el presente.

Añádase que la sanción de que tratamos no está limitada en la mayor parte de las leyes puramente al personal de fábrica mientras la prestación de su trabajo, al que la ley refiere la obligación de fidelidad, sino que se extiende también á extraños, á concurrentes, hayan llegado á conocer el secreto por traición de los obreros y como sus cómplices, ó por haber llegado por sí mismos al conocimiento y disfrute sin concurso del personal, y á cualquier otro que haya llegado, por razón de su propio estado ó profesión, á conocimiento del secreto, como ocurriría con los inspectores de fábricas, con ocasión de sus visitas, de los hombres buenos llamados resolver controversias entre patronos y obreros, de los peritos en relación con sus trabajos, etc.; hipótesis que entran todas en el concepto general del art. 98, que sanciona un derecho individual absoluto al mantenimiento del secreto.

357. Otros piensan que es objeto de la protección de la ley un derecho patrimonial del industrial en cuanto la violación del secreto ofende al mismo principalmente en sus intereses económicos (1). Se observa que, á diferencia de las disposiciones que tutelan el secreto profesional, la revelación de los secretos de fábrica, lejos de producir, por regla general, daño alguno á la condición personal ó social del que ejerce la industria, pone más bien en mayor evidencia su valor intelectual, pues con ella resulta autor de nuevos inventos, nuevos procedimientos que, por el contrario, se verifica un perjuicio en su potencia de adquisición, con la pérdida del fruto de su actividad, y consiguientemente en sus intereses pecuniarios; que por lo tanto la protección de los secretos industriales está concedida, en primer lugar, con el fin de conservación del patrimonio del inventor (2).

(1) Pic, ob. cit., número 12 y 13.—Seilhac, *Syndicats ou vriers, fédérations*, etcétera, 1902.

358. Tampoco puede aprobarse esta doctrina. No se discute que el perjuicio de los intereses materiales concurra en la violación de que tratamos, porque se pone mano en las ajenas relaciones comerciales é industriales, como se manifiestan en el mundo externo y van á parar á la clientela, que es siempre el elemento vital de toda empresa y medio de realización de los productos en su venta, y de aumento de compradores. Estas relaciones permanentes y recíprocas de cambio entre el propietario y la clientela representan ciertamente un importante bien económico, ofendido por la violación de secretos, especialmente por obra de concurrentes que tienden, con proceder desleal, á usurpar la clientela ajena (3).

Pero el argumento no es decisivo, pues bien pueden por la violación de derechos de naturaleza personal conseguir efectos patrimoniales, sin que por esto el delito cambie de naturaleza y adquiera carácter patrimonial, por ejemplo, en las violaciones contra

(1) Schuler, «*Concurrence déloyale*» *im franz., schweiz. u. deut. Recht*, 1895, pág. 202. Daniel, *Verbrechen des unlaut. Wettbewerbs*, 1900, pág. 61.—Keller, *Strafrechtl. Schutz des Betriebs-u. Geschäfts-geheimnisses*, 1905, páginas 51 y siguientes.

(2) Así Chauveau y Hélie, *Teorica del codice penale*, tomo IV, cap. VII (edición napolitana), califican el delito como una especie de hurto doméstico. Garraud, *Traité de droit pénal francais*, V, 1894, núm. 456, lo considera también hurto. En Suiza, á falta de disposiciones legislativas especiales, los tribunales aplicaban las penas del hurto (por ejemplo, Tribunal de Basilea, en Valloton, *Concurrence déloyale et concurrence illicite*, Losanna, 1895, pág. 199). Birkmeyer, *Grundriss zur Vorlesung über deutsche Strafr.*, 4.ª edición, 1899, pág. 39 s., considera los delitos de los párrafos 9.º y 10, ley 1896, como delitos contra el patrimonio en sentido económico, si bien admite la clase de los delitos contra el *Individualrecht* (que erróneamente en la 3.ª edición designaba como propiedad intelectual.)

(3) Argumenta especialmente por la ley alemana y de ciertos cantones suizos que colocan el delito entre los de ilícita concurrencia (números 348 y 351).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

el honor, la libertad ó integridad personal. Puede el culpable denigrar el honor ajeno y el crédito, y también usurpar el nombre ajeno comercial ó la marca, que son los signos más visibles de una existencia individual en su manifestación exterior en el terreno de la industria y comercio, y hacer esto para aumentar el crédito propio y alcanzar una utilidad en detrimento del patrimonio ajeno, y, sin embargo, tampoco aquí hay violación de un derecho patrimonial, aunque exista una ofensa al derecho individual de la personalidad ajena, como ocurre precisamente en los secretos de fábrica.

Prevalente es, por lo tanto, el perjuicio á los intereses personales que se enlazan con el secreto, en cuanto la creación de los inventos ó métodos de fabricación y de todo lo demás que constituye el secreto es condición primera para la posición personal del industrial, para la fama de su nombre y productos, y para poder sostenerse en el terreno económico en que aquellas cualidades personales constituyen uno de los principales elementos.

El carácter patrimonial podría á primera vista admitirse en el caso de secretos incorporados á objetos materiales (cartas, retratos, modelos, dibujos, etc.); tampoco, sin embargo, subsiste aquí, pues junto al valor patrimonial de estas cosas está, predominando, el derecho de la personalidad, que es la ofendida en primer término en su esfera privada por toda indiscreción relativa á ella (núm. 391).

Así, la sustracción de correspondencia ó telegramas dirigidos á otros, aunque se trate de objetos muebles en sentido natural y, por consiguiente, susceptibles de posesión, dado el ataque á la personalidad del autor, no se reprime con las sanciones del hurto, sino con las del art. 159 y siguientes (1).

359. Tampoco se sostiene mejor la teoría que incluye el derecho á que se guarde el secreto entre los derechos inmateriales.

Según Reuling (2), la protección jurídica de los secretos de fábrica, que consistan en inventos capaces de patente, se reduce á establecer sanciones de las patentes industriales, á garantizar de la ofensa los bienes inmateriales, los que en otra ocasión forman objeto de propiedad intelectual y que también, antes de la concesión de la patente, pueden representar un bien jurídico capaz de tutela (1); mientras la tutela de los otros secretos, entre los que se hallan los secretos comerciales, para los que no se concibe un verdadero derecho de autor, faltando el invento privilegiable, se fundaría en otras relaciones, esto es, sobre la obligación de fidelidad del personal para que pueda el comerciante gozar exclusivamente la confianza profesional adquirida por su actividad en los negocios.

(1) Giesker, *Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre*, 1905, pág. 16; mi *Trattato corrisp. in materia penale*, núm. 66. En efecto, el derecho de autor ó de inventor no se confunde con el de propiedad de la cosa en que se manifiesta el pensamiento ó la invención, no con la forma en que se exterioriza la idea, sino que se ejercita sobre dicha concepción, que permanece, aunque perezca la forma ó pase á otras manos, como ocurre con el autógrafo detenido por el destinatario, que por ello no le da aún el derecho de publicarlo si no tiene consentimiento del remitente. Por otra parte, el Código penal portugués, art. 461, deja á salvo las penas del hurto (de correspondencia), si ha lugar á ello.

(2) Reuling, en *Zeitschr. f. chem. Industrie*, 1895, pág. 347.— Conf. M. Kohler, *Verbrechen d. unlaut. Wettbew.*, 1900, pág. 250.

En relación á dicha doctrina, se sostuvo en materia análoga que el derecho á que otro no publique sin consentimiento del interesado una producción intelectual suya, constituye un verdadero derecho de autor (2).

En el terreno de los inventos, la doctrina expuesta se determinó especialmente por la intención de encontrar una protección, basándose en las leyes sobre patentes, contra las violaciones de los secretos industriales, donde no existiera una sanción especial sobre el asunto, como ocurría precisamente en Alemania antes de la ley de 1896 (núm. 351).

Pero esta concepción no merece ser aprobada, porque no es suficiente en cuanto asimila sin razón los inventos no susceptibles de patente y los capaces de ella (3); porque, además, las leyes sobre derechos de autor no presentan bastante garantía de tutela del secreto privado (por ejemplo, en materia de correspondencia privada no destinada á la publicidad, no sólo debía prohibirse la publicación por medio de la imprenta ó por otro medio de reproducción del pensamiento, á que se limita su tutela como objeto del derecho de autor, como producto literario, sino también la simple comunicación á terceros, aunque sea oral, en virtud del derecho individual que existe en la carta, cuya protección va más allá) (4); en fin, porque no da un criterio justificativo de la garantía del secreto comercial.

(1) Por ejemplo: párrafos 2.° y 5.°, ley alemana 1891, sobre patentes industriales, párrafos 9.° y 13, ley austriaca 1897; párrafo 4.°, ley suiza 1888; art. 11, reglamento brasileño de 30 de Diciembre de 1882, etc. Véase también núm. 75 y siguientes.

(2) Freudenstein, *Schutz gewerbl. u. techn. Geheimnisse* (Goltd. *Archiv*, vol. XXXII, 1884, pág. 286).

(3) Brunstein, ob. cit., pag. 20.

(4) Kuhlenbeck, *Das Urheberrecht u. Verlagsrecht*, Leipzig, 1901, pág. 68.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

360. La doctrina verdadera, en nuestro concepto, es la que hace consistir el objeto de protección de los secretos privados en el bien jurídico de la misma personalidad, en el derecho individual indisolublemente ligado con el autor del secreto, en contraposición á los derechos patrimoniales y de familia, los cuales presuponen como su objeto, cosas del mundo externo, si son derechos patrimoniales, y otras personas, además del titular, si son derechos de familia.

Además de los derechos reales ó patrimoniales y de los derechos de familia, existe la nueva clase de los derechos individuales que confieren también al titular un dominio sobre una parte de la esfera de la propia personalidad en sus manifestaciones exteriores. Trátase de derechos derivados del general de la personalidad y que son emanación directa de ella. La esfera de la personalidad es en sí una; pero los bienes personales que de ella brotan son múltiples, y son diferentes, por lo tanto, los medios de protección, según los variados aspectos como aquéllos se presentan. Se comprende, por ejemplo, en tal clase de bienes el derecho á la salud, á la libertad, al honor, etc., también el derecho al propio nombre, razón comercial, como medios de identificación de la persona, para distinguirla y reconocerla, sin peligro de confusión, respecto á las otras individualidades (1).

361. Entre estos derechos individuales figura también el derecho de toda persona á la intangibilidad de la propia esfera secreta, en el sentido de que sus pensamientos, manifestaciones ó actos queden cerrados á las investigaciones y conocimiento ajenos. Es un derecho que surge con la persona, que indisolublemente la acompaña, y con ella se extingue, y cuyo contenido es que los demás no invadan el círculo secreto de una persona, no sólo cuando se trata de sus pensamientos y sentimientos íntimos, sino también cuando su actividad se desenvuelve en el mundo exterior por efecto de relaciones particulares con otros, como ocurre, por ejemplo, con el secreto epistolar y telegráfico, en el que la ley defiende, no ya la posesión material del objeto, del papel en

(1) Gierke, *Deutsches Privatrecht*, 1895, I, pág. 702.—Regelsberger, *Pandekten*-1893, I, pág. 197.—Kohler, *Autorrecht*, 1880, pág. 122 s.—Korrodi, *Strafrechtl. Bekämp. fung des Unlaut. Wettbew.*, 1908, pág. 109.—Schmid, *Fabrik- u. Geschäftsgeheimnisse*, pág. 12.—Perreau, en *Revue critique de législation*, 1902, pág. 572.—Reibel, *Du nom commercial*, 1905, pág. 45.

que han sido impresos los pensamientos, y que son el símbolo ó imagen de esta esfera secreta, así como ocurre con el hurto ó daños de cosas, sino el secreto encerrado en él, esto es, de las relaciones del autor de la correspondencia y contra las indiscreciones de quien es su destinatario ó las ilícitas intrusiones de terceros.

Este derecho individual ó personal al reconocimiento de la propia esfera secreta, fué entrevisto hace tiempo, pues, aun cuando para sus violaciones se aplicaba en el pasado por ciertos escritores la *actio injuriarum*, se entendía con esto que el bien jurídico violado debía ser el bien de la personalidad humana (núm. 345).

Especialmente en los más recientes y autorizados juristas extranjeros, está claramente esculpido el concepto de un derecho personal, en el derecho de todo individuo á su propia esfera secreta, y asignada á sus diversas violaciones una categoría propia de sanciones penales, comprendida también la revelación de los secretos de fábrica y de comercio (1).

362. La división de los delitos que causan ofensa á dicha esfera privada puede fundarse: ó sobre la diferente naturaleza de las circunstancias que encierran el secreto, caso en el que se tendrán los secretos de fábrica y de comercio, los secretos de familia (con los que se enlaza la inviolabilidad de domicilio), los secretos privados y especialmente el secreto profesional; ó sobre las diversas categorías de personas que han llegado á poseer las noticias secretas, y surgirán entonces el secreto médico, los secretos postales, etcétera. Puede también influir en ellos el objeto material, tangible á que se incorpora el secreto, dando entonces lugar al secreto de la correspondencia (epistolar ó telegráfico), en contraposición al secreto que resulta de meros discursos (verbales ó telefónicos), al secreto en el depósito, especialmente de cosas confiadas en caja cerrada ó en envoltorio sellado (Código civil, art. 1.847) (2), al secreto en los inventos industriales, etc.; ó el objeto material que es la imagen, el símbolo de la cosa que ha de tenerse secreta (por

(1) Liszt, *Lehrb. des Strafr.*, 1900, pág. 389.—Crome, *System d. deutsch. bürgerl. Recht*, I, 1900, pág. 168.— V. también la nota precedente.

(2) Caso de los depósitos en Bancos, tenidos, en las relaciones con los depositantes, al secreto del depósito: v. Wettstein, *Das Kassenschranksach Geschäft*, Berna, 1903, pág. 75 s.—Adler, *Bankdepotgeschäfte*, Berlin, 1905.—Sargatti, en *Legge*, 1905, 2434 (en nota á sent. trib. Milán, 18 de Julio de 1905, que considera un depósito en este servicio más bien que locación).—Bolaffio, en *Temi*, 1905, 715. Para el concepto opuesto, v. en *Dalloz*, 1906, 2, 65, y Wahl, en *Sirey*, 1905, 2, 57.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ejemplo, fotografía, retrato, de donde el derecho á la propia imagen, con facultad de prohibir su reproducción ó exposición si se hacen en condiciones que puedan perjudicar (1), el derecho sobre obras aún no publicadas y el de prohibir su impresión, etc.), ó todo otro signo que represente á los sentidos una circunstancia que deba tenerse secreta (también un fonograma, respecto al sonido, el cinematógrafo, respecto á una escena, etc., máxime si se refieren á los actos de una persona, etc.); en fin, el obstáculo físico que se interpone entre la esfera secreta de una persona y que ésta trate de penetrar, de donde la inviolabilidad del domicilio, etc.; si bien no todas las violaciones de los secretos son tan frecuentes ó consideradas tan graves que deban ser reprimidas penalmente.

363. En orden á la clasificación de las violaciones de los secretos industriales, se desprende que, frente á los derechos de los particulares referentes á la libertad, al honor, á su propiedad, etc., y en contraposición á los derechos del Estado, á la propia seguridad, regularidad de la administración, etc., existe una clase de derechos, considerados como derechos sociales, de los que forma parte de la buena fe y lealtad del comercio, la integridad de la familia, las buenas costumbres, etc.

Ahora bien, nuestro legislador coloca la revelación de los secretos industriales entre los delitos contra la fe pública, considerándola precisamente un delito contra la industria y que, por lo tanto, interesa como tal á la fe pública.

Pero dicha concepción no corresponde á los principios expuestos, que son los que nos parecen aceptables.

Un derecho subjetivo que no corresponda al particular, corresponderá ciertamente al Estado que, estando ligado por obligaciones, puede por otra parte ser objeto de derechos. Este, en efecto, tiene derecho á todos los bienes que se refieren directamente á su organización (seguridad pública, recaudación de impuestos, observancia de los secretos políticos ó militares, según las circunstancias que constituyan el secreto), y también á los bienes que conciernen á la generalidad de los ciudadanos, como representante del público interés (los derechos sociales). Pero es siempre misión del Estado el velar para que dichas violaciones de los bienes del

(1) Trib. civ. Sena, 10 de Febrero de 1905, *Dalloz*, 1905, 2, 389.—Dusi, *Il diritto alla propria imagine*, en los *Studi Senesi*, 1905.—Rietschel, *Das Recht am eigenen Bilde*, en *Archiv. f. civ. Praxis*, 1903, v. 94, pág. 142 sig. Véase también números 555 y 556.

particular no queden impunes, y en efecto, para la mayor parte de ellos y en el mismo interés público, conmina con sanciones penales. En estos casos el bien jurídico directamente ofendido no es el del Estado ó de la sociedad, aunque sólo de rechazo alcance al particular; á su vez es lo contrario, tanto que en la mera violación civil por estos actos ilícitos, la obligación violada corresponde al derecho del particular, que es la sola parte lesionada, y en caso de sanción penal, frente á la violación del derecho subjetivo del particular está simplemente en segundo orden, mediatamente, el derecho del Estado á la inviolabilidad de todos los derechos privados (1).

Por lo tanto, en el terreno de la revelación de secretos particulares, es sujeto del derecho el particular cuya esfera jurídica privada queda ofendida, no el Estado, la universalidad de los ciudadanos. Cuando exista un derecho del Estado á la pena, como ocurre con la violación de secretos de correspondencia, profesionales, de fábrica, violación de domicilio, etc., no es atacado un bien público, esto es, el derecho del Estado á la inviolabilidad de su propia esfera secreta, sino el bien del particular, la persona de uno de sus componentes. Por ejemplo, la indiscreción del médico no va á afectar á un bien del Estado sino al del paciente, consistiendo el bien del primero en el mantenimiento de la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, si en tal terreno la violación de dichos secretos no tiene por objeto bienes públicos, se sigue el error de los sistemas que coloca su revelación entre los delitos contra el orden público, la fe pública, la seguridad pública (aquí especialmente en cuanto á la violación de domicilio) (2).

Si es ofendido el derecho del particular, se desprende que éste tendrá, á los efectos civiles, derecho al resarcimiento de los daños por el ataque á la propia esfera secreta, sea que parta de otro particular el ataque, sea que provenga de los órganos del Estado, como ocurre en la libertad personal, secreto de la correspondencia, á cuya inviolabilidad tiene derecho el particular, aun con respecto al Estado. De lo que se tiene la última prueba en el hecho de que la mayor parte de estos delitos son perseguibles á instancia de parte, lo que sería incompatible con las clasificaciones antes indicadas.

(1) Kohler, *Handb. deutsch. Patentr.*, pág. 76 s.—Giesker, ob. cit., pág. 14.
(2) Jaeger, *Der Hausfriedensbruch*, 1885, pág. 21.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

364. Pero si la protección de estos secretos concierne á derechos puramente privados, bienes jurídicos de personas particulares, deben, sin embargo, sus sanciones considerarse distintas:

1.° de los delitos contra el honor, pudiendo existir secretos que custodiar, los cuales no se refieran á tal terreno ni influyan en él, como ocurre con buena parte de los secretos comerciales é industriales (1);

2.° de los delitos contra la libertad individual, pues las principales formas de estas violaciones son extrañas á ella, quedando la libre actividad individual del ofendido en la mayoría de los casos, perfectamente inmutable en cuanto á su libertad (2);

3.° de los delitos de infidelidad por traición á la confianza ajena, dadas las razones antes indicadas (núm. 356);

4.° en particular, en cuanto á la violación de los secretos de fábrica y comerciales, del derecho individual que es objeto de la concurrencia ilícita, bajo el cual está, sin embargo, colocada en ciertas leyes (números 347 y 351), que si ésta existe algunas veces y da entonces fisonomía particular al delito (números 386 y siguientes), no es raro que falte, como en la mera indiscreción del personal, en la revelación hecha por éste con el solo fin de perjudicar al principal, en la revelación de secretos científicos ó comerciales (3), y del derecho individual que constituye los derechos inmateriales, las patentes industriales (núm. 359).

Es cierto, por otra parte, que las muchas indiscreciones é intrusiones que constituyen las diversas especies de delitos, como ocurre con el secreto de la correspondencia, del secreto profesional, del de domicilio é industrial, aun constituyendo violación de un mismo bien jurídico, el de la propia personalidad, vienen indirectamente á afectar en sus consecuencias accesorias ó al orden ó seguridad públicos, á veces al patrimonio, en algún caso al honor ó á la confianza privada. No es tampoco raro que el mismo hecho que viola uno de estos secretos ofenda al mismo tiempo y directamente otro bien jurídico, como ocurre, por ejemplo, en la violación del secreto médico, en concurso con la difamación, caso en el que se aplicará la disposición que establece la pena más grave (art. 78 del Código penal).

(1) Ramella, *Abusiva pubblicazione di corrispondenza (Riv. Pen.*, tomo XXXIV, página 242).—Kohler, *Ehre u. Beleidigung (Arch. für Strafrecht*, núm. 23, tomo XLVII, página 154). A su vez en la teoría de los romanistas, á falta de sanciones especiales para proteger la esfera privada del individuo, se aplica, por analogía, la *actio injuriarum* (núm. 346).

(2) M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pág. 251.—Giannini, *Diritto epistolare*, en *Archivio giuridico*, tomo XLVII, pág. 584.

Contr. Carrara, *Programma*, parte especial, tomo II, § 1630.—*Digesto Ital.*, voz *Segreto epistolare*, núm. 8.—Relación de la Comisión de la Cámara de diputados sobre el proyecto de 1887, núm. CXXXI, y Código que enumera la mayor parte de tales violaciones en los delitos contra la libertad.

(3) Weiss, *Die «concurrence déloyale», Begriff u. Behandlung*, Basilea, 1894, página 48.—Schmid, páginas 23 y 68.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO IV

Extensión del secreto protegido.

365.—Concepto del secreto.—366. Condiciones subjetivas en orden á la voluntad del titular del secreto.—367. Manifestaciones de tal voluntad.—368. Condiciones objetivas.—369. Invento falto de novedad ó caido en dominio público.—370. Secretos que corresponden al propietario del establecimiento.—371. Secretos contrarios á la ley, á la moral ó á las buenas costumbres.—372. Especie de secretos protegidos: secretos industriales.—373. Descubrimientos ó inventos científicos.—374. Secretos de comercio.—375. Si éstos son merecedores de protección penal.—376. Sistema de nuestra ley.

365. Ninguna de las disposiciones del Código penal en materia de secretos, sean secretos privados, profesionales, de Estado ó militares, etc., da alguna definición del secreto, ni contiene elemento alguno para determinar lo que se comprende bajo esa denominación general, especialmente en qué consiste el secreto industrial.

Este sistema marcha de acuerdo con las diversas leyes sobre patentes industriales, las que, para evitar la dificultad de un concepto que satisfaga, no adoptaron definición alguna del invento ó descubrimiento, y únicamente se han limitado á enunciar su aplicación industrial, es decir, la posibilidad de su utilización industrial; como extremo, sin embargo, junto con el otro de la novedad, se atiene sólo á la exterioridad del invento, y no le toca en su esencia, sino como elemento constitutivo. De donde para esta noción y para la del secreto se han remitido las leyes á las concepciones de la ciencia, al uso de la vida cuotidiana, al criterio del juez en el examen de cada caso particular. También sobre la facultad de los peritos ó testigos de negarse á declarar por tratarse de un secreto profesional se han remitido las leyes explícita ó tácitamente á su juicio discrecional acerca de la existencia de este secreto (1).

(1) Por ejemplo, Código proc. civ. alemán, párrafos 384 y 408.

El secreto representa de manera absoluta todas las circunstancias que no son conocidas de otra persona; relativamente cuanto no es conocido por la generalidad del público. La circunstancia referente al dominio secreto del particular, como también el objeto material en el que se encuentra encarnado el secreto (núm. 362), no deben, en el segundo caso, ser generalmente conocidos ni accesibles á otras miradas. Se entiende, sin embargo, que es suficiente que estén muchos informados de la noticia de manera que, según el curso natural de las cosas, sea de esperar que haya de ser conocida, ó pueda serlo por cada uno para que no pueda hablarse ya de secreto. Por otra parte, son criterios simplemente aproximados, tanto que puede una circunstancia considerarse como ya accesible al público aun cuando sea uno solo de una determinada clase ó profesión, para la que debía permanecer oculta, el que haya llegado á tener noticia de ella.

Todo hecho podría por sí ser materia de secreto, pero como no es el secreto una cualidad inherente á todo hecho y más bien se presenta como una excepción, así para que pueda, según los casos, afirmarse que existe un secreto, deben concurrir ciertas condiciones subjetivas y objetivas.

366. En los aspectos subjetivos debe estarse sobre todo á la voluntad, á la intención del autor del secreto, del industrial en nuestro caso. Tratándose de materia en que prevalece el interés privado, él será juez natural acerca de si se trata de circunstancias que prefiere tener ocultas á las investigaciones ajenas. Puede considerarse aquí aplicable el principio: *volenti non fit injuria*. La misma ley, al establecer que no pueda procederse por el delito de que tratamos si no es á instancia de parte, ha colocado las exigencias particulares por encima de las razones sociales, reconociendo que sólo el dueño de la industria á que se refiere el secreto tiene derecho al silencio por parte del que lo conoce (núm. 414).

Bien es verdad que en la revelación de secretos profesionales hay quien sostiene la supervivencia del elemento objetivo del delito, el secreto, aun cuando la persona interesada haya tolerado le revelación (1), considerando el delito como independiente de todo asentimiento de la parte lesionada á su consumación, porque la

(1) Garraud, *Traité du droit pénal français*, V, 1894, números 52 y 56.—Hallays, *Le secret professionnel*, 1890, pág. 33.—Ziino, en *Digesto Ital.*, voz *Segreto medico*, núm. 10.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

obligación del secreto está impuesta por el interés general de la sociedad, no por el del cliente particular; pero tal doctrina, que no es la nuestra (véase también el núm. 363), contrasta con el tenor del art. 298, que habla de secretos que deben permanecer secretos, con el del art. 5.º de la ley sobre accidentes del trabajo (núm. 398), que se refiere á circunstancias que se desean tener secretas, con el texto de otras leyes extranjeras, por ejemplo, el párrafo 9.º de la ley alemana (núm. 351) que castiga las revelaciones no autorizadas, así es que no existiría delito si la persona interesada librase del vínculo legal del secreto. Esto está además fuera de duda según las teorías que consideran protegida, en dichos delitos, la voluntad de quien confía el secreto, así es que su consentimiento quita, como en la injuria, en el hurto, etc., toda criminalidad á la revelación (1); si bien tal concepto, que coloca la voluntad, más que el bien jurídico de la esfera secreta del individuo, como objeto de la sanción, sea exagerada, pudiendo en efecto conducir á clasificar en ella todos los delitos contra la misma propiedad en que el consentimiento del robado quita la criminalidad del delito.

367. La manifestación de voluntad puede ser: *a)* expresa, ó bien *b)* deducida de las circunstancias, de actos concluyentes.

a) Toda comunicación hecha con la expresa orden del secreto, con el vínculo, por consiguiente de la confidencia, toma ciertamente en los respectos subjetivos el extremo del secreto; por lo que en los casos dudosos, si falta cualquier manifestación en este sentido, desaparecerá la tutela de la ley, pues no la merece quien tan poco interés demostró tener en la observancia de un secreto que ni tan siquiera dió á conocer sus intenciones á quien correspondía. No es, por otra parte, necesaria una manifestación expresa de voluntad para cada caso y persona, pudiendo bastar una prohibición general que sirva de norma al personal acerca de lo que el primero quiere sujetar al secreto. Mas particularmente se acude á ello con instrucciones en los reglamentos de fábrica, los cuales, además, para quitar toda excepción en orden á su conocimiento y á la responsabilidad del que lo descubre, es preferible que estén notificados á los dependientes, no sólo mediante aviso, sino remitiéndoles una copia á cada uno de ellos (2).

(1) Ludvig, *Die Verletzung des Berufsgeheimnisses*, 1901, pág. 18.—Binding, *Lehrb. des gem. deutsch. Strafrechts*, 1902, pág. 127.

(2) Pic, *Traité de législation industrielle*, núm. 985.—Cailleux, *La législation belge, sur les réglements d' atelier*, 1900; ley belga, 15 de Junio de 1896, sobre estos reglamentos, especialmente artículos 1.º y 7.º; ley alemana sobre fábricas, 30 de Junio de 1900, artículos 134 *h* á 134 *n*, y también art. 139 *k*, que como en Bélgica, hace obligatorio el reglamento en los almacenes, como en las fábricas.

b) Pero también de las contingencias particulares de cada caso puede resultar aquella intención, por tener el industrial, en cuyo establecimiento es conocido el secreto, un interés apreciable en que se conserven ciertos secretos, cuya revelación el dependiente ó el extraño reconozca que aminora la esfera privada del poseedor del secreto, que es apta para perjudicarlo en su actividad profesional y lo expone á la concurrencia ilícita ajena. Además, el que sean puestos en peligro más especialmente intereses patrimoniales, ó principalmente intereses morales, por el desconocimiento de la cualidad de autor del invento, resulta indiferente para la existencia del delito frente á su diverso fundamento jurídico (núm. 360 y siguientes).

No siempre es posible al autor ó poseedor de secretos manifestar su voluntad de querer protegerlos, sea por dificultad de distinguir entre las diversas funciones de cada trabajador de un establecimiento, sea por el gran número y rápido sucederse de acontecimientos en el terreno del comercio. Ahora bien, si por las circunstancias del caso puede conocer el dependiente que se trata de objeto ó noticia que las razones de interés del principal imponen que se conserven secretos, á falta de declaración de voluntad del dueño, deberá suplirse con el criterio mismo del encargado acerca de la obligación y responsabilidad del silencio que le corresponde. Especialmente en el caso de extraños, que, por razón del estado, función, profesión ó arte, llegan á conocer secretos (artículos 163 y 298) independientemente de las relaciones contractuales ó de dependencia, queda exclusivamente abandonado á ellos el juicio acerca de la existencia del secreto, que envuelve su responsabilidad penal ó civil, ó á su vez sobre la falta de aquel extremo, que asegura su impunidad en caso de manifestarlos.

En particular, en el secreto médico no es raro que una circunstancia que tenga carácter de secreto, sea conocida por el facultativo sin manifestación ó contra la misma voluntad del enfermo, ó sin que éste lo supiera, especialmente si se trata de loco, sino en virtud de las propias inspecciones y observaciones (1).

(1) Ziino, voz cit., núm. 3. No debe por esto dejar de guardarse el secreto (véase Di Scanno, en la *Domenica giudiziaria*, 1899, pág. 108).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

368. En los respectos objetivos que sirven de límite á las intenciones del interesado, se requiere lo siguiente:

1.° Se necesita que la noticia revelada tenga un contenido confidencial, esto es, perteneciente á la esfera secreta de la persona del particular, aun cuando ésta se manifieste en el mundo exterior, en aquel terreno, sin embargo, en que se irradia el dominio exclusivo de él y no accesible á investigaciones é indiscreciones ajenas. De otro modo no podrían imprimir á la noticia el carácter de secreto ni la unilateral voluntad del industrial ni el acuerdo entre el patrono y el personal, salvas, en este último caso, las consecuencias civiles derivadas de la violación del contrato. Sería inconcebible que quien está interesado en la protección de la ley pudiera al mismo tiempo ser juez de un extremo de hecho, esencial para la subsistencia objetiva del secreto (1).

2.° Es preciso que la noticia, aun siendo por sí capaz de secreto, pueda constituir un secreto actualmente; pues si hubiese ya caído en dominio de la publicidad, no sería secreto y excluiría su concepto (2).

369. Esto puede ocurrir: *a)*, por falta inicial de novedad del invento; *b)*, porque éste haya caído en dominio del público.

a) Así, en el caso del fabricante que establezca en su fábrica mecanismos ó procedimientos ya utilizados públicamente ó divulgados, su comunicación no podría causarle jurídicamente ningún daño, pues ya son conocidos y no le corresponden en uso exclusivo, aunque su conocimiento haya sido adquirido por el que los reveló á causa de su arte ó profesión.

Sobre el punto de cuando una invención pueda considerarse no nueva á causa de su publicación, con el fin de excluir la existencia del secreto, hay quien recurre al concepto de la publicidad adoptado en las leyes sobre patentes, para deducir si existe ó no la novedad del invento (3).

Según las legislaciones del tipo de la alemana (núm. 61), para

(1) Schmid, *Gesetze zum Schutze des gewerbl. Eigentums*, 1897, pág. 132.—Friedlander, *Geschäfts. u. Betriebsgeheimnis*, 1903, pág. 59.—Tuozzi, *Corso di dir. pen.*, vol. III, P. sp., 2.ª ed., 1897, pág. 49 (sobre la comunicación de documentos políticos ó militares ya hechos públicos ó destinados por su naturaleza á la publicación, lo que excluye el delito del art. 107 del Código penal).

(2) Freudenstein, en *Goltdammer's Archiv*, vol. XXII, pág. 265.—A. Kohler, *Hochverrat*, ivi, tomo LII, 1905, pág. 16.

(3) Schmid, ob. cit., pág. 345.

las que la novedad del invento desaparece sólo cuando éste se haya hecho público por la imprenta desde menos de un siglo, ó utilizado públicamente en el Estado, tratándose de una especie de publicidad del todo particular y también de novedad sólo relativa, puede dudarse de si estos conceptos pueden aplicarse en la presente materia. Hay, en efecto, quien adopta el criterio de la novedad absoluta, constituída por la falta de todo precedente en el pasado sobre el invento, á cualquier época que se remonte, ó de cualquier noticia adquirida del extranjero, considerándolo perfectamente lógico y natural y no estableciendo restricciones artificiales en contra del acusado (1). También nos parece preferible la opinión de que basta al tiempo de la revelación que el descubrimiento fuese conocido exclusivamente por los interesados, si bien conocido anteriormente, pero caído luego en olvido, conforme al sentido literal del secreto que presupone un objeto actualmente no conocido (2).

b) El invento puede llegar á ser *res communis omnium*, á causa de la difusión dada al mismo por el inventor ó por un tercero; lo que quita á aquél el carácter de novedad y la posibilidad en lo sucesivo de ser objeto de secreto.

Como, por otra parte, el concepto de secreto no está considerado en sentido absoluto, puede éste también subsistir cuando las circunstancias sean conocidas por un limitado círculo de personas, como es el personal de la fábrica, aun cuando sujeto á variaciones de número en aumento ó disminución. Es verdad que aquí el secreto no es ya del exclusivo conocimiento de una ó varias personas y se extiende á menudo á una falange numerosa de asalariados; tampoco queda excluída su existencia, como se verifica en el secreto militar, que no cesa por ser conocido de muchos soldados (3), ó en el secreto oficial, que igualmente está protegido aun cuando confiado á tanto número de confidentes. La razón estriba en que el círculo de personas á cuya noticia llega el objeto del secreto no es indefinido, sino que consta de un mayor ó menor número de personas unidas entre sí por intereses ó razones profesionales, y vinculadas á un establecimiento especial, respecto al que han con-

(1) En tal sentido, Pouillet, *Marq.*, núm. 768.

(2) Conforme trib. imperio alemán, 31 de Marzo de 1898, *Deut. Iur. Zeitung*, 1898, pág. 82. Otras decis, en Schmid, *Geschäftsgeimnisse*, pág. 77.

(3) Hancke, en *Archiv f. oeffentliches Recht*, IV, 481 (santo y seña conocido por los militares, pero revelado á extraños).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

traído también la obligación moral y jurídica del secreto, mientras éste permanece oculto para el público (1).

En cuanto á los extraños, que no se encuentren en un especial vínculo con el propietario de la fábrica, las exigencias de su oficio, estado ó profesión, que les hacen llegar á noticia de secretos, hacen igualmente excluir la publicidad destructiva de los secretos, tanto más que el conocimiento de éstos, es consiguiente á su concurso para la realización material del invento ó para la ejecución de disposiciones legales imperativas, y que no se trata además de conocimientos ó comunicaciones de noticias hechas sin reserva, públicamente y sin las precauciones necesarias para asegurar el secreto.

Desde el instante en que el bien jurídico protegido por el secreto se hace público, cesa la tutela de la ley; y esto no es sólo por consideraciones de oportunidad, faltando seguros medios de defensa del industrial contra el disfrute por otros de su secreto, sino porque con el conocimiento de un secreto suyo por parte de muchos, éste ha dejado de ser la expresión de su individualidad profesional, pues ya no es exclusivo de su dominio (2). Pero el secreto no desaparece porque lo conozca también otro industrial (3), y sea disfrutado privadamente por un operario infiel (4).

370. 3.º Se necesita que se trate de secreto que corresponda exclusivamente al propietario de la fábrica, por ser él el autor del descubrimiento ó invento ó por haberlo adquirido legítimamente del autor (5). En efecto, inventor es quien ha concebido y llevado á la práctica un nuevo descubrimiento en el terreno industrial; de donde á él sólo le corresponden los derechos derivados de la invención. Pero como en otras ramas del derecho, puede el autor del invento haber desplegado la propia actividad por cuenta de otro, como ocurre con el personal del establecimiento (núm. 23 y siguientes, 294 y siguientes y 385). Puede igualmente el derecho

(1) Friedlander, ob. cit., pág. 57.—Mueller, *Reichsgesetz gegen den unlaut. Wettbew.*, 1904, pág. 170.—Ap. Besançon, 23 de Mayo de 1888, *Sirey*, 1888, 2, 128.

(2) Friedlander, ob. cit., pág. 78.

(3) Reichsgericht, 23 de Febrero de 1903, *Goltd. Archiv*, L, 1903, pág. 140; Ap. Amiens, 18 de Marzo de 1904, *Dalloz*, 1904, 2, 409.

(4) Ap. Milán, 22 de Julio de 1890, *Monit trib.*, 1890, 946 (en tal caso el inventor que haga privilegiar el invento, puede perseguir también penalmente al usurpador).

(5) Chauveau y Hélie, tomo IV, capítulo VII, edición napolitana.—Garraud, ob. cit., tomo V, núm. 458.

derivado del invento, y del cual puede disponer libremente el autor, haberle sido transmitido, *inter vivos ó mortis causa*, por otros, caso en el que el adquirente que lo utiliza con finalidad industrial tiene derecho á la tutela de la ley.

371. 4.º Se necesita que el secreto se refiera á circunstancias ó hechos no contrarios á la ley, á la moral ó á las buenas costumbres (1). Si estuviera reprimido el ejercicio de un determinado género de inventos, su revelación no sería punible (2). Se entiende que es ilícito ó inmoral el uso á que el objeto está por naturaleza destinado, y no ya el empleo que pueda hacerse de él abusivamente, el cual no autoriza la revelación: ¿qué descubrimiento no puede prestarse á un uso delictivo é inmoral?

372. En cuanto á la especie de secretos, la ley tutela ante todo los secretos industriales, de grandes ó pequeñas empresas y también de los simples oficios (3).

Figuran en ellos en primera línea los secretos referentes á inventos capaces de patentes, esto es, inventos de productos, procedimientos ó combinaciones que conduzcan á aplicaciones industriales, es decir, que concurran á una utilidad práctica, económica, mediante elaboración y transformación (mecánica ó química) de las primeras materias y de las otras ya elaboradas pero aún no perfectas y prontas para entrar en el comercio como productos de fábrica, misión ésta del comercio. Tales secretos son, por lo tanto, pertenecientes á la creación de productos, ó á medios nuevos de fabricación ó á empleos más útiles de productos ó procedimientos, en el terreno industrial.

Se comprenden entre ellos, en segundo lugar, ciertas cualidades ó disposiciones de cada industria encaminadas á una mejor producción con sólo observar precauciones especiales adoptadas al emplear aparatos ó procedimientos provistos de patente y de

(1) Freudenstein, ob. y loc. cit., pág. 274.—Gierke, en *Zeitschr. f. gewerbl. Rechtsschutz*, IV, 1895, pág. 117. Arg. también del art. 6.º, ley de patentes industriales (no pueden ser objeto de patente: 1.º, inventos ó descubrimientos concernientes á industrias contrarias á las leyes, á la moral y á la seguridad pública (núm. 70).—Contra, M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pág. 196.

(2) El Código penal mejicano de 1871, en el art. 774, exime de responsabilidad penal la revelación de secretos profesionales que se refieren á actos criminales.

(3) Finger, *Komm. ges. betr. unlaut. Wettbew.*, 1897, pág. 253.—Schmid, *Geheimm.*, pág. 65.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

las que se tiene secreta la existencia y forma para no facilitar á los demás medios de concurrencia (1). Así ocurre con la elección de ciertos grados de temperatura, de ciertos métodos para el calor y su duración, también por simples manipulaciones, sustancialmente no nuevas, ni por consiguiente capaces de ser privilegiadas, y que, sin embargo, producen resultados notables.

Sobresalen, no obstante, los secretos de fábrica, es decir, los procedimientos técnicos secretos, aparatos ó agentes, desconocidos de otros fabricantes de la misma industria y que conducen á un nuevo resultado industrial, á un progreso técnico tal que los haga susceptibles de la tutela de la ley sobre patentes (2).

Dicha tutela es de especial importancia durante el tiempo que precede á la presentación de la petición de patente; pues cuando el invento, nuevo en el tiempo en que se concibió, no lo fuese ya en la fecha de la instancia, por ejemplo, por indiscreciones de los obreros que hubieran divulgado el invento, no podría ya pretenderse una patente válida, por haber caido aquél ya en el dominio público.

373. La ley tutela también los descubrimientos ó inventos científicos, y reprime su revelación en cuanto "son la base y la génesis de los progresos industriales y se adapta bien á los mismos la protección legal„ (3).

Por sí, los inventos ó descubrimientos puramente teóricos, los sistemas, los principios científicos, las reglas ó fórmulas abstractas, forman parte del dominio de la ciencia y están regidos, en cuanto á las producciones relativas, por la ley sobre derechos de autor de obras de ingenio, y no pueden ser objeto de patente (números 38, 59 y 71), aunque nuevos y originales. Pero en un sentido entran en el terreno de la industria y se convierten en objeto de patente, y es bajo la forma concreta de su particular aplicación industrial, es decir, como producto, órgano, agente ó procedimiento; habiendo sido hecha la ley sobre patentes en interés de la industria, no de la ciencia, y teniendo su dominio en la esfera de los hechos, no de las abstracciones; no refiriéndose, en suma, más que á las aplicaciones técnicas de los principios científicos que dan inmediatos resultados industriales (números 39 y 52).

(1) M. Kohler, *Verbrechen*, etc., pág. 181.

(2) Pouillet, *Brevets d'invention*, 1898, núm. 15 y siguientes.—Bedarride, *Comm. loi brev. d'invention*, 1869, núm. 54.—Kohler, *Handb. Patentr.*, pág. 121.— Gierke, *Deutsches Privatr.*, I, pág. 849.

(3) Relación sobre el texto definitivo del Código penal, núm. XCVII.

Pero es cierto que los descubrimientos de nuevas leyes, de nuevos cuerpos ó de nuevas propiedades de cuerpos conocidos, son á menudo punto de partida de inventos, porque quien ha hecho un descubrimiento puede, mejor que otro, encontrar modo de utilizarlo en el terreno industrial, y así del descubrimiento de ciertas cualidades de un producto hacer una aplicación industrial de un modo aún no conocido, por el descubrimiento de una fuerza de la naturaleza obtener un resultado técnico mediante su aplicación y combinación con otras fuerzas. En estos casos se concederá la patente, no por el descubrimiento, sino por el resultado industrial conseguido, el cual sirve para satisfacer necesidades económicas.

Precisamente, en vista de tales aplicaciones, es por lo que la ley garantiza también el secreto de los inventos científicos, pudiendo su libre revelación privar al que los descubre de los resultados de su ingenio y exponerlo á que los concurrentes lo disfruten, con evidente daño de la misma industria y de su progreso (1).

374. El Código francés y los otros que le han seguido, comprendido el nuestro, tratan puramente de los secretos de la industria y no se ocupan de los secretos del comercio, á los que no puede, por consiguiente, extenderse la garantía especial de la ley.

En los antecedentes de la ley alemana no faltaron quienes se opusieron á una protección común de los unos y de los otros, considerando también algunos que no existían verdaderos y propios secretos del comercio, especialmente al por mayor, y sosteniendo otros que, cuando menos, no eran éstos tan dignos de una defensa especial como los secretos industriales (2). Pero estas excepciones fueron rechazadas, sobre todo fundándose en la dificultad de marcar una línea precisa del límite entre lo que constituye secreto de la industria y cuanto constituye secreto de comercio, especialmente para algunas ramas del comercio en que los límites entre la actividad encaminada á la creación de productos ó mercancías y la dirigida á su cambio no son precisables.

Teóricamente la industria, en especial la manufacturera, tien-

(1) También el Tribunal del Imperio alemán considera aplicables las sanciones de la ley de 1896 á los descubrimientos científicos. V. *Zeitschr. f. unlaut. Wetibew.*, 1901, disposición 3.ª

(2) V. referencias en Stegemann, II, pág. 48.—Schmid, ob. cit., 1907, páginas 13 y 71.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

de á transformar materias primas en productos nuevos, mientras el comercio pone estos productos á disposición de los consumidores. Pero en la práctica, no es fácil trazar una línea para su separación, compenetrándose estas ramas tan íntimamente que ocasionan á menudo dudas sobre la calificación de una determinada operación ó producto, aun con referencia á la industria agrícola, la cual, á diferencia de las otras, no tiene carácter comercial (1). Y en efecto, el contenido mismo de un invento puede cambiarse de tal modo que se convierta en objeto de industria ó de comercio, según el diverso punto de vista de que se parta: así una máquina de vapor es un objeto industrial cuando funciona como medio para la fabricación de productos, es un objeto de comercio cuando es materia de tráfico al par que cualquier otra mercancía.

Se explica, por lo tanto, la tendencia siempre más acentuada de los Estados modernos á ensanchar los límites en que se restringió en el pasado el concepto de la industria, para sujetar á una legislación uniforme en sus grandes líneas las diversas formas de la actividad industrial. Por esto las leyes más modernas hacen también participar á la industria comercial de la sanción más rigurosa de la ley penal en materia de secretos, como ya en otros terrenos la hacen aprovecharse de los beneficios de los seguros contra los accidentes del trabajo, de la jurisdicción especial de los hombres buenos *(probiviri)*, del contrato del trabajo, etc. (2) (números 381 y 400).

375. Pero, independientemente de sustanciales diferencias entre las dos formas de secretos, no parece dudosa la utilidad de una sanción penal también para los secretos de comercio.

Estos, ciertamente, entran en aquella esfera secreta á que cada persona tiene derecho en la manifestación de su individualidad profesional, y deben, por lo tanto, gozar de la misma protección que sirve para los secretos industriales. El secreto comercial es, no menos que los descubrimientos capaces de patente, un producto

(1) Cod. com. ital., art. 5.°—Vivante, *Trattato di diritto comm.*, I, 2.ª edición, 1902, núm. 40.—Pic, ob. cit., núm. 2.

(2) V. ley alemana 6 de Julio de 1904 sobre la jurisdicción especial electiva para resolver las controversias en el contrato de trabajo en materia de comercio, correspondiente á la de hombres buenos industriales; ídem en Francia, ley de 27 de Marzo de 1907, además de la ley de 12 de Abril de 1906, que extiende las leyes de accidentes del trabajo industrial á todas las empresas mercantiles (á todas en las que exista un *atelier*).

de la actividad intelectual del comerciante. Basta pensar en el esfuerzo mental necesario para conseguir, sobre otros, una simple ventaja económica, en la sagacidad que se necesita para prever las necesidades del mercado, su porvenir en cuanto al comercio más ó menos activo de uno ú otro producto, en la lealtad indispensable para crearse un vasto campo de clientela y fundar sobre bases estables el crédito propio, para convencerse de que también el secreto de los negocios lleva el sello de la personalidad del poseedor de un comercio (1). Son, en efecto, las diversas aptitudes, miras é intuiciones de una persona, las que determinan la especie y extensión de su clientela, y forman la grande ó la pequeña casa de comercio. Protegiendo, pues, el secreto del comercio, se protege el resultado de la laboriosidad física y espiritual del titular del negocio, lo que constituye para él un derecho como emanación de su personalidad (2).

Aun en los puntos de vista meramente patrimoniales, con la violación de estos secretos se pone á menudo en peligro la existencia económica del comerciante y se paraliza toda nueva fuente de utilidades que pudiera prometerse de su actividad. Es cierto que el concepto de secretos industriales es más fácilmente determinable que el de secretos comerciales, por lo que, aun faltando la cláusula expresa contractual, parecerá claro al dependiente lo que deba considerarse como secreto de fábrica; pero también en numerosas circunstancias de la vida comercial é independientemente de toda imposición del silencio, puede la revelación presentarse de por sí tan grave y delictuosa que justifique la aplicación de una pena, como si, por ejemplo, un encargado propala los resultados de los libros de comercio del principal, enseña á otros sus balances ó da á conocer sus proyectos de negocios, etc. (3).

376. En los Estados como el nuestro, de evolución menos adelantada y cuyas legislaciones industriales se han limitado más especialmente á la industria manufacturera, la violación de los secretos comerciales no está sujeta á sanciones por título de revelación. Así se decidió muchas veces que no cometía delito y sólo incurría en responsabilidad civil de daños, el empleado de una

(1) Stegemann, II, páginas 29 y 30.

(2) Gierke, ob. y loc. cit, pag. 121. — Friedlander, ob. y loc. cit., pág. 76 y siguientes.

(3) Schuler, *Concurrence deloyale*, pág. 203.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

casa de comercio que suministra indicaciones sobre el precio de las mercancías ó sobre los clientes de su principal en forma que favoreciera á una casa concurrente (1).

En cuanto al carácter constitutivo de los secretos comerciales, se consideran que lo son las particularidades ó singularidades características de un negocio, que son el resultado de experiencias especiales, de la actividad profesional de su titular, y las cuales lo colocan en una favorable situación comercial respecto á los concurrentes.

Estas características engendran, en las relaciones recíprocas del principal y dependientes, un interés legítimo del primero al silencio de los segundos (2). Pero la violación de éste no puede tener, según el sistema de nuestra ley, más consecuencias que las civiles (números 356 y 416).

Así las indiscreciones sobre la importancia y dirección de la venta de un comerciante, sobre circunstancias de hecho referentes á las condiciones de capitales y de crédito de su establecimiento, sobre el nombre del personal empleado en él ó de sus adquirentes, etc., son todas noticias que servirían á los concurrentes para dar á su vez otra dirección á la propia actividad para un éxito más favorable, y abrirían camino para sustracciones de clientela del establecimiento adversario, á sonsacarle obreros, etc. (3). Dígase otro tanto de la manifestación acerca de lo que resulte de los libros que necesitaran secreto, como se desprende del Código de Comercio. que por este carácter consiente su comunicación en limitadísimos casos (artículos 27 y 28).

Pero no figuran entre los secretos de ninguna especie aquellos conocimientos que el personal, á causa de la prestación de su servicio á un comerciante y en el curso ordinario del propio perfeccionamiento é instrucción comercial, va adquiriendo gradualmente en el negocio en que está empleado ó en cualquier otro á cuyo servicio pase. Un dependiente no podría incurrir en responsabilidad penal ó civil si, por los conocimientos y experiencia adquiridos al lado de cierto comerciante, sacase provecho personal en su propio comercio ó en un nuevo servicio prestado á otro patrono.

(1) Trib. Marsella, 7 de Noviembre de 1889, *Rec. Jurispr. Aix*, 1890, 2, 5; trib. Sena, 3 de Junio de 1902, *Journ. Trib. comm.* 1904, 164.

(2) Freudenstein, en *Goltdammer's Archiv*, tomo XXXII, pág. 273.—Müller, *Komm. Ges. unlaut Wettbew.*, pág. 171.

(3) M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pág. 182.—Hesse, ob. cit., pág. 23.

Desde tal punto de vista, tampoco la advertencia expresa del secreto en todas las relaciones comerciales del negocio sería suficiente para atribuir este carácter á toda revelación que se haga de aquellas noticias. Por ejemplo, las indicaciones sobre el número del personal, sobre el importe de los salarios, sobre el modo de retribución, sobre las horas de trabajo, sobre el tratamiento del personal, etc., aun cuando puedan no ser gratas al dueño del negocio á que se refieran, no podrían ser comprendidas en el número de los secretos comerciales.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO V

Sujetos del delito.

SECCIÓN PRIMERA

Relaciones que engendran la obligación del secreto en el personal de la fábrica.

377.—Diversas formas de relaciones con el autor del secreto: mandato y prestación de obra.—378. Encargados y otros dependientes del industrial.—379. Revelación hecha durante ó después de cesar en el servicio.—380. Cláusulas de prohibición contractual.—381. Enumeración del personal obligado á observar el secreto.—382. Se comprenden en él también los aprendices.—383. Obreros empleados en manufacturas del Estado ó de otros establecimientos públicos.—384. La observación del secreto en las relaciones entre socios.—385. Revelación hecha por el personal que sea autor del invento.

377. En cuanto á las particulares relaciones jurídicas que, independientemente de obligaciones contractuales especiales, engendran la obligación de guardar el secreto por parte de terceros, nuestra ley, con fórmula general, se refiere al secreto para todas las noticias conocidas por cualquiera en razón de su estado, oficio ó arte (1), sin distinguir entre las diversas formas de sujeción ó de relaciones con el autor del secreto.

Pero entre estas relaciones, tan genéricamente expresadas, tiene una influencia primordial, en la intención de la ley, las relaciones de mandato y de prestación de obra, que son el fundamento principal del secreto profesional que alcanza á los notarios, abogados, peritos, médicos, etc., fuera de los funcionarios públicos pre-

(1) Cód. pen., artículos 163 y 298; Cód. proc. pen., art. 288. Confr. Cód. pen. francés, artículos 378 y 418; belga, artículos 309 y 458; brasileño, art. 192; peruviano, art. 193; mejicano, art. 767; holandés, artículos 272 y 273; alemán, párrafo 300; noruego, párrafo 144, etcétera. Algunas leyes usan todas expresiones del texto; otras se limitan á indicar la función ó la profesión.

vistos en el art. 177, y del secreto industrial, impuesto sobre todo á los dependientes de un establecimiento industrial.

En orden á los secretos industriales, que son los que sólo nos interesan, puede la revelación ser obra, tanto del personal de fábrica como de extraños; pero su diversa situación y las diferentes circunstancias de hecho que constituyen el delito, obligan á examinar separadamente su responsabilidad.

378. Las sanciones contra los encargados y otros dependientes, son consecuencia de las relaciones de servicio ó de trabajo, en virtud de las que pudieron llegar á conocer el secreto, por lo que entre éste y aquéllas debe existir conexión de causa como razón determinante de la obligación del secreto (1).

El contrato de trabajo es el conjunto de relaciones jurídicas que se establecen entre el propietario de la empresa y su personal para poner á disposición del primero la actividad profesional de los segundos, tengan la forma de *locatio conductio operarum* ó de *locatio conductio operis*, y sin tener en cuenta en la presente materia el hecho de si se convino ó no una correspondencia, aunque la estipulación ó prestación, al menos, de un salario sea esencial en el contrato de trabajo. Por lo que incurren también en las sanciones de que se trata los voluntarios, obreros á prueba, etc. (2).

El carácter de secreto se desprende lógicamente de la naturaleza de las noticias conocidas, en cuanto se trata de hechos y circunstancias que hacen suponer racionalmente la obligación del personal acerca del secreto, exigiéndolo así el interés del dueño y los deberes de lealtad en la ejecución de su propia misión con respecto á él.

La sanción se refiere, no simplemente al caso de secretos confiados al personal, sino también al de secretos conocidos de otro modo, cuando en un caso ó en otro se hayan conocido los secretos en razón y por efecto de la especial situación del personal, es decir, á consecuencia de la prestación de trabajo (3).

(1) Rosin, *Das Recht d. Arbeiterversicherung*, I, 1892, pág. 149 y siguientes. — Isay, ob. cit., núm. 47, párrafo 2.°, ley de patentes.

(2) Damme, *Schutz von Geschafts- u. Betriebsgeheimnissen*, en *Preuss. Jahrb.*; tomo LXXX, pág. 81.—Müller, ob. cit., pág 175; arg. también de la ley alemana y de Friburgo (números 348 y 351), que tienen en cuenta expresamente los aprendices.

(3) Kohler, *Verbrechen*, etc., pág. 201. — Fuld, *Komm. ges. unlaut. Wettbew.*, 1896, pág. 160.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

La confidencia hecha por el dueño, no en vista de esta calidad, y por consiguiente innecesaria, no está protegida por la ley penal. Igualmente, si el personal llegase á conocer el secreto por otro camino, por ejemplo, por obra de extraños ó fortuitamente, fuera del establecimiento, cesaría toda obligación de silencio, pues en caso contrario, quedaría sujeto á una especie de servidumbre incompatible con el moderno contrato de trabajo (1).

El personal estará, por el contrario, obligado al silencio, no sólo cuando conozca el secreto como consecuencia de los actos propios, por efecto de la prestación de trabajo á que está obligado contractualmente, sino también si llega á conocerlo con ocasión de esta relación de servicio, quizás por indiscreción de otro dependiente, pues sin aquél no habría llegado á su conocimiento.

La sanción se extiende también á los secretos conocidos por el operario del establecimiento, pero fuera del terreno de sus atribuciones propias ó por circunstancias accidentales, como, por ejemplo, si desempeñase servicios de vigilancia en otro local de la fábrica en que se practiquen experiencias, métodos de trabajo que no tengan nada que ver con sus tareas, y esto no obstante, con ocasión de su prestación de trabajo ó presencia dentro del establecimiento, lleguen á su noticia.

379. Nuestra ley no hace distinción acerca de si duran todavía ó han cesado de existir las relaciones de prestación de obra entre el personal y el dueño que han hecho surgir el secreto y la obligación de conservarlo, refiriéndose aquélla solamente al tiempo y modo en que se conoció.

Se considera, sin embargo, que el vínculo del secreto no tiene que durar siempre, hasta la muerte del que ha conocido el secreto, sino sólo por todo el tiempo por el que el secreto conocido permanece como á tal (números 368 y 369), no conteniendo la ley ninguna limitación. Puede la obligación de su observancia extinguirse en un tiempo anterior, esto es, sólo por explícita disposición del legislador. Esto ocurre precisamente en materia de secretos de fábrica según las leyes que, fundándose en la libre actividad profesional del personal, no asignan á aquella obligación duración mayor que la de la relación de prestación de obra (2). Por otra parte, la

(1) Véase los números 392 á 394.

(2) Así el Código francés, art. 418 *(où il est employé)*; ley alemana, párrafo 9.º (número 351); leyes de Basilea, Friburgo, Lucerna (núm. 348). Se hace, sin embargo, reserva

responsabilidad civil podría subsistir por el tiempo ulterior según las circunstancias (núm. 408).

En el caso de la observancia del secreto por toda la duración del servicio se entiende que subsiste la obligación mientras dura el contrato de trabajo, de manera que si éste se resuelve por cualquier motivo jurídico y cesan las relaciones contractuales entre las partes, la revelación se convierte en lícita. La limitación conduce necesariamente á estimar que cuando el operario, sin culpa del dueño, rompe por su voluntad el contrato, ó éste se resuelve anticipadamente por despido justificado, no vuelve á adquirir el operario su libertad de acción, si no se quiere dar un impulso á la violación del contrato y que se haga un arma de impunidad con su propia acción ilegítima; por otra parte, tampoco el principal que sin culpa del personal y con su extemporáneo despido rompe el contrato ó se porta de manera que obligue á aquél á marcharse, puede, por esta inejecución de sus compromisos, alegar aún el contrato para obligar ulteriormente al secreto al dependiente; en fin, no la cesación material sino la jurídica del servicio libera de la obligación del silencio, por lo que el operario está obligado á él cuando no preste su trabajo por enfermedad, suspensión de labores ú otra causa.

del caso en que la revelación no sea más que la realización de promesas hechas cuando el operario no había dejado aún el servicio. — Allart, *Traité de la concurrence déloyale*, 1892, núm. 212. — Pouillet, *Traité des marques de fabrique*, etc., 5.ª edición, 1905, núm. 775.

Como la limitación de duración de la observancia del secreto no exime de responsabilidad penal si la revelación se realiza dentro de aquel término, se sigue el error de la Casación, 3 de Agosto de 1904 *(Riv. Pen.*, tomo LXI, pág. 71), que juzgó inaplicable la sanción del art. 177 Cód. pen. al canciller que revele al acusado los resultados del sumario incoado contra él, por la singular razón de que las diligencias sumariales se preparan para convertirse en públicas en el juicio oral. Pero la afirmación no es exacta, pues no siempre ocurre esto (Cód. proc. pen., artículos 250 y 257, y también artículo 266, que con aquella teoría casi podría borrarse); no es menos cierto que actualmente, en el curso del sumario, existe secreto, puesto que éste se considera en sentido relativo, y debe, por consiguiente, existir por todo el tiempo en que la persona á que se refiere el secreto ó la disposición de ley requiere que se mantenga el estado de secreto. También los secretos científicos é industriales están en gran parte destinados á la publicidad mediante la adquisición de la patente, pero nadie pensó jamás en sustraer á la sanción del art. 298 su revelación durante el período de experimento (núm. 343). Asimismo los notarios están ligados por secreto profesional para los testamentos recibidos en depósito, si bien destinados á ser publicados, y lo mismo ocurre para los testigos que han intervenido, si revelan anticipadamente el contenido del testamento (Cas. belga, 20 de Febrero de 1905, *Pasicr. belge*, 1905, I, 141). En virtud además de la disposición del art. 96 Cód. proc. pen., que castiga sólo con sanciones disciplinarias la revelación del contenido de los documentos del sumario, hecha por los funcionarios

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

380. En las leyes que limitan la protección al tiempo del trabajo, sin más providencia para las indiscreciones siguientes, existe una laguna grave. No se comprende, en efecto, por qué sea digno de castigo el operario que revela á un concurrente un secreto durante su contrato, y quede libre de responsabilidad el operario que, adquirida noticia del secreto en virtud de dicho contrato, después de cesar el servicio saque provecho de él vendiéndolo al mejor postor. Unica vía de arreglo será la acción de daños cuando no se trate de utilización de los conocimientos adquiridos, la cual es perfectamente libre.

Será una garantía eficaz contra las ulteriores indiscreciones la petición de patente si el invento es capaz de ella, y antes de la salida del operario del servicio ó estipular con éste cláusulas que le prohiban la revelación ó también usar privadamente el secreto (1).

La validez de cláusulas que obliguen al secreto durante cierto tiempo posterior á la terminación del contrato está reconocida generalmente (2). Sirven en el asunto las mismas normas adoptadas para las cláusulas que prohiben la concurrencia aun después de cesar en el servicio, las cuales se consideran legítimas cuando la restricción de la ajena libertad económica no pase más allá, por tiempo, lugar y objeto de ciertos límites que la hagan aparecer como una negación del trabajo inseparable de la libertad personal garantizada por la ley (3).

---

que han intervenido en ellos, observamos que ésta tenía razón de ser bajo el Código penal sardo, el cual no contenía sanción correspondiente al art. 177 Cód. pen. vigente, pero que, frente á éste, debe considerarse implícitamente derogada.

(1) Allart, *Traité conc. déloyale*, 1892, núm. 212. — Schuler, *Conc. déloyale*, pág. 190. Giannini, *Concorrenza illecita*, 2.ª parte, 1902, pág. 89.

(2) Pero el patrono que, por violación del contrato, ofrezca justo motivo al obrero para desligarse sin licencia, no puede servirse de los derechos que resulten de la cláusula cuando los motivos para una resolución inmediata existan *objetivamente*, si bien el encargado no abandona en seguida el servicio y anuncia el despido por considerar aquellas razones *(subjetivamente)* como no decisivas para el abandono: Reichsgericht, 22 de Enero de 1904, *Entscheid.*, LVI, 372; Guggisberg, *Die Konkurrenzklausel*, 1907, página 12.

(3) Pic, *Traité législ. industr.*, núm. 271.—Nichet, *Restrictions conventionnelles à la liberté du commerce et de l'industrie*, 1900, pág. 187.—Giannini, ob. cit., pág. 104.—Staub, *Komm. z. Handelsgesetzbuch*, 7.ª edición, 1900, num. 8, párrafo 74, Código comercial alemán; proyecto Código civil suizo del 1905, art. 1.400 (redactado sobre las huellas del Código anterior); Tribunal regional de Celle de 7 de Febrero de 1905 y de Darmstadt de 23 de Junio de 1905 (referidos Hesse, ob. cit., pág. 105) á propósito de cláusula en que un comisionista se obligaba á guardar secretas, al salir del servicio, las relaciones de clientela del principal á no proveerse de mercancías de los fabricantes

Pero la inobservancia de dichas cláusulas representa también siempre una mera violación contractual, sin exponer á responsabilidad penal.

Se entiende además que, durante el contrato, la prohibición de servirse de circunstancias conocidas á consecuencia de la prestación de servicio, especialmente para promover concurrencia al principal, se desprende del principio general de que los contratos deben ejecutarse de buena fe; por lo que estaría tenido á los daños el operario que, abusando de las noticias y experiencia adquiridas, actuase contemporáneamente usando por cuenta propia el invento del principal, aun cuando este disfrute no estuviese castigado con sanción penal (números 416 y 417).

En relación á estos expedientes es preciso hacer notar que en Alemania, en el primer proyecto de ley sobre concurrencia ilícita, se prescribía la observancia del secreto por toda la duración del servicio y por los dos años siguientes; en el segundo, á su vez, para contemporizar los derechos del industrial y del operario á poder llevar á la práctica sus conocimientos ó en una industria propia ó en otra fábrica, se suprimió aquella condición, pero se consintió al principal que tomara precauciones, por cláusulas especiales escritas, respecto al objeto y límites de duración del secreto. Pero dicha protección convencional se rechazó, por no ser fácilmente practicable; porque además, no prefijándose un límite de tiempo, podía dársele una duración de diez ó de veinte años, con efectos económicos aún más perjudiciales para el personal y desarrollo de la industria que las antedichas cláusulas de concurrencia. Se admitió, por consiguiente, el principio absoluto de que quien haya terminado su prestación de trabajo respecto á un determinado patrono queda libre en absoluto en sus conocimientos y actividad (1).

381. En cuanto al personal de fábrica, que es el que está sujeto á la sanción de que se trata, hay leyes que hacen una enumeración descriptiva, como el Código francés, que se ocupa de los directores, encargados y obreros de fábrica, y la ley alemana, que

---

proveedores de éste y á no tratar, como comisionista ó agente, en artículos del comercio de aquél; cláusula que por falta de limitación de tiempo, lugar y objeto fué anulada por violación del párrafo 7.º del Código alemán, en cuanto excedía á los términos de equidad y ponía al comisionista á discreción del patrono.

(1) Mueller, ob. cit., pág. 105.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

indica los encargados, obreros y aprendices, etc. (1). La primera calificación se atribuiría al personal encargado de prestaciones más elevadas, de orden directivo, de inspección, y, sólo accesoriamente, de naturaleza física ó material, para comprender, por lo tanto, á los químicos, ingenieros, inspectores, contables y, sobre todo, directores, es decir, los que están puestos en la dirección y vigilancia de la empresa; sin tener en cuenta el grado de su libertad de acción, habiendo, por ejemplo, trabajadores con una cierta independencia que no entran seguramente en tal categoría. Las otras se referirían á quien sirve á la empresa aplicando de preferencia labores manuales, de menor importancia, esté encargado de prestaciones particulares de servicio y temporales, como ocurre con los obreros á prueba, ó por cierta duración y estabilidad (2).

Pero una distinción de categorías es del todo secundaria bajo nuestra ley, frente á su expresión general, á la circunstancia de que la noticia del secreto se derive de una prestación de cualquier especie de trabajo y al principio de que la sanción se enlaza con la violación del derecho á la inviolabilidad de la esfera secreta de la persona. Resulta, por lo tanto, indiferente la especie de que sea el servicio, pues todas ó casi todas las variables actividades que forman las diferentes profesiones son objeto del contrato del trabajo; y lo mismo, si es material ó inmaterial, es decir, si se exterioriza sobre la materia mediante el trabajo para su producción, ó sin operaciones visibles sobre ella, por ejemplo, por la dirección, vigilancia, órdenes, etc.; y sea trabajo mecánico ó intelectual, tanto más que sus insensibles gradaciones hacen tales límites no siempre fácilmente determinables; si, en fin, compite más al uno que al otro la decisión sobre el modo, especie y tiempo de ejecución del trabajo, es decir, la dirección, salvas en este caso, pero por otros fines, pues no son esenciales al contrato de trabajo, las relaciones de subordinación, de dependencia, etc. (3).

No pueden, pues, llevarse á la presente materia los conceptos restrictivos que prevalecen en otras instituciones, por ejemplo, en los seguros contra los accidentes del trabajo, en que el elemento

(1) Véase también ley de Friburgo y Código noruego (núm. 348). En este sistema la calidad de director, obrero, etc., debe ser claramente comprobada como uno de los extremos del delito.—Chauveau y Hélie, tomo IV; capítulo VII (edición napol.).

(2) Mueller, ob. cit., pág 167.—Friedlander, ob. y loc. cit., pág. 86.

(3) Pic, ob. cit., núm. 810.—Lotmar, *Arbeitsvertrag*, 1902, pág. 72, 88.—Rosin, *Das Recht d. Arbeiterversicherung*, I, 1892, pág. 149 s., y II, 1905, pág. 46.

especial del riesgo circunscribe dentro de ciertos confines naturales la clase de trabajadores, por lo que se excluye de ella, no obstante el silencio de la ley, el personal que realiza funciones puramente científicas, artísticas, etc., cuyas prestaciones no dan, en efecto, origen á una tal relación de trabajo que obligue al seguro. ¿Cómo poder, en verdad, establecer en semejantes condiciones una relación de causa á efecto entre el trabajo prestado y el accidente de que pueda ser víctima aquel personal? (1). Por el contrario, el personal de orden más elevado, principalmente el ocupado en prestaciones materiales, puede llegar á conocer secretos de fábrica, máxime cuando nuestra ley protege también los secretos científicos. Igualmente quedan excluídos del beneficio de dichos seguros los obreros que trabajan á domicilio por cuenta de un industrial, es decir, que no están en dependencia jurídica, sino económica de la empresa, y pueden asimilarse al artesano que trabaja directamente para la clientela (2); mientras es indiferente, en cuanto al deber de guardar el secreto, que el operario preste su concurso en el establecimiento industrial ó en otra parte ó también en su propia casa (3).

382. Asimismo el aprendiz que con el fin de enseñanza profesional entra en una fábrica, cae en lo previsto por la ley (4), por formar parte del contrato de trabajo, y apareciendo su labor en primera línea jurídicamente, aunque las relaciones especiales con el dueño y el ser el trabajo un medio de instrucción profesional, den á aquél una fisonomía particular (5).

(1) Argumento del art. 2.° de la ley de accidentes del trabajo de 31 de Enero de 1904, que en la clasificación de los obreros á los efectos de dicha ley no incluye aquel personal ni los obreros ocupados en el trabajo en su propio domicilio.

(2) Pic, ob., cit., núm. 1.086.—Cabouat, *Traité des accidents du travail*, I, 1901, página 303.

(3) Mueller, ob. cit., pág. 168.

(4) Allart, *Conc. déloyale*, núm. 211.—Pouillet, *Marques de fabr.*, núm. 774 (no obstante no comprendido en la enumeración del art. 418 del Código penal). En Alemania, al tiempo de la discusión de la ley de 1896, se rechazó la proposición de quitar del párrafo 9.° la mención del aprendiz *(Lehrling)*. Véase Mueller, pág. 169.—Kohler, *Verbrechen*, etc., pág. 199.—Schmid, *Geheimn.*, pág. 26.

(5) De donde el contrato de aprendizaje, *apprentissage*, si bien análogo al arrendamiento de servicios. Véase también motivos sobre el proyecto suizo del Código civil de 1905, libro V. Los artículos 2.° y 9.° de nuestra ley sobre accidentes hacen de los aprendices una clase distinta de trabajadores, para los efectos, al menos, de una indemnización especial en caso de siniestro. Véase también la ley de 5 de Mayo de 1904 del cantón de Zug, sobre el contrato de *aprentissage*, art. 12 (el aprendiz está obli-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Á este propósito se manifestó la duda sobre si debía el industrial enseñar al aprendiz los secretos de fábrica. Algunos están por la negativa, considerando que la obligación de enseñar un arte comprende únicamente la enseñanza de la práctica corriente de este arte, de los procedimientos ordinarios de los obreros del oficio. Parece á su vez más jurídico decidir que la extensión de las obligaciones del dueño haya de variar, en tal punto, según las circunstancias y pueda en algunos casos incluirse aquella enseñanza (1). Pero el examen de los efectos del contrato de aprendizaje y de la extensión de los deberes del patrono, no tiene influencia en nuestro terreno, no estando excluído que el aprendiz, á consecuencia de sus relaciones con el principal, haya llegado á encontrarse en condición de conocer secretos que no deba luego revelar, tanto más en vista del carácter estrictamente personal que liga al uno con el otro, y que aumente aún sus respectivas relaciones de lealtad y confianza (2).

383. No ha de hacerse distinción entre obreros de la industria privada y obreros de manufacturas del Estado, de Ayuntamientos y de otros establecimientos públicos. También el Estado, como es sabido, puede ejercitar industrias. Así ocurre con los monopolios legales ejercitados por él con miras de interés general y de orden público ó con ideas fiscales, por ejemplo, fabricación de la pólvora y de los explosivos, moneda y papel sellado, tabaco, explotación de correos, telégrafos y ferrocarriles. Algunas leyes (3) se ocupan también, como constitutiva de delito, de la revelación de secretos de fábrica de armas y municiones de guerra correspondientes al Estado.

gado á la obediencia, lealtad y *discreción* con relación á su principal y sus negocios, bajo pena de los daños ocasionados por malevolencia ó negligencia grave). Como la obligación de guardar el secreto, por el tiempo al menos del trabajo, está consagrada en la generalidad de las leyes y no es consecuencia de una cláusula de concurrencia que comprenda también el deber del secreto, se sigue que la nulidad de dicha cláusula con que amenaza alguna ley (por ejèmplo, art 13 de la ley de Zurich, 22 de Abril de 1905, en cuanto á los aprendices y para el tiempo posterior á la cesación del contrato; proyecto austriaco de 1900 sobre el contrato de trabajo, art. 67 *d*, en cuanto al encargado menor de edad en la época del contrato) no exime de responsabilidad penal si concurren las condiciones fijadas por la ley.

(1) Pic, ob. cit., núm. 1.2 23.

(2) Zechlin, *Gewerbliches Lehrvertrag*, 1905, Gotinga, pág. 33.

(3) Código francés, art. 418. Cofr. nuestro Código penal, art. 107, que incluye este hecho entre los delitos contra la seguridad del Estado.

Dígase lo mismo de los Ayuntamientos, especialmente cuando asumen directamente la gestión de servicios públicos (1).

Poco importa que las industrias organizadas por entes públicos no tengan un fin de lucro, por ejemplo, laboratorios, gabinetes anexos á instituciones de enseñanza y para investigaciones científicas, experimentos, etc., sea porque la ley, sin distinguir, extiende la obligación del secreto á las noticias concernientes á descubrimientos ó inventos científicos, sea porque puede servir aquí, por analogía, el mismo sistema del legislador en materia de seguros contra accidentes, en que la obligación del seguro se extiende también á los trabajos ejecutados por cuenta del Estado, sea en los establecimientos regidos directamente por él, sea por medio de adjudicatarios, salvas las excepciones admitidas para ciertas categorías de industrias y las sanciones particulares adoptadas contra la inobservancia del secreto en algunas ramas de empresas (por ejemplo, secretos militares, fábricas de armas, etc.) (2).

384. Sobre el punto de si la sanción alcanza á los socios de sociedades colectivas y á los comanditarios de sociedades en comandita por la revelación de los secretos de la sociedad industrial de que forman parte y que conozcan á causa de esta calidad, hay quien responde negativamente por el motivo de que la observancia del silencio se refiere únicamente á las personas vinculadas por el contrato de trabajo, es decir, que tienen puesta á disposición de un patrono su energía productora y respecto al que están en una condición de dependencia, mientras nada de esto se verifica en el caso propuesto. Si esta razón tuviera fundamento, deberían también los socios de sociedades anónimas que no sean al mismo tiempo arrendadores de obras en favor de la sociedad, quedar excluídos del número de las personas obligadas al secreto; y dígase igual de los síndicos, los cuales, aunque retribuídos, son órganos de la sociedad más bien que encargados ó comisionados suyos; por lo que puramente podrían ser responsables el director y los administradores (3).

(1) Ley de 29 de Marzo de 1903 y reglamento correspondiente de 10 de Marzo de 1904.

(2) Bellom, *Respons. en mat. d'accidents du travail*, 1902, pág. 113.—Pic. ob. cit. número 1.083.—Bourguin, *De l'application des lois ouvrières et employés de l'Etat*, 1900, pág. 124; ley de accidentes, art. 6.°, párrafo 1.°.

(3) Mueller, ob. cit., pág. 168.—Friedlander, ob. cit., pág. 84.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Pero frente á la expresión lata del art. 298, debe extenderse la prohibición también á los socios que tengan noticia de los secretos de la sociedad en virtud de las relaciones sociales y en ejecución de las funciones y facultades que les corresponden. Así, si un socio hubiera conferido un secreto á una sociedad con pacto de reversión, cuando ésta se disolviera ó el socio se retirase, debería restituírsele el secreto intacto. Sería injusto que, además del derecho de utilizar el secreto para los fines de la sociedad, correspondiese á cada socio el derecho de comunicar impunemente á otros este secreto, creando una peligrosa concurrencia al socio inventor (1). Lo mismo sirve para las revelaciones de ex socios relativas á los secretos conocidos en el tiempo en que formaban parte de la sociedad.

385. ¿Puede el obrero, acusado de violación del secreto, oponer como disculpa que es él el autor del invento ó procedimiento practicado en la fábrica y que ha revelado?

Se impone una distinción (números 23 y siguientes y 294 y siguientes):

ó existe un convenio ó una disposición de servicio debidamente publicada, y por lo tanto obligatoria, por el que todos los descubrimientos del personal corresponden al industrial, y en tal caso aquél será responsable de su indiscreción (2);

ó no existe pacto alguno, y deberá entonces decidirse, según cada caso particular, á quien corresponde el invento (3).

Pero hay un criterio de prevalente aplicación, es decir:

a) si el invento entra en el círculo de los trabajos y obligaciones profesionales del personal, corresponderá generalmente al patrono, por cuenta del que labora aquél, á cuyas órdenes, instrucciones y dirección se sujeta en la ejecución de la tarea propia, del cual, por consiguiente, es instrumento; parece justo, pues, que los secretos consiguientes á la propia actividad de un encargado y que se los debe al patrono, deban observarse por él, pues si los resultados del trabajo prestado para el principal aprovechan á éste, también el secreto, que en la práctica de su servicio haya descubierto el trabajador, lo expondrá á responsabilidad penal en caso de que lo revele (1);

b) si el invento es extraño á la industria, si está por fuera de los trabajos ordinarios del personal y el obrero fué conducido á él por sus solas inspiraciones y direcciones, aun cuando, luego, haya utilizado los aparatos del establecimiento, en lugar de servirse de sus propios medios, el derecho del encargado quedará á salvo y, por consiguiente, no será responsable en caso de revelación de su invento ó descubrimiento.

(1) Código penal noruego, art. 294; holandés, art. 273; Ap. París, 5 de Diciembre de 1887 (*Ann. propr. industr.*, 1888, 287). Para la sola responsabilidad civil, véase Daniel, *Fabriks- u. Geschäftgeh.*, pág. 26.—Sebastian, *Digest of Cases of Trade Mark, Trade Name, Trade Secret*, Londres, 1879, núm. 110 (decisiones en tal sentido).—Curti, *Schweiz Handelsrecht*, 1903, pág. 235.

(2) Caso de un químico colocado en una fábrica, el cual, porque había consentido que los inventos técnicos que realizara aprovecharan á aquélla, se consideró igualmente responsable de su revelación. Tribunal imperial alemán (*Entscheid. in Strafsachen*, tomo XXXII, pág. 136). Deben también tenerse en cuenta las disposiciones legislativas sobre la materia.

(3) Pouillet, *Brevets d'invention*, núm. 186 s.—Allart, *Conc. déloyale*, núm 214.—Amar, *Man della propr., ind.*, 1900, pág. 36.—Schuler, ob. cit., pág. 191.—Mueller, ob. cit., pág. 176.

SECCIÓN SEGUNDA

Revelación de terceros extraños al personal.

386. Violación del secreto por particulares ó concurrentes.—387. Varias formas de responsabilidad del tercero.—388. Responsabilidad de quien recibe ó se procura la noticia del secreto.—389. Instigación á la revelación.—390. Conseguimiento del secreto con actos inmorales.—391. Ó contrarios á la ley.—392. Revelación de secretos arrancados ilegalmente.—393. Revelación de secretos conocidos por libre confidencia de su autor.—394. Ó de tercero depositario de ellos.

386. También los particulares extraños que no tengan ninguna relación contractual con la empresa, y más á menudo concurrentes, pueden hacerse responsables de violación de secreto privando al autor del invento y descubrimiento de los beneficios económicos y morales derivados de él. Especialmente en la situación de que se trata no podría fundarse el bien jurídico violado en

(1) Giesker, ob. cit., pág. 144.—Pouillet, núm. 188; Tribunal del Sena, 2 de Junio de 1899 (*Gaz. Pal.*, 1900, I, 27.)

Contr. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew*, 1901, pág. 202, que la revelación no sea criminosa.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

el abuso de confianza de relaciones entre el patrono y el culpable, pues entonces se viola el derecho individual del industrial á la á la propia esfera secreta, como emanación derivada de su personalidad.

387. Puede ser que el tercero invada la esfera secreta ajena ó por sí (desde el exterior) ó con el concurso del personal (desde el interior) y se apodere ilegítimamente de los secretos ajenos, para disfrutarlos él mismo ó comunicarlos á otros que los lleven á la práctica con idea de concurrencia.

Las leyes más recientes y perfeccionadas han previsto explícitamente y regulado estos casos como otras formas independientes de delito.

Así ocurre con la ley alemana de 1896 (núm. 351) y con las de algunos Cantones suizos de 1900 (núm. 348), las cuales:

a) castigan precisamente como delito en sí, la apropiación ó divulgación de secretos por parte del tercero que llega á conocerlos: 1.º, por traición del personal, que, por sus relaciones de servicio, está en disposición de conocerlos; 2.º, mediante actos propios, contrarios á la moral ó á la ley, esto es, arrebatando los secretos ajenos con artes desleales ó con medios criminales, de manera que si en el caso anterior es la intervención activa del personal la que realiza el acto material necesario para la utilización del secreto ajeno, aquí á su vez es el extraño, el mismo concurrente, el autor directo y exclusivo del hecho que le pone en posesión del secreto;

b) se ocupan además, como figura de delito *sui generis*, subsidiaria á las formas de complicidad (1), de la instigación del personal á una revelación no autorizada del secreto, con idea de concurrencia. No importa que la tentativa de revelación resulte sin efecto, por ejemplo, por no estar el obrero á quien se dirige en posesión de las noticias que se le piden (2); ó que el medio empleado para inducir á la confesión sea de una ó de otra especie, ó no acompañado de promesas, ofertas, amenazas, etc.; ó que de la revelación deba servirse el instigador ú otro cualquiera; ó que el curso de los

(1) Sobre las enseñanzas de Ortloff, *Schutz der Geschäftsgeheimnisse*, en *Schmoller's Jahrb f. Gesetzg. u. Sozialwiss.*, 1893, pag. 610.—Si la instigación ha conducido á la traición, aparece entonces la figura del párrafo 9.º, 1.ª parte (vease núm. 351) y el inductor es castigado como cómplice.—Mueller, ob. cit, pag. 193.—Kohler, ob. cit., página 209.

(2) *Jurist. Wochensch.*, 1903, pág. 147.

actos cometidos constituya por sí un principio de ejecución, una tentativa, ó quede limitado al grado preparatorio exento de pena.

Verdaderamente, una ley que quiera proteger plenamente la inviolabilidad de los secretos, especialmente en las relaciones patrimoniales, debería castigar, además de la traición del personal de fábrica, también el hecho de otros independientes, especialmente de los que hacen la concurrencia, llegados por caminos ilegítimos al conocimiento de secretos sin haber cometido actos de complicidad con el empleado, ó con otros que lo conocieron por razón del propio estado ó profesión; y no sólo si lo revelan, sino también si lo disfrutan por cuenta propia (1).

388. Pero nuestra ley y la francesa, con otras muchas, además de dejar impune la utilización de los secretos ajenos, carecen también de sanciones particulares sobre el concurso del tercero en la revelación.

Serán, pues, aplicables á la materia las normas generales sobre la complicidad.

Así, quien recibe la comunicación del secreto no será por esto sólo complice del delito, pues el hecho puramente pasivo de alcanzar de un obrero el conocimiento de un secreto de la fábrica en que está colocado no basta para realizar un acto de complicidad, tratándose de acto que ni precede ni acompaña á la comunicación con la que se consuma el delito, é importando poco si el tercero ha tratado de sacar partido mediante petición de patente de la revelación que se le hizo, pues semejante hecho es posterior á la comisión del delito (2).

Otra cosa es si hay por parte del tercero alguna cooperación directa ó participación en el delito en el sentido de los artículos 63 y 64 del Código penal, como si el concurrente ha inducido al obrero á la traición sobornándolo (3), ó le ha prestado su propio concurso para ejecutar el delito (4).

También en la revelación de los secretos oficiales (art. 177) el

(1) Schuler, pág. 207.

(2) Cas. fr. 14 de Mayo de 1842 *(Sirey*, 1842, 1, 507).—Carraud, *Traité dr. pén.*, V, número 458.

(3) Allart, *Conc. deloyale*, núm. 217.—Pouillet, *Traité marq. de fabr.* 1906, núm. 781. También se consideró como complic dad la simple pregunta del secreto al personal: Tribunal del imperio alemán, *Entscheid. in Strafsachen*, v. 32, 309.

(4) Schuler, *Conc. deloyale*, etc., pág. 191.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

particular, por el solo hecho de recibir la comunicación del secreto y prestarse por consiguiente á la ejecución del delito, no resulta necesariamente responsable, porque, consistiendo la objetividad jurídica del delito en la violación del deber especial que la función impone al funcionario, y por lo tanto en el abuso de éste, el delito queda como exclusivamente personal á él y no se extiende al tercero que concurre en su publicación (1).

También aquí queda á salvo el caso en que la revelación se haya procurado con acción criminal por sí misma, por ejemplo, por medio de soborno, debiéndose entonces recurrir á la diversa clase de delito del art. 172, y por consiguiente castigar también con pena al corruptor por su acción intrínsecamente criminosa (2).

Sólo en la forma particular de revelación de secretos políticos ó militares (art. 108) está castigado, no sólo quien se procura el conocimiento del secreto con su iniciativa, generalmente aprovechándose de la ligereza del funcionario público, sino también quien simplemente consigue esta revelación, aunque sea sin artificio ó fraude, pues se trata aquí de delito de creación política para el cual basta la previsión del daño temido, y donde por lo tanto se justifica la criminalidad del simple acto de servirse de la revelación del depositario del secreto (3).

389. Según nuestra ley, la instigación del tercero, á falta de sanciones especiales, sólo será penable con las reglas ordinarias sobre la complicidad, es decir, cuando se haya efectuado la revelación; estará, por el contrario, libre de pena cuando haya quedado sin efecto, porque no se siguió de ella la confidencia que se pensaba, especialmente cuando se haya intentado con medios no idóneos para producir el acontecimiento esperado.

390. Puede el tercero con medios inmorales, esto es, con actos lícitos por sí y consentidos á la propia libertad de acción, pero desleales, llegar á descubrir el secreto.

(1) Majno, *Comm. cod. pen.*, 1.ª edición, números 902, 903 y 907, y 2.ª edición, números 948 y 949.—Carrara, *Programma*, p. s. V, párrafo 2.531.—Ramella, *Trattato della corrispondenza in materia penale*, Milán, 1901, núm. 109.

(2) Cas. fr., 3 de Julio de 1886, *Dalloz*, 1886, 1, 475.

(3) Actas Comis. revis. Código penal, núm. XVII.—Majno, 1.ª edición, núm 614, 2.ª edición, núm. 647. Contr. Touzzi, *Corso di diritto penale*, tomo III, 2.ª edición, página 52, para el cual la obtención del secreto está subordinada á la cooperación activa ajena, pero erróneamente, porque esta forma entraría entonces en el concepto común de la complicidad sin que el legislador debiera indicarla expresamente.

Esto ocurre en el caso de quien, bajo nombre ó títulos falsos, insinuándose en la confianza del poseedor del secreto, se facilita la introducción en el establecimiento de éste; ó también sólo calla el nombre propio, sabiendo que, en caso contrario, no se le admitiría, ó se vale de un error ó equivocación, de una falsa dirección de escrito, ó, en fin, viendo en forma regular un original, consigue ocultamente ó sin autorización alguna sacar copia de él, etc. (1).

Lo mismo ocurre con quien, llegando por caso fortuito y sin incorrección por su parte, á conocer el secreto, no guarda el silencio, pues si se consiguió de buena fe conocer el secreto, ha sido, sin embargo, comunicado de mala fe á otros, abusando de la condición especial de cosas en que el revelador se ha encontrado.

Dígase otro tanto si se ha procurado el secreto por convenio contrario á la moral ó al orden público, por ejemplo, prevaliéndose del estado de necesidad en que se encuentre un inventor, ó de su inexperiencia ó ligereza, para tomarle á vil precio un secreto á fin de disfrutarlo luego ó venderlo á otros.

En todos estos casos, en que el secreto se busca con idea, por lo general, de concurrencia ilícita, será aplicable la acción de daños en sentido del art. 1.151 del Código civil, pero ninguna sanción penal por no entrar aquellos en los términos del art. 298 del Código penal.

391. El hecho del extraño que con actos contrarios á las leyes viole el secreto ajeno, puede ser consecuencia de la *vis* ó del *dolus*, es decir, de violencia, coacción, estafa ó fraude, ó acto cualquiera de sorpresa, para obligar ó inducir la voluntad de una persona á manifestar ó dejar penetrar algún secreto perteneciente á su esfera privada, ó sea á imponerse al elemento subjetivo de todo secreto, la voluntad de mantenerlo ó conservarlo. En semejantes casos, el bien jurídico violado es también siempre el de la propia esfera interna, más bien que la libertad personal ó la voluntad del titular del secreto (núm. 366). Una forma de la *vis* es, por ejemplo, la de hipnotizar á una persona para hacer investigaciones indiscretas sobre su vida. Cuando concurriese su consentimiento para ser

(1) Reuling, *Unlaut. Wettbewerb*, núm. 343, pág. 95.—Mueller, *Komm. Ges. unlaut. Wettbew.*, 1901, pág. 185.—Schmid, *Geschäftgeh.*, pág. 135 y siguientes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

hipnotizado, quedaria, sin embargo, el dolo por las investigaciones é indagaciones sobre sus secretos privados conseguidas fuera ó contra sus previsiones (1). Hay dolo también cuando el tercero, con artes dolosas, induzca al poseedor del secreto á revelárselo, lo que de otro modo éste no hubiera hecho (2).

Para todos estos actos contrarios á la ley subsistirá la responsabilidad civil por daños, en virtud del art. 1.151 del Código civil.

Son, sin embargo, posibles casos de responsabilidad penal.

Asi el párrafo 182 del Código penal de Zurich considera como fraude el perjuicio causado además de á los intereses, también á los derechos de otro y no sólo si hay daño á los derechos patrimoniales, al cual se refiere la mayor parte de las leyes, sino también si la violación se refiere á derechos no patrimoniales (3). Y se consideró precisamente que caia bajo tal párrafo el conseguir fraudulentamente secretos, no obstante que el acto ofendió un derecho individual de la persona (4).

La revelación de los secretos de fábrica puede también ir junta con la violación de domicilio, es decir, remoción de todos los obstáculos materiales ó artificiales que se interponen á su conocimiento, y por lo tanto penetrando en los locales del establecimiento (5). ó con el hurto cometido para procurarse recetas, muestras de te-

(1) Liszt, *Lehrb. des Strafrechts*, 1900, pág. 337. Es la represión de la hipnotización por sí misma, por ejemplo, Código penal noruego, párrafo 364 (salvo licencia si es con objeto científico ó tratamiento de enfermedad).

(2) La violencia está prevista como agravante de la violación de domicilio (Código penal, art. 157); a violencia ó el engaño agravan la revelación de los secretos militares hecha por quien ha llegado á conocerlos por este medio (art. 107).

(3) Véase *Código penal zarighese*, trad. y anot. por el profesor Brusa y Carrara, párrafo 18[illegible].

(4) Zurcher, *Komm. z Zurcherischen Straf. G. B.*, pág. 178. Bajo el dominio de nuestra ley, que clasifica el fraude ó la estafa, la apropiación indebida, etc., bajo el título de delitos contra la propiedad, no se justifica la sentencia de 20 de Marzo de 1902 de la Casación (*Suppl.* á la *Riv. Pen.*, tomo XI, pág. 360), que consideró como apropiación indebida, y no violación de correspondencia de que trata el art. 159 del Código penal, el valerse de una carta, confiada para llevar a á su dirección, con el fin de presentarla en juicio, deteniéndola por lo tanto arbitrariamente (véase también núm. 358).

(5) Que expresamente indican, además de la habitación (con sus departamentos y dependencias), el Código penal noruego, párrafo 147; el Código penal alemán, párrafo 123; el holandés, art. 350; húngaro, art. 336, etc.—Olshausen, *Komm.* cit., nota 9, párrafo 123.—Mueller, ob. cit., pág. 184. En nuestra ley debe el establecimiento constituir una dependencia de la habitación, para aplicar la sanción del art. 157, la cual protege sólo una de las formas de manifestación de la actividad humana, la que se desenvuelve en las paredes domésticas y se atiene á los bienes jurídicos que son inseparables de ella (paz doméstica, seguridad personal, aislamiento, etc.). Véase, sin embargo, artículo 110, sobre la violación de secretos militares, que considera como delito por sí mismo el solo hecho de entrar clandestinamente ó con engaño en lugares fortificados.

las, modelos, etc. (núm. 356); con la falsificación de documentos, etcétera. En estos casos pueden eventualmente existir varios delitos, cuando se castigue ya el apoderarse de secreto ó su revelación, si esta ocurre; esto es, el delito de violación de domicilio, representando éste un derecho digno por sí de protección independientemente de la ofensa concomitante á otros derechos (1) y el sucesivo delito de apoderarse del secreto, ó de su revelación (2); ó el apoderarse ó abrir la correspondencia que contenga noticia de secretos, especialmente científicos (para lo que servirá en nuestra ley la sanción general del art. 159) y su publicación ulterior, etc.

392. Al conocimiento ilegal de secretos industriales ajenos puede seguir su revelación. Ahora bien, las sanciones penales y civiles conminadas en defensa de la esfera privada de una persona contra los ataques ilícitos de otro, deberían también extenderse á la revelación del secreto arrebatado con medios ilegales. No es conforme á justicia que, mientras la esfera secreta de un individuo queda sustraída á las miradas ajenas, pueda luego un indiscreto, que ha conseguido conocer un secreto por medios delictivos, poder disponer libremente de él y quedar también sin castigo por su publicación. Corresponde á su vez á los principios del derecho, que la violación de la obligación sobre la observancia del secreto sea reparada lo más posible, restituyendo al estado normal, y no agravada más dejando á la discreción del culpable un secreto ilícitamente conseguido (3). Existe también la legítima suposición de que la persona á que se refiere el secreto quiera con mayor razón conservar intacta su esfera secreta respecto á un intruso.

Sin embargo, la sanción penal no se justificaría en los términos en que está redactado el art. 298 del Código penal, el cual sujeta á pena sólo á quien esté obligado legalmente á guardar el secreto, es decir, al que lo conoce en forma regular y no por caminos

(1) Queda á salvo el caso en que la violación de domicilio sea elemento constitutivo ó circunstancia agravante de otro delito, por ejemplo, del hurto doméstico: artículo 77 del Código penal. Véase Majno, ob. cit., números 389 y 390, 1.ª edición (sobre el artículo 77), 2.ª edición, números 412 y 413.

(2) Por ejemplo, violación de domicilio y violación carnal ó adulterio, etc., considerados como delitos independientes á los que corresponden las penas respectivas. (Corte de cas., 12 de Diciembre de 1902: *Suppl.* á la *Riv. Pen.*, tomo XI, pág. 229; 10 de Octubre de 1903; *Id.*, tomo XII, pág. 188; 14 de Febrero de 1902: *Id.*, tomo X, pág. 366).

(3) Kohler, *Recht an Briefen*, en *Archiv. f. bürg. Recht*, VII, 1893, pág. 127; cuyos principios, limitados á la correspondencia, pueden ser generalizados para todos los otros casos.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

criminosos. Otras leyes se ocupan de este hecho, pero en límites restringidos, como ocurre en el párrafo 9.º de la ley alemana, que se ocupa de la revelación de secretos obtenidos por soborno ó por otros actos contrarios á la ley ó á la moral, pero la castiga con pena sólo cuando se haga con idea de concurrencia, y la ley friburguesa (núm. 348) que reprime esta comunicación sólo si se hace con el fin de perjudicar al titular del secreto. Quedará á salvo, de todos modos, la acción de daños, tratándose también siempre de un acto ilegítimo.

Á su vez, en materia de correspondencia, el apoderarse de ella ó abrirla indebidamente está considerado como cualificativos de la revelación de su contenido ó como figuras distintas que dan lugar á varios delitos. Así, la publicación abusiva de correspondencia puede coexistir con el delito de su apertura indebida ó de haberse apoderado de ella y constituye esto, en efecto, según nuestra ley, una agravante (1).

393. Se presenta el caso en que un extraño, teniendo del mismo dueño la comunicación confidencial del secreto, lo propale contra su prohibición. La comunicación no está ciertamente autorizada, y se refiere á cosa que debía permanecer secreta, pero como la noticia se conoció por su libre confidencia, sin razón, por el interesado, sin que le obligase ninguna causa necesaria, la revelación quedará impune. La confidencia voluntaria de un secreto lleva consigo la obligación moral de conservarlo, pero su violación, por regla general, no se castiga (2), pues el interés público no reclama su represión; *imputet sibi* la víctima la indiscreción, si ha puesto mal en otros su confianza (3).

394. Por las mismas razones, si el depositario de un secreto espontáneamente lo confía á un tercero, consintiéndolo ó no el titular, el tercero, que no ha penetrado ilegalmente en el interior de la esfera privada de otro, no estará obligado al silencio. No toda indiscreción es punible, ni puede siempre constituir un acto ilícito,

(1) Código penal italiano, art. 159. Conf. Código penal ticinés, art. 433, párrafo 3, *c*: «... cuando haya comunicado á los demás el contenido ó lo haya hecho conocer de otro modo».

(2) Se exceptúa el art. 161 sobre la publicación abusiva de correspondencia del destinatario.

(3) Garraud, *Traité dr. pén. fr.* Véase núm. 52.—Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, pág. 201.

aunque no sea fácil una línea de separación entre los dos campos. Una obligación general de los terceros para que mantengan el secreto chocaría con las exigencias prácticas de la vida, y una protección exagerada de la esfera secreta ajena, además de impracticable, vendría á limitar fuera de medida el bien de la libre manifestación humana (1). Más justo es á su vez considerar que deba protegerse incondicionalmente la esfera privada de una persona contra los ataques ajenos, hechos con actos ilícitos ó inmorales, pero que no debe existir una prohibición absoluta de revelar secretos por parte de quien los haya conocido por caminos regulares y sólo en limitados casos haya de reprimirse penalmente la revelación dicha, es decir, cuando la comunicación ó conocimiento del secreto haya sido necesaria, lo que precisamente se verifica en los secretos profesionales é industriales (2).

SECCIÓN TERCERA

Revelación de personas que tengan carácter público.

395. Vigilancia del Estado en múltiples terrenos de la esfera privada de una persona.—396. Revelación de las personas investidas de esta función de vigilancia.—397. Aplicación á la materia de inspecciones por accidentes del trabajo.—398. Misión de estas inspecciones.—399. Cómo se justifica esta institución.—400. Sanciones por la revelación de secretos conocidos á consecuencia de la inspección.—401. Violación de los secretos conocidos en las otras formas de organización del trabajo.—402. Inspecciones dispuestas por otras leyes especiales.—403. Violación de secretos por efecto del procedimiento arbitral ó ante los hombres buenos.—404. Ó por causa de la publicidad de las audiencias.

395. El derecho de vigilancia del Estado en el terreno de la esfera secreta de una persona está consagrado desde distintos pun-

(1) Freudenstein, cit. monogr. en *Goltdammer's Archiv*, XXXII, 285.—Hertel, *Der Wahrheitsbeweis bei injurien*, 1902, pág. 52.

(2) Hippe, *Unbefügte Offenbarung von Privatgeheimnissen*, en *Goltd Archiv*, tomo XLVI, 1899, pág. 283.—Giesker, *Recht an den eigenen Geheimsphäre*, 1905, pág. 131.—Carrara, *Programma*, p. s., II, párrafo 1648.—Lombardi, *Dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti (Suppl.* á la *Riv. Pen.*, tomo IV, pág. 241).—Majno, ob. cit., núm. 879, 2.ª edición (sobre el art. 163).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

tos de vista, derogando el principio de su inviolabilidad, y por exigencias de orden público y de interés social. Y no es esta una tendencia de los nuevos tiempos. Piénsese, por ejemplo, en la institución romana de los censores y en su notable influencia en materia de policia de las costumbres.

Prescindiendo de la misma *inspectio corporis* reconocida en casos de epidemias peligrosas, ó respecto á ciertas clases de personas, como ocurre con las visitas á meretrices ó con ocasión de alistamientos militares, de soldados enfermos, de recogidos en hospitales ó en otros establecimientos sanitarios (1), ó en los seguros contra accidentes del trabajo ó en caso de enfermedad ó vejez (2), está admitido el derecho de investigaciones aduaneras ó fiscales extendidas á la correspondencia, paquetes, envoltorios, etcétera, con el fin de comprobar los impuestos, ó el derecho de la Administración postal de abrir la correspondencia en casos de falta de dirección ó con dirección ininteligible ó no franqueada cuando sea obligatorio el franqueo, ó rechazada por el destinatario ó no reclamada ó dirigida á personas desconocidas (3); el derecho también de los agentes de las tasas ó impuestos de comprobar, no sólo los libros, registros y otros papeles que los negociantes están obligados á tener, sino también las pólizas ó escrituras de convenio, sin que los primeros puedan eximirse de exhibirlas ó de permitir que las vean (4), que es el único medio de comprobación para asegurarse del fraude al erario del Estado, lo que sería imposible, ó al menos difícil, si quedara á la discreción del interesado la elección de los documentos que había de sujetar á examen.

Sobre el mismo fundamento reposa el derecho de inspección ó vigilancia de los establecimientos industriales para asegurarse de la ejecución de las diversas leyes promulgadas para proteger á los obreros en el trabajo.

---

(1) Ley de Sanidad pública, texto único, 1.º de Agosto de 1907, artículos 55 y 123; ley francesa de 30 de Noviembre de 1892, art. 19.

(2) Lesoudier, *Oblig. légale pour l'ouvrier, victime d'un accident du travail, de se soumettre au traitement prescrit par le médecin*, en *Rev. trim. dr. civ.*, 1904, pág. 285; artículos 103, 149, 150 del reglamento de 13 de Marzo de 1904 sobre la ley de accidentes; *Annali del credito e della previdenza*, Roma, 1904, páginas 149, 406, 538 y 932.

(3) Ramella, *Tratt. corrisp. pen.* 1901, núm. 109.—Peret, *Inviolab. secret des lettres*, 1895, núm. 137.—Legris, *Secret des lettres*, núm. 43; ley postal de 24 de Diciembre, 1899, artículos 10 á 12.

(4) En virtud del art. 55 de la ley del timbre de 4 de Julio de 1897, que autoriza la inspección, no sólo de los libros, sino también de los escritos y cartas que pudieran tener las personas que en él se indican.

396. Las sanciones sobre las indiscreciones de los funcionarios públicos, en cuanto á los secretos de la industria conocidos por ellos en virtud de sus funciones, se diferencian de las relativas al personal de fábrica en que éste llega á conocer el secreto por efecto de su libre entrada para servir al industrial; de las que se refieren á terceros extraños, porque el conocimiento del secreto se obtiene por éstos convirtiendo en instrumentos pasivos á los dependientes del industrial, ó sirviéndose de su complicidad ó recurriendo á otros medios ilegítimos; en fin, de las sanciones sobre las revelaciones de secretos esencialmente privados (íntimos ó familiares), cuya noticia tiene también siempre por causa un acto voluntario de la persona ofendida, porque libremente, en ciertas circunstancias, invoca el ministerio de ciertas personas en que pone su propia confianza y en la mayor parte de los casos, por efecto de ésta y como condición para satisfacer necesidades propias, les hace conocer sus propias confidencias.

Pero en la presente materia, el poseedor del negocio ó establecimiento está obligado, por orden de la ley, á entregar á ciertos funcionarios públicos sus secretos porque, debiendo concederles libre acceso á los propios locales, debe, por consiguiente, permitir que los secretos de su industria, puestos necesariamente á merced de aquéllos, sean igualmente conocidos por los mismos.

397. Un primer terreno de aplicación de las normas en defensa de los secretos industriales lo suministra la ley de seguros contra accidentes del trabajo, de 31 de Enero de 1904.

Según el art. 3.º, los jefes ó encargados de empresas, industrias y construcciones allí indicados deben adoptar las medidas prescritas por la ley y por los reglamentos para prevenir los accidentes y proteger la vida y la integridad personal de los obreros. Con arreglo á la disposición del art. 4.º, el ministro de Agricultura, Industria y Comercio ha formulado los reglamentos que indica el anterior artículo (1).

En virtud, además, del art. 5.º "el ministro de Agricultura, Industria y Comercio debe vigilar la observancia de las normas pre-

---

(1) Véase el Real decreto de 18 de Junio de 1899, números 230, 231 y 232, para prevenir los accidentes en general, en las industrias minera y de explosivos y pirotécnicas; Real decreto de 27 de Mayo de 1900, para las industrias de construcción; Real decreto de 14 de Marzo de 1901 y 7 de Mayo de 1903, para prevenir los accidentes de los ferrocarriles.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ventivas contenidas en las leyes especiales y en los reglamentos de las empresas, industrias y construcciones de que trata el art. 3.º, y de las obligaciones impuestas por la presente ley.

"Para las inspecciones encaminadas á comprobar la observancia de los reglamentos preventivos, el Ministro, además de los funcionarios dependientes del Estado, se valdrá principalmente del personal técnico de las asociaciones para prevenir los accidentes y de los síndicos de seguros mutuos.„

Del personal para las inspecciones trata más extensamente el artículo 137 del reglamento de 13 de Marzo de 1904:

"El Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio se valdrá de los inspectores é ingenieros del real Cuerpo de Minas, de los inspectores é ingenieros pertenecientes al Cuerpo de ingenieros civiles ó navales. Podrá delegar también para las inspecciones á otros funcionarios públicos especialmente competentes. Se valdrá asimismo del personal técnico de las asociaciones para prevenir los accidentes y de los síndicos de seguros mutuos y de los inspectores de la Caja Nacional de Seguros para accidentes de los obreros en el trabajo (1). Para las empresas, industrias y construcciones sujetas á especial vigilancia técnica gubernativa, para la seguridad y regularidad del ejercicio, las inspecciones serán realizadas por la oficina á la que está confiada esta vigilancia.„

398. Para facilitar al Estado, asociaciones y sindicatos el cumplimiento de la obligación de prevenir los accidentes, se ha concedido una facultad especial para cuya ejecución está el apoyo coactivo de las sanciones penales de los artículos 141 y 146 del reglamento para el caso de que los inspectores no sean admitidos por parte de los empresarios en sus establecimientos, ó dificulten el ejercicio regular de las funciones que se les han confiado (artículo 136 de dicho reglamento) (2).

Consisten éstas en el derecho de vigilar, con el precitado per-

(1) Para las inspecciones de estos últimos, véase el Real decreto de 11 de Mayo de 1905, núm. 242, relativo á la facultad de conferirles esta delegación.

(2) Véase el Real decreto de 29 de Septiembre de 1904, núm. 590, que aprueba los estatutos del sindicato obligatorio siciliano de seguros mutuos de accidentes en la industria del azufre, etc. El art. 93 se ocupa de las inspecciones, á las que también se aplica el art. 136 del reglamento. Contra la facultad de inspección de las Asociaciones se ha pronunciado la ley austriaca, fundándose en que no quedaría suficientemente protegido el secreto del establecimiento.—Menzel, *Arbeiterversicherung nach oesterr. Rechte*, 1893, pág. 229.

sonal, la observancia de las prescripciones legales y reglamentarias establecidas y de conocer la organización y disposiciones de los establecimientos á los efectos de la recta evaluación del riesgo y tarifas relativas, y también de ver el contrato originario de seguros en la visita que hacen los inspectores á las fábricas y á los talleres (art. 5.º, 1.ª parte de la ley).

Pero en sus indagaciones los inspectores "... deben abstenerse, cuanto sea posible, de averiguar procedimientos de trabajo que quieran conservarse secretos y guardar además siempre el secreto sobre los que llegaron á su conocimiento por razón del cargo, bajo pena de multa de 500 á 1.000 liras, además del resarcimiento de los daños y salvo, en caso de revelación dolosa, las penas previstas en el art. 298 del Código penal (1).

"Queda prohibido á los inspectores ó delegados emprender, por cuenta propia ó de terceros, ninguna empresa, industria ó construcción, como también ser interesados ó empleados, como ingenieros, químicos, médicos y mecánicos„ (art. 5.º, 2.º párrafo de la ley).

Las normas aplicables del reglamento son:

"Art. 140. Los inspectores deben, en sus inspecciones, asegurarse: 1.º, de la observancia de las medidas preventivas establecidas en las leyes y en los reglamentos de prevención; 2.º, del número de los obreros empleados en el establecimiento ó en la empresa; 3.º, de si el establecimiento ó la empresa están dirigidos por el empresario ó por persona retribuída, y el número de las personas encargadas de la vigilancia de las labores; 4.º, de si los obreros empleados están asegurados todos; 5.º, de la observancia de las disposiciones contenidas en la ley y en el reglamento.

„Art. 141. Los inspectores tienen plena facultad de entrar en las minas, canteras y turberas, en los talleres, en los locales de construcciones y en general en todos los lugares en que se ejer-

(1) Ley austriaca sobre seguros contra accidentes, etc., de 1887, párrafo 24, que sanciona con penas la obligación de las personas encargadas de las comprobaciones, de guardar el secreto de todas las noticias recogidas sobre los negocios industriales y comerciales (núm. 10); leyes alemanas de 1900, sobre seguros contra accidentes del trabajo (párrafo 150), en materia agrícola (párrafo 160), en las construcciones (párrafo 45), en las enfermedades y vejez (párrafo 185), que sujetan á pena, á instancia de parte, á los miembros del Consejo de las Asociaciones, que ejercita funciones de vigilancia, á los peritos, á los hombres buenos, que revelan, sin autorización, secretos de fábrica conocidos á causa de su función ó encargo.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

citan industrias y se realizan trabajos de la especie y de las condiciones indicadas en el art. 1.º de la ley.

„Pueden: 1.º, visitar en todas sus partes las minas, canteras y turberas, las oficinas, laboratorios, las obras de construcción y los locales correspondientes, excluyendo los destinados á habitación; 2.º, interrogar, además de los jefes ó encargados, á los gerentes, directores, vigilantes, destajistas, obreros ó representantes de las asociaciones obreras existentes en el lugar; 3.º, examinar el libro ó los folios de pagos á los obreros, el original del contrato de seguros, contratos adicionales, los reglamentos interiores de fábrica, y todos los otros libros y registros de que puedan obtener elementos útiles para el cumplimiento de su cargo.

„Cuando encuentren oposición ó dificultades en el ejercicio de sus funciones, los inspectores pueden pedir, por medio de la autoridad competente, la intervención de la fuerza pública.

„Art. 142. Los inspectores, al presentarse para cumplir su misión, deben, si se lo piden, hacer constar su identidad, mostrando la carta de reconocimiento que les será entregada por el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio...

„Art. 146. Se castiga con multa de 20 á 300 liras, en términos del art. 434 del Código penal, la negativa á responder á preguntas del inspector ó exhibirle los documentos pedidos“ (1).

399. La vigilancia es una institución jurídica especial creada y regulada para conseguir el objeto que se propone el seguro y para que se cumplan las normas jurídicas por parte del establecimiento asegurado, sobre todo con la intención de que las medidas de prevención de accidentes sean, para garantía de los derechos de los obreros, llevadas á la práctica al par que las prescripciones encaminadas al funcionamiento regular del seguro.

Encuentra su aplicación práctica:

1.º Mediante el derecho de inspección, sea de los locales de los establecimientos, sea de los libros, correspondencia, escrituras, etc., relativas á la gestión del seguro y para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que á él se refieren y determinar la indemnización. El derecho de conocer su contenido es la principal

(1) El conocimiento del secreto es por lo tanto forzoso, necesario é impuesto al industrial con sanciones penales. Pero éste no responde de la negativa si está ausente y no ha dado orden en este sentido, sino el director del establecimiento ó quien sea autor de la negativa.

emanación de esta función que se representa como una verdadera función de Estado, ejercitada en nombre y encargo de éste y por interés público, no como función privada, y con la investidura de agente de la asociación ó sindicato cuando la realiza un dependiente personal suyo (1);

2.º Mediante sanciones de penas pecuniarias, no sólo para el caso de que el asegurado no haya observado las prescripciones legales y estatuarias, sino también cuando dificulte la ejecución de la inspección, y como medio para forzarlo á que cumpla sus obligaciones. El obstáculo al cumplimiento de la inspección no comprende sólo los actos materiales que la impidan, como ocurriría al tener cerrado el establecimiento, no obstante las indicaciones del inspector, sino cualquier acto que tenga por resultado dificultar la ejecución de sus deberes, por ejemplo, declaraciones falsas (2).

400. Como se desprende de lo expuesto, para garantizar la inviolabilidad de los secretos industriales existen ante todo normas preventivas, imponiéndose á los funcionarios encargados de las inspecciones que se abstengan de indagaciones sobre procedimientos de trabajo que se quieran conservar secretos, é igualmente que no tomen á su cargo industrias, ó Empresas, ó tengan interés, ó realicen en ellas ciertas funciones, con el evidente objeto de que los secretos conocidos al ejecutar las inspecciones no puedan ser usurpados ó disfrutados por ellos ó por las Empresas en que estén interesados, en daño del concurrente (3).

Existen además normas represivas, es decir, ó eventuales procedimientos disciplinarios con arreglo á las leyes respectivas, ó

(1) Piloty, *Unfallversicherungsrecht*, II, 1891, pág. 331.—Rosin, *Arbeiterversicherung*, I, *Unfallversicherungsrecht*, I, 1892, pág. 702; II, *Invalid. u. Alterversicherung*, 1905, página 330 y siguientes.

(2) Ap. Caen, 29 de Abril de 1905, *Rec. Jurispr. Caen*, 1905, 249; ap. Grenoble, 5 de Agosto de 1905, *Rec. Grenoble*, 1906, 33.

(3) Iguales prohibiciones se contienen en la mayor parte de las leyes; por ejemplo, ley de 24 de Abril de 1903 (párrafo 2.º), sobre las inspecciones del trabajo de las mujeres y niños, del Estado de Nueva Jersey; Real decreto de 24 de Abril de 1903 (art. 6.º), sobre las atribuciones y competencia de los inspectores de las fábricas en Holanda; ley de 11 de Abril de 1901 (art. 20), sobre el trabajo de las fábricas en Dinamarca, etc. Otras medidas de precaución consisten en el juramento de fidelidad y el derecho del industrial, que tema se viole el secreto ó que le perjudique algún inspector, de exigir que sea otro el que practique la inspección (por ejemplo, párrafo 120 y 121, ley alemana, sobre seguros contra accidentes de 5 de Julio de 1900). Véase en el asunto Lass, *Strafrecht der Berufsgenossenschaften*, etc., 1901, pág. 98.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

sanciones penales que son de diferente alcance, según las diversas circunstancias constitutivas del delito.

Puede, en efecto, existir la simple violación del secreto de los procedimientos de trabajo, que, necesariamente ó contraviniendo á la prohibición, hayan llegado á su conocimiento, y la revelación se castiga con multa de 500 á 1.000 liras. Es el caso de la revelación por imprudencia ó locuacidad: figura de delito especial y limitada, por consiguiente, á los inspectores encargados de la vigilancia para la ejecución de la ley de accidentes.

Puede á su vez existir la revelación dolosa de secretos, á la cual se aplican las penas del art. 298 del Código penal. Esta sanción, en el silencio de la ley, estará subordinada al concurso de las condiciones ordinarias de responsabilidad, sobre todo del dolo, en el sentido de una propalación consciente del secreto, no sólo por mera imprudencia ó inadvertencia (para la que sirve la más leve sanción anterior), sin que se necesite también la intención de querer perjudicar á la víctima, ó de querer sacar una ventaja para sí ó para otros (1). Será además necesaria una relación de causa á efecto entre el conocimiento del secreto y la función ejercitada, porque aquél se haya adquirido aplicando la propia función, por razón ó con ocasión de ella (2).

Ninguna sanción penal castiga la inobservancia de la prohibición del art. 5.º, última parte (salvo, bien entendido, eventuales providencias disciplinarias), á diferencia de otras leyes que sujetan á pena las usurpaciones de secretos ó procedimientos cometidas por cualquiera; así es que si se trata especialmente de inspectores, no del Estado, sino dependientes de sindicatos ó de asociaciones, y, por consiguiente, simples particulares después del cumplimiento de la inspección, les quedará asegurada perfecta impunidad penal y disciplinaria.

Por último, lo que la ley tiene en cuenta es la revelación de procedimientos de trabajo, entendidos en amplio sentido, no la propalación de secretos comerciales, que no está reprimida, y únicamente podrá hacer incurrir en responsabilidad civil. Alguna ley

(1) Estas circunstancias constituyen, según ciertas leyes, como la alemana, una agravante de la revelación: seguro contra accidentes del trabajo (párrafo 151), en la agricultura (párrafo 161), en las construcciones (párrafo 45), en las enfermedades y vejez (párrafo 186).

(2) Gebhard, *Das Invalidenversicherungsgesetz*, 1901, núm. 5, párrafo 185.

muy reciente (1) comprende en el concepto de las industrias sujetas al seguro también los establecimientos de comercio. El principio del riesgo profesional, que es el fundamento del seguro, siendo directa consecuencia del contrato de trabajo, debería adaptarse á todas las hipótesis en que se encuentren empresarios y empleados, tanto más cuanto cierta clase de estas personas, aunque no entren por su función del servicio en el trabajo industrial común, no se diferencian en absoluto de éste, sino que más bien equivale á él cuando por causa de su salario mínimo se encuentra en la misma situación económica y dependencia (2). Sin embargo, la organización del seguro en el terreno comercial no está aún establecida en nuestra ley ni en la mayor parte de las extranjeras, y aun en aquellas que hacen participar á los empleados de comercio de los beneficios de la ley de seguros contra accidentes, no se prevé y castiga más que la revelación de los secretos industriales.

Como en el art. 5.º se hace referencia simplemente á las penas del art. 298, deberá considerarse la revelación perseguible de oficio. Esto contrasta con las razones que han sugerido la necesidad de la querella de parte en tal materia (art. 298 del Código penal, número 414). Acaso por la calidad pública del revelador y de la figura del delito, bastante próxima á la violación del secreto de oficio, pareció justificada la represión en todo caso, bien sea dolosa ó simplemente culposa la revelación (3).

Á tenor del art. 37 de la ley, las sumas recaudadas por penas pecuniarias relativas á contravenciones de la ley, deben ingresarse en la Caja de depósitos y préstamos para que se empleen en subvenciones á los obreros, no indemnizados por insolvencia de los industriales que no los aseguraron, á premios para los inventores de nuevos mecanismos protectores, etc., y no se entregan al erario. Pero este destino especial no les quita, como tampoco á la sanción penal del art. 5.º, el carácter de pena ordinaria, para la cual deberán servir materialmente los principios generales del Código penal (si constituyen delito ó contravención, sobre la pres-

(1) Ley belga sobre accidentes, 24 de Diciembre de 1903, art. 1.º En el mismo orden de ideas está la ley alemana de 1900 y la inglesa de 1897. Véase también núm. 374.

(2) Rosin, *Das Recht d. Arbeiterversicherungs*, I, 1892, pág. 159.

(3) Conf. Campolongo, en *Riv. Pen.*, tomo XLVII, pág. 347.—Contra: Serafini, en *Rivista sugli infortuni del lavoro*, 1899, pág. 200; leyes alemanas sobre seguros, etc., párrafos 150, 160, 45 y 185, que subordinan expresamente la acción penal á la querella de parte.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

cripción, etc.) y formalmente las normas del Código de procedimiento penal (por ejemplo, sobre la competencia) (1).

401. Además de las inspecciones dispuestas por la ley de seguros contra accidentes, existen otras establecidas en complemento de la ordenación general del trabajo en las industrias, y por las cuales es frecuente la ocasión de conocer secretos industriales (2).

Las legislaciones más recientes y perfeccionadas contienen, en efecto, una serie de disposiciones encaminadas á una vigilancia rigurosa de los establecimientos industriales desde el punto de vista de su instalación higiénica, de su funcionamiento regular con respecto á la moralidad general de los obreros, de la tutela de las mujeres y de los niños en su propio trabajo, de la seguridad é indemnidad de los trabajadores para todos los establecimientos industriales, además de las prescripciones especiales para los que ofrezcan particulares daños ó peligros, y así sucesivamente (3).

Ahora bien; para vigilar sobre la aplicación de las leyes que regulan y protegen el trabajo bajo todos estos aspectos, se ha establecido en diversos Estados, un servicio general de vigilancia, un cuerpo de inspectores del trabajo jerárquicamente organizados, á cuyo personal está confiada la misión referente á los establecimientos de cualquier orden, con facultades extensísimas para comprobar la ejecución de las leyes, como son las de proceder á informaciones, verificaciones, examen del personal, de los registros, de las hojas de presencia, averiguaciones sobre las horas de entrada y salida del servicio, sobre la observancia del descanso festivo donde está admitido, etc., y á la comprobación y represión de las contravenciones en que se incurra (4).

---

(1) Rosin, *Recht d. Arbeiterversich.*, I, segunda parte, 1893, pág. 813.

(2) Véase ley sobre el trabajo de las mujeres y niños de 10 de Noviembre de 1907, artículo 12 (vigilancia de los inspectores y derecho de entrar en los talleres, etc.). Esto extiende á éstos y á los demás encargados de la vigilancia la obligación del secreto de que trata el art. 5.º de la ley de accidentes.

(3) Bouquet, *L'inspection du travail*, París, 1901.—Pournin, *Id.*, Id., 1904.

(4) Ley inglesa sobre fábricas de 17 de Agosto de 1901, que regula también la función de los inspectores de fábricas, cuya institución se remonta á 1833; alemana sobre industrias, de 30 de Junio de 1900; belga, sobre fábricas, de 2 de Julio de 1899; austriaca, 17 de Junio de 1883, sobre inspecciones en las fábricas; suiza, 23 de Marzo de 1877 y 1.º de Abril de 1905 sobre fábricas; francesa, 2 de Noviembre de 1892 y 30 de Marzo de 1900, sobre el trabajo en las industrias; Real decreto holandés de 24 de Abril de 1903, sobre atribuciones de los inspectores de que trata la ley del trabajo, 21 de Octubre de 1902, y ley sobre prevenciones de 20 de Julio de 1895; ley sobre inspecciones de las fábricas del Estado de Connecticut de 12 de Mayo de 1903, de Kansas de 11 de Marzo de 1903, de Massachusetts de 26 de Junio de 1903, de New Jersey de 24 de Abril de 1903, etc.

En nuestra legislación existe un servicio completo de inspección sanitaria, pero no un servicio general autónomo de inspección del trabajo. Las disposiciones de la ley sobre accidentes y sobre el trabajo de las mujeres y de los niños, que confían la inspección á determinados cuerpos, son insuficientes, pues la inspección no tiene un órgano específico que deba realizarla, ejercitándose en la práctica, principalmente por funcionarios de policía judicial, los cuales, no teniendo exacto y pleno conocimiento de los fines del legislador, ni los conocimientos técnicos necesarios, no pueden uniformar su acción á tales fines. Están pendientes proyectos sobre la inspección del trabajo, elaborados para ejecutar la convención del trabajo entre Francia é Italia de 7 de Abril de 1906, en virtud de la cual ésta se obliga á organizar un servicio de inspección "que presente garantías análogas á las que presenta el servicio de inspección del trabajo en Francia„, y del acuerdo complementario de 9 de Junio de dicho año (1).

Ahora bien; precisamente por tan vasto campo de indagaciones y vigilancia, dichos funcionarios llegan necesariamente á adquirir noticia de secretos industriales. En cuanto á la protección de sus indiscreciones, como medida preventiva se acudirá á las disposiciones de las leyes que imponen la obligación de guardar silencio ó también la prestación de juramento (2); como medida disciplinaria, las sanciones que figuran en los reglamentos que se refieren á los funcionarios públicos á los que se deleguen aquellas incumbencias; como sanción penal, en todo caso, las penalidades del art. 298 que, por su amplia dicción, se hace aplicable en esta materia (3).

---

(1) Véase Crick, en *Revue de droit international*, 1905, pág. 562, y Pic en *Journ. dr. int. pr.*, 1906, pág. 302 y siguientes.

(2) Véase, por ejemplo, párrafo 139, *b*, ley alemana sobre industrias de 30 de Junio de 1900; art. 22, ley danesa de 11 de Abril de 1901 sobre el trabajo en las fábricas (que imponen la obligación del silencio sobre cuanto concierne á los establecimientos inspeccionados, salvo, añade la segunda, si se trata de informes dados ejecutando sus obligaciones profesionales; pero no amenazan con penalidad, siendo por consiguiente aplicable, según los casos, las sanciones por la violación del secreto de oficio á falta de una sanción general del Código penal).

(3) Conf. ley austriaca de 17 de Junio de 1883 y reglamento de 14 de Marzo de 1890, que consideran como delito la violación de estos secretos por parte de los inspectores de fábricas y sus ayudantes.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

Por otra parte, un límite á la aplicación de una sanción penal ó disciplinaria está puesto racionalmente por el mismo objeto de su inspección, y cumpliendo otras prescripciones legales, están obligados á dar cuenta á la autoridad de todas las violaciones de la ley y de los reglamentos, que hayan visto en sus inspecciones (1).

402. Otras leyes especiales abren también camino para conocer los secretos.

En la ley de seguridad pública de 30 de Junio de 1889 se dispone que, con referencia á la implantación de talleres y fabricación de materias para las que se necesite licencia (polvoristas, fabricación de explosivos, fuegos artificiales, etc., art. 22), debe el prefecto imponer garantías para la vida de las personas y para la propiedad, y que una comisión técnica compruebe que se observan estas prescripciones (art. 29 del reglamento); que, en cuanto al establecimiento de manufacturas y fábricas insalubres ó peligrosas, subordinado á la observancia de las condiciones determinadas por los reglamentos locales, ó en su defecto, por la Junta municipal (art. 32 y siguientes), en caso de necesidad de visita al lugar, ésta se realiza por uno ó tres ingenieros ó peritos por encargo de la autoridad (art. 35 del reglamento).

El art. 11 del decreto ministerial de 5 de Octubre de 1889 sobre el uso de la sacarina con empleo farmacéutico, confiere el derecho á los agentes para vigilar las farmacias en que se introdujo la sacarina, á fin de asegurarse de su existencia y despacho, con facultad de examinar los boletines de aduanas, recetas médicas, etc.

El art. 17 del reglamento de 1900, ya aplicable á la ley de 11 de Julio de 1904 sobre fraudes en la preparación y comercio de vinos, daba derecho para recoger muestras y para ordenar á los portadores y á las Administraciones ferroviarias que presentaran además las cartas de expediciones, recepciones, pólizas de cargo, cartas de porte, etc., y estas medidas se mantienen en parte por el vigente reglamento de 5 de Agosto de 1905 (2).

(1) Nelken, *Die deutschen Handverker- u. Arbeiterschutzgesetze,* 1901, pág. 914; reglamento de la ley de accidentes, art. 143 (sobre la obligación de comprobar las contravenciones, etc.), y art. 144 (sobre el envío al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio de una relación sobre el resultado de las inspecciones realizadas); ley danesa de 11 de Abril de 1901, art. 22.

(2) Conforme al art. 10 de la ley francesa de 1.° de Agosto de 1905, sobre fraudes en la venta de mercancías y falsificaciones de sustancias alimenticias (que da derecho

Ahora bien; como las visitas y comprobaciones de que se trata se realizan por personas que no siempre tienen la calidad de funcionarios públicos, sino de simples particulares, sin embargo también á falta de alguna sanción especial quedarán sujetos, por la revelación de los secretos que hayan descubierto, á las sanciones del art. 298 del Código penal (1).

403. En la magistratura especial de hombres buenos *(proviviri)*, establecida para resolver las controversias del trabajo, y compuesta de una representación igual de industriales y de obreros (2), es bastante fácil el peligro de violación de secretos industriales, pues, refiriéndose las cuestiones á divergencias sobre el contrato de trabajo entre industriales y obreros (3) ó su indemnización por los accidentes del trabajo en los límites de valor que no excedan de 200 liras (4), tanto los obreros como los industriales que componen el tribunal están en la condición de tener noticia de secretos de los establecimientos donde ha ocurrido el accidente ó se ha prestado el trabajo, tanto más que, para el cumplimiento de sus funciones, están sin duda autorizados á proceder á inspecciones en el establecimiento á que se refiere el accidente ó la prestación del trabajo. Puede también ocurrir que compongan el colegio juzgador industrial concurrentes de aquel de que se trata, y obreros suyos. Sin embargo, no contienen la mayor parte de las leyes disposiciones para la recusación de tales jueces.

Algunas (5) han tratado de reparar, bajo otra forma, dicho inconveniente, imponiendo, en caso de violación, solamente sanciones disciplinarias, es decir, el despido del servicio.

La ley de 20 de Noviembre de 1903 de Nueva Zelanda, sobre conciliación y arbitraje, á propósito de los inspectores de sentencias (que velan por la observancia de los arreglos ultimados, de

á la autoridad judicial para ordenar la exhibición de los registros y documentos de las diversas administraciones, especialmente de los impuestos directos y empresas de transportes).

(1) Á su vez en los países que no tienen una sanción general, se está expuesto, en el silencio de las leyes, á la impunidad.—Rohrschedt, *Die Gewerbeordnung f. das deutsche Reich*, 1901, nota 1.ª, párrafo 21, *a*.

(2) Ley sobre hombres buenos, 15 de Junio de 1893, artículos 14 y 23.

(3) Citada ley, art. 8.°

(4) Ley sobre accidentes del trabajo, 15 de Junio de 1903, art. 13.

(5) Ley alemana sobre seguros contra accidentes del trabajo, párrafo 150, y Graef, *Die Unfallversicherungsgesetze,* 1901, su tal paragrafo.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

las sentencias y ordenanzas de la Corte, etc.), después de reconocerles el derecho de solicitar de industriales y obreros la presentación de los libros de jornales, de las hojas de horas suplementarias, etc., y todas las facultades que competen á los inspectores de fábrica, les prohibe revelar las noticias que hayan conocido en razón de sus funciones, bajo pena de multa no superior á 50 libras esterlinas.

Pero nuestra ley sobre hombres buenos no tiene una disposición especial acerca de la obligación del secreto (1).

Tampoco el Código de procedimiento civil contiene ninguna norma en cuanto á los árbitros, que pueden, por igual razón, en su función de jueces, adquirir noticia de secretos industriales, ni en cuanto á los peritos.

Por si, los hombres buenos, no obstante que concurra á la constitución del colegio la representación de los interesados patronos y obreros contrapuestos entre si, no pueden considerarse como personas particulares, tratándose de institución permanente judicial, aunque sea de naturaleza especial, fundada en el derecho del Estado y por interés público, á diferencia de los árbitros, que derivan sus poderes del contrato de compromiso, esto es, de la disposición privada de las partes, y á los que sólo excepcionalmente, como á los peritos, el art. 207 del Código penal reconoce la calidad de funcionario público durante el tiempo en que son llamados á ejercer sus funciones. Pero esto no quita que se aplique tanto á unos como á otros la disposición general del art. 298 del Código penal. No se necesitaba, en efecto, que las sanciones sobre el secreto industrial, esparcidas en otros países en múltiples leyes especiales, se reprodujeran entre nosotros en todos los casos, dada la unidad y alcance extenso de aquel artículo, que las comprende todas y que ha satisfecho así los votos muchas veces expresados por la doctrina, sobre que la materia de las sanciones complementarias del Código penal encuentre en éste su elaboración, con el fin de simplificar y para evitar las numerosas inconsecuencias dependientes de su fraccionamiento en leyes á veces ocasionales.

(1) El art. 30 de la ley sujeta á juicio de disciplina la violación de los deberes inherentes á la función de los hombres buenos é indica la censura, la suspensión ó la caducidad en el cargo, pero no consideramos comprendida en aquéllos la observancia del secreto, dado el silencio de la ley, la falta de relación intima entre la revelación y el cargo propio de juez, y el ejemplo de las legislaciones extranjeras que han creído necesaria una obligación expresa sobre el asunto.

404. Puede surgir un grave peligro de que los secretos industriales lleguen á conocimiento de extraños con ocasión de controversias entre industriales y obreros, por la disposición del art. 37 de la ley sobre hombres buenos, según la cual, de conformidad á las prescripciones del procedimiento ordinario civil, penal y administrativo (1), las audiencias en los juicios son públicas.

Con la publicidad de las audiencias, y más todavía con el derecho de dar libremente cuenta de ellas, un gran número de secretos de todas clases queda divulgado, y puede decirse que toda la labor, la vida y los sentimientos íntimos de una parte que lleguen á salir á la superficie, pueden impunemente hacerse públicos en el supuesto, no siempre verdadero, que es fundamento de la publicidad de los juicios, de que pueden dichas indiscreciones favorecer al interés público.

Á este derecho de publicidad se han puesto algunas excepciones, especialmente en favor de la esfera secreta de una persona, pero en medida bastante limitada en nuestra ley (2). La no publicidad de las audiencias, al menos en los casos en que lo exige el interés del todo personal y secreto de un litigante y cuando el orden ó el interés público sean perfectamente indiferentes, aparece justificada, y no faltan autorizadas leyes en su favor (3). Se considera entonces que, no siendo pública la vista, las personas presentes, jueces, partes y defensores que conozcan cualquier secreto, quedarán obligados á guardarlo bajo las penas del art. 298.

Una tentativa para reparar los inconvenientes de nuestra ley sobre hombres buenos la ofrece el art. 38 del proyecto Cabrini de reforma á la misma, de 1903, según el cual "las audiencias son públicas; pero puede acordarse que la vista prosiga á puerta cerrada cuando razones de moralidad ó de secreto lo requieran„.

(1) Código de procedimiento civil, art. 52; Código de procedimiento penal, artículo 268; ley del Consejo de Estado, 2 de Junio de 1889, art. 34.

(2) Cita los artículos del Código de procedimiento civil y penal, que mencionan únicamente el peligro al buen orden ó á la moral y buenas costumbres. No dispone otra cosa la ley francesa de 15 de Julio de 1905 sobre composición del tribunal del Consejo de hombres buenos.

(3) Código de procedimiento civil austriaco de 1895, párrafo 172 (permitida la vista del pleito á puerta cerrada cuando se refiera á circunstancias de la vida familiar); Código de procedimiento civil húngaro, párrafo 211 (exclusión de la publicidad cuando resultaría perjudicado un interés considerable de una parte).—V. Friedmann, *Geheime Verhaudlungen u. Wahrung, von Geheimnissen im gerichtlichen Verfahren*, Viena, 1895, pág. 19.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

En materia análoga, la ley austriaca de 11 de Enero de 1897 sobre patentes, en el caso de impugnación de un privilegio, concede que pueda negarse la publicidad de la vista cuando quede expuesto á perjuicio un interés importante del Estado ó un secreto de ejercicio ó de negocios de una de las partes ó de un testigo (artículo 74).

CAPÍTULO VI

Elementos del delito.

405. Elemento subjetivo: dolo ó culpa.—406. Intención de dañar ó de hacer concurrencia.—407. Elemento objetivo: revelación ó publicación. 408. Disfrute del invento ajeno.—409. Revelación por causas legítimas.—410. Testimonio en juicio del depositario del secreto.—411. Testimonio ó juramento del titular del secreto.—412. Tentativa ó consumación del delito y complicidad en él.

405. El elemento subjetivo del delito de revelación es el dolo. Esto corresponde al principio general del art. 45 del Código penal, según el cual ninguno puede ser castigado más que por una acción ú omisión voluntaria; al concepto de esta figura delictiva, sea considerada como violación de la confianza ajena ó como arma de ilícita concurrencia ó como usurpación de la personalidad ajena; en fin, á cuanto se enseña para la semejante y más leve forma de delito del art. 163 y para la otra del art. 177, en las que también se considera necesario el dolo (1).

De igual modo en el análogo delito de apertura de correspondencia dirigida á otros, cuando se realice la apertura por mera equivocación ó inadvertencia ó por errónea entrega á destinatario que no sea el verdadero (circunstancias todas que demuestran negligencia ó descuido en el agente, no dolo), se enseña que falta un fundamento jurídico para acusarlo (2).

También las leyes extranjeras requieren expresamente el concurso del dolo para la existencia del delito, mientras la violación del secreto, que se haga por mera culpa, se considera como un

---

(1) Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettbew.*, 1905, pág. 205.—Schmid, *Geschäftsgeh.*, Isay, pág. 98.—Majno, *Comm. Cod. pen.*, núm. 837, 1.ª edición; núm. 880, 2.ª edición.—Tuozzi, *Corso di diritto penale*, III, 2.ª edición, páginas 152 y 159.

(2) Legris, *Secret des lettres missives*, 1894, núm. 31.—Hanssens, *Du secret des lettres*, 1890, pág. 54.—Carrara, *Programma*, p. s., II, párrafo 1633.—Ramella, *Tratatto* cit., núm. 63.—Véase también la voz *Secreto epistolare*, núm. 14, en el *Digesto Italiano*, tomo XXX, pág. 2.ª

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

acto ilícito, el cual hace al revelador responsable únicamente de los daños.

Cuando, pues, la indiscreción sea el resultado de una simple imprudencia ó ligereza del propalador ó de su locuacidad en tertulias, círculos, etc., la culpa no podrá nunca servir de base á la acción penal. Este caso puede verificarse al haber imprudentemente dejado en lugar accesible á otros una carta abierta que contuviera noticias sobre secretos que otro haya llegado á conocer á consecuencia de aquella falta de cuidado. Quedan, por otra parte, á salvo las diversas disposiciones sobre la materia, como ocurre con el art. 5.º de la ley de seguros contra accidentes, que castiga también la revelación culposa, del art. 109 del Código penal sobre el conocimiento de secretos políticos ó militares realizado por otros en virtud de imprudencia ó negligencia (1).

Como supuesto previo, pues, de la responsabilidad penal, es necesario que el autor del delito conociera todas aquellas circunstancias que le obliguen á considerar como secretas las noticias que él á su vez comunicaba á otro, esto es, que la indiscreción se refería á un secreto industrial ó científico en el sentido expuesto en otro lugar (núm. 365 y siguiente), que había llegado á su conocimiento por razón de su estado, función, profesión ó arte, que no estaba autorizado, ni por el poseedor ni de otro modo, á la divulgación, debiendo la noticia permanecer secreta.

406. Como el hecho en virtud del cual se consuma el delito se refiere á la violación de la esfera secreta del poseedor de establecimiento, así el dolo debe referirse puramente á esta violación, no también al daño mediatamente ocasionado por este medio. Sea la que quiera, por lo tanto, la intención ó idea final á que pueda enlazarse la voluntad del autor, es de hecho indiferente para la existencia del delito. Nada importa, por ejemplo, que el personal haya cometido la revelación por sentimiento de venganza, ó para causar perjuicio (moral ó material ó de ambas especies) á su patrono,

(1) Confr. ley francesa de 18 de Abril de 188 sobre el espionaje, según resulta de la relación parlamentaria (Sirey, *Lois annotée* 1886, pág. 91), en cuanto encaminadas á suplir el silencio del Código penal sobre las indiscreciones ó negligencias de que se trata, en apariencia insignificantes, pero que en ciertos momentos son causa de graves daños al país; Código penal noruego, párrafo 90, y las leyes especiales de otros Estados sobre el asunto. Cuanto á la solución que debe seguirse, *de jure condendo*, véase Olivecrona, pág. 98.—Pinner, *Komm. Ges. Unlaut. Wettbew.*, 1903 páginas 132 y 137.

ó para favorecer la concurrencia ajena, etc., bastando la mera indiscreción, el acto consciente de la revelación, sin necesidad de buscar un elemento intencional específico, el motivo que determina á obrar al reo (1). Por consiguiente, el resultado objetivo del acto, es decir, el daño del industrial, no está elevado á criterio del delito; la falta de perjuicio no influye en él, y el simple conocimiento de la posibilidad de que por la revelación se siga un perjuicio basta para la existencia del delito.

Sin embargo, ciertas legislaciones añaden también á la condición subjetiva general del delito el extremo de una intención especial del culpable, esto es, la idea de concurrencia, de perjudicar, de lucro ilícito, etc. (2). También en la revelación de secretos profesionales, varios escritores consideran necesario el fin de perjudicar (3), especialmente bajo el Código penal francés, donde el delito se comprende en la misma sección de las injurias y difamaciones para las cuales precisamente se requiere el concurso del *animus injuriandi* ó *diffamandi*. Pero prevalece la opinión de que el delito representa la violación de un deber especial, el del secreto, que incumbe á ciertas personas en razón de su calidad, así es que la violación se realiza por sí al revelar voluntariamente sin justa causa, independientemente de un deliberado propósito de perjudicar ó de sacar provecho de la revelación (4).

(1) Esto corresponde también al criterio que domina en el art. 45 del Código penal, el cual no exige una intención específica más que en casos particulares (por ejemplo: fin de matar, de lucro, de ejercitar un pretendido derecho, etc.). Contra la opinión del texto, véase Garraud, *Traité dr. pén. fr.*, V, núm. 456.—Chauveau y Hélie, *Teorica*, trad. napol., tomo IV, capítulo VII.

(2) Ley alemana, de los Cantones de Friburgo y Lucerna, Código penal noruego, etcétera, números 348 y 341. Es notable asimismo el art. 186 del Código penal de Berna, según el cual, si se ha cometido la revelación por simple indiscreción, se aplica la multa. Por estas leyes debería darse también la prueba de esta intención encaminada á perjudicar, á favorecer la concurrencia ajena, etc., como extremo sujetivo de punibilidad (Mueller, ob. cit., pág. 183).—Pinner, *Reichsgesetz üb. unlaut. Wettbeu.*, 1903, página 132, contrariamente á cuanto disponen para otras semejantes figuras de delito, por ejemplo, violación de domicilio, de correspondencia, revelación de secretos oficiales ó profesionales.

(3) Boitard, *Leçons de droit crim.*, 13.ª edición, 1890, núm. 412.—Hemar, *Secret médical*, 1869, pág. 12.—Puccioni, *Cod. pen. tocs. ill.*, V, pág. 680.—Contra, Trib. Sena, 19 de Mayo de 1900, *Dalloz*, 1901, 2, 81.

(4) Muteau, *Secret professionnel*, 1870, pág. 6.—Hallays, *Id.*, 1890, pág. 23.—Garraud, ob. cit., tomo V, núm. 55; Cas. franc., 18 de Diciembre de 1885 (*Sirey*, 1885, 2, 121), sin cambio en lo sucesivo.—Majno, ob. cit., núm. 837, 1.ª edición; núm 880, 2.ª edición.—Lombardi, en *Suppl.* á la *Riv. Pen.*, tomo IV, pág. 241; Corte de apelación de Florencia, 25 de Marzo de 1903 (*Riv. Pen.*, tomo LVIII, pág. 720, núm. 1; *Annali*, tomo XXXVII, pág. 44), en tema de violación de correspondencia por parte del funciona-

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

407. Es elemento objetivo, material, del delito la revelación, es decir, la comunicación del secreto á un tercero, que lo ignorase (1), por medio de manifestación oral, ó escrita, con envío de correspondencia, de una copia ó modelo ó fotografía de la cosa que se ha de tener secreta, por ejemplo, del invento.

La revelación no debe confundirse con la publicación.

En el concepto del legislador, la revelación ó comunicación, tomadas en su sentido natural de hacer saber una noticia á una persona determinada, no equivalen á la publicación, pero una confidencia tan restringida, como es en el primer caso, quita al invento el carácter secreto que hasta entonces tenía y realiza, por lo tanto el extremo indispensable para la sanción del art. 189, en cuanto por la comunicación á una sola persona puede resultar perjudicada la industria, el invento del autor (2), pero, sin embargo, no envuelve aquella publicidad, que sola puede dar objetivamente en otras violaciones de secreto, tal gravedad que legitime su represión, al ser de este modo puestos en conocimiento de muchos, secretos que interesaba tener guardados.

Por esto en el art. 161 del Código penal está castigado quien haga indebidamente pública la correspondencia no destinada á la publicidad, y en los artículos 393 y 395, último párrafo, se hace referencia á una publicidad especial que concurre á calificar la injuria ó la difamación; así es, que en estos casos no ha pretendido la ley castigar la propalación á limitadísimo número de determinadas personas y menos si se hace á una sola, faltando á la comunicacion en terreno confidencial y reservado, toda potencialidad lesiva, esto es, todo daño apreciable á los intereses, fama y honor del injuriado ó del autor de correspondencia confidencial.

A su vez, en los delitos concernientes á los secretos oficiales, la ley habla de revelación, comunicando ó publicando hechos ó documentos, etc.; y añade también: "facilitando de cualquier modo su conocimiento„ (artículos 107 y 177), á fin de que así, cualquier medio empleado para revelar los secretos, además de los dos primeros, no quede impune. De igual modo la ley castiga, en el artículo 162, al funcionario que pone de manifiesto el contenido de una carta, etc.; en el art. 163 á quien revela secretos profesionales, etc.

También en la prohibición del art. 298 entran ambas formas de manifestación del secreto, sea la revelación á un limitado círculo de personas, sea la revelación á un ilimitado número de ellas, con arreglo al concepto de la ley de reprimir, no sólo las propalaciones al público, sino también toda comunicación á tercera persona, y consagrar así una prohibición absoluta de indiscreciones. Pueden, sin embargo, tales formas tener influencia sobre la entidad de la indiscreción cometida y sobre la medida de la pena. La publicación del secreto constituye la especie más grave de revelación, en cuanto la noticia de la circunstancia que encierra en sí el secreto se hace accesible á un número indeterminado de personas, especialmente si se ha divulgado en libros ó periódicos, ó se ha expuesto en lugares públicos; por ejemplo, museos, exposiciones, etc.

La revelación puede resultar también simplemente de hechos, con independencia de actos positivos, como discursos, escritos ú otros medios de manifestación. Tal sería el caso del obrero que diese entrada en el establecimiento, bajo pretexto de tratarse de su pariente, á un concurrente de su principal, y lo pusiese por lo tanto en grado de conocer sus secretos de fábrica, ó que dejara dolosamente á los demás que vieran documentos, objetos ó planos, que encerraran secretos (1). No es preciso que quien se apodere de este modo de los secretos se sirva de ellos, bastando que, por medio de noticias adquiridas, pueda utilizar económicamente el invento ó procedimiento puestos á su disposición. Tampoco es necesario que su conocimiento alcance á todos los elementos del secreto, siendo suficiente que aquél, como ocurre en la falsificación parcial, pueda extenderse á las partes no puramente accesorias, sino esenciales, constitutivas de la invención que se guarda secreta (2).

---

rio de Correos. Corte cas., 8 de Noviembre de 1904 *(Suppl.* á la *Riv. Pen.*, tomo XIII, página 246), en materia de supresión de correspondencia, sea el que quiera su fin: 10 Octubre de 1903 *(Id.*, tomo XII, pág. 188), en materia de violación de domicilio para el que basta el dolo genérico (véase también Durante, *Della violazione di domicilio, Id.*, tomo VIII, pág. 46).

(1) Tribunal imperial alemán, en *Goltdammer's Archiv. f. Strafr.*, v. 45, 286.

(2) Ap. Tolosa, 10 de Febrero de 1898, *Dalloz*, 1899, 2, 257.

(1) Hauss, *Gesetz z. bekämpfung unlaut, Wettb.*, 1896, pág. 90.—M. Kohler, *Verbrechen unlaut. Wettb.*, pág. 198.

(2) Pouillet, *Brevets d'invéntion*, 1898, núm. 639.—Thirion y Bonnet, *Législ. française sur les brevets d'invéntion*, 1904, núm. 185 s.—Calker, *Die Delikte gegen Urhebereccht*, 1894, pág., pág. 149

También la revelación de secretos políticos ó militares se considera punible, aunque sólo se refiera á parte del secreto, la cual efectivamente pueda hacer descubrir el total. —Tuozzi, III, pág. 50; cit. ley francesa sobre el espionaje (revelac... *en todo ó en parte*).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

408. Nuestra ley trata de la revelación, no del disfrute de la invención ajena, de su aplicación industrial, de todo medio, en suma, encaminado á sacar utilidad patrimonial del secreto ajeno. Por lo que el obrero que adquiere la perfecta noticia de un invento, ó procedimiento ajeno, si emprende la actuación por su cuenta y en concurrencia con su principal, no estará sujeto á pena.

No hay duda, en efecto, de que la revelación es otra cosa que la utilización ó el disfrute del secreto. Puede á veces la revelación representar la realización del secreto conocido, de la misma manera que la enajenación del secreto denota el valor económico de éste. Así el obrero, que dolosamente pone á disposición de un extraño un invento secreto de su patrono, no puede considerarse que pone en práctica un secreto. No toda revelación de secreto lleva consigo, por lo tanto, la utilización de éste.

Viceversa; el obrero, que aprovechando el invento de su principal establezca una fábrica para llevarlo á la práctica, no es aún revelador, tratándose de dos conceptos bien distintos. Por lo que puede ser castigada la revelación y no prohibido el disfrute ó utilización, como pueden ambas ser reprimidas penalmente (1).

Sin embargo, se impone una distinción:

a) ó el dependiente lleva á la práctica por sí mismo, en una industria separada que le pertenezca, el secreto conocido durante la prestación de trabajo, y la aplicación que de él haga no lo sujetará á pena (2) aun cuando el ejercicio tenga lugar durante el contrato, salvas las consecuencias de su concurrencia ilícita con respecto á los daños y de la resolución del arrendamiento de servicio; pues más bien la actuación del secreto, después de terminado el contrato de trabajo y disuelta toda relación entre las partes, exime

(1) Véase aplicación de estos conceptos en el proy. Código penal suizo de Stooss, art. en el de 1903, art. 160, en la ley alemana, párrafo 9.°, y en las leyes friburguesas de Lucerna (números 348 y 351). Según estos textos puede existir el concurso de varios delitos. Un ejemplo, en materia análoga sería el de la publicación por medio de la imprenta, de cartas ajenas no destinadas á la publicidad, que comprende su divulgación y su disfrute (especialmente si se trata de epistolarios) y así el delito del art. 161 del Código penal y el del art. 42 de la ley de 18 de Septiembre de 1882 sobre derechos de autor de las obras del ingenio; sólo que apareciendo inseparables en el hecho de la impresión los dos conceptos, se está en el caso de aplicar una ú otra de las dos sanciones, según los criterios expuestos por nosotros en los números 18 y siguientes de la monografía *Abusiva pubblicazione di corrispondenza* (*Riv. Pen.*, tomo XXXIV, página 314).—Véase Kohler, *Zur Konstruktion des Urheberrechts* (*Arch. f. Bürgerl. Recht*, X, 1895, pág. 270).

(2) Giannini, *Concorrenza illecita*, 2.ª parte, 1902, pág. 110.—Mueller, *Reichsg. unlaui. Wettbew*, pág. 188; Ap. París, 30 de Junio de 1876 (*Ann. propr. industr.*, 1876, 199).

también al obrero de responsabilidad por los daños cuando se abstenga de toda maniobra para quitar la clientela á su antiguo patrono (1). Y éste no está falto de medios de defensa, pues puede estipular cláusulas de prohibición al obrero para que no haga uso de sus secretos durante cierto tiempo y lugar, cuando deje el servicio (núm. 380), ó conseguir patente para sus secretos cuando aquél abandone el trabajo (2);

b) ó el dependiente utiliza el secreto, nominalmente por cuenta propia, pero realmente en provecho ajeno, como instrumento de un tercero concurrente, ó también por cuenta propia y ajena, en sociedad con otra persona, y entonces, siendo implícita en el contrato la revelación del secreto á un extraño, se podrá aplicar la sanción del art. 298.

Pero el invento, utilizado de uno ó de otro modo, no se convierte sin más en *res communis omnium*, aunque no tenga patente todavía. Supóngase que el inventor hubiera confiado su descubrimiento á un fabricante para que procediese á experimentos, y que éste hubiera, sin él saberlo, iniciado la fabricación y venta de los productos. Ahora bien; no podrá negarse al autor la reparación del perjuicio que se le causa, en la medida de los beneficios conseguidos por el otro, y aplicando los principios generales del Código civil (3). De este modo, si el usurpador hubiera conseguido un certificado de patente por el invento ajeno, correspondería al autor del invento, que ha sido despojado, la acción de reivindicación contra el usurpador para ser subrogado en sus derechos (4).

409. La revelación tiene carácter criminal cuando se trate de noticias que deban permanecer secretas, y sin embargo fueron indebidamente comunicadas á otros, cuando aquél á quien se hizo la comunicación no tuviera ningún derecho á ello.

La revelación aparece como ilegítima por la naturaleza misma

(1) Ap. París, 5 de Diciembre de 1887, *Ann. Propr. Ind.*, 1888, 289.

(2) Darras, *Concurrence déloyale*, 1895, núm. 560.—Allar, íd., núm. 213.—Muller, ob. cit., pág. 188.—Giannini, II, pág. 110.—Contra: Rendurt, *Tr. des marq. de fabrique*, etcétera, 1858, núm. 527 (en el supuesto de la violación de un cuasi contrato existente entre el patrono y el obrero acerca del secreto que se le da á conocer). La solución del texto sirve también para el socio salido de la sociedad.

(3) Bonnet, *Brevets d'invention*, 1902, pág. 281, y sent. Tribunal imperial alemán, 11 de Abril de 1896, allí referida.

(4) Thirion y Bonnet, ob. cit., núm. 5.—Pouillet, ob. cit., núm. 618 s.—Robolski, *Theorie des deutschen Patentrechtes*, 1890, pág. 236.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

de la noticia, que encierre en sí los extremos del secreto, y por la falta de consentimiento de aquél á cuyo favor debía guardarse el secreto.

El consentimiento ó autorización para la revelación puede manifestarse expresamente, pero puede también ser tácito y deducirse de la naturaleza de las cosas ó de las circunstancias que indiquen el asentimiento del interesado para la revelación del secreto (1).

La facultad de revelarlo puede también derivarse de la ley. Así, existen en primer lugar razones generales que excluyen la criminalidad de la revelación, como ocurriría en los casos de necesidad, que legitiman la divulgación aun en contra de la expresa prohibición del titular del establecimiento, de defensa de un legítimo interés privado, en el ejercicio de la función parlamentaria para la que se concede por el Estatuto la inmunidad, etc. (2). En los primeros casos servirá de criterio la justa causa, que por expresa voluntad de la ley puede aplicarse en materia de revelación de los secretos profesionales.

Revelaciones por causa de necesidad ocurren frecuentemente en el terreno análogo de la publicación de correspondencia confidencial, cuando se haga para rechazar ataques al honor y al crédito de una persona y la correspondencia emane del autor de las ofensas (3). Diferentes leyes autorizan explícitamente su publicación, si es necesaria para la defensa ó prueba algún derecho ó para la defensa del honor ó por interés público (4), casos, por lo demás,

(1) M. Kohler, *Verbrechen unlaut: Wettbew.*, pág. 196; Cas. franc., 28 de Octubre de 1899 *(Dalloz*, 1902, 1, 302).

(2) Olshausen, *Komm. z. Strafgesetzbuch*, núm. 9, párrafo 300.—Mueller, ob. cit., pág. 180.—Friedlander, ob. cit., pág. 88.—Schmid, *Geschäftsgeh.*, pág. 101. Pero el objeto científico ó el interés social no justifica la revelación: Cas. fr., 9 de Abril de 1895. *Sirey*, 1896, 1, 81 (en cuanto al secreto médico relativo á enfermos mentales).

(3) Kohler, *Recht an Briefen*, pág. 19.—Giesker, ob. cit., pág. 174.—Ramella, Monogr. cit., núm. 25.

(4) Código civil mejicano de 1883, art. 1.137 (sobre la facultad de publicar, además de en los casos del texto, también en el caso de ventaja para el progreso de la ciencia!); decreto de 1879 sobre la propiedad literaria, de Guatemala, art. 4.°, y de 1896, de Costa Rica, art. 8.° (conformes al anterior); ley de 1887 de la República del Ecuador, art. 24 (también para sostener una polémica en defensa de la religión, de la moral ó del país); Código penal búlgaro, art. 239 (sobre la manifestación hecha en interés público ó para defender el honor propio ó de un cónyuge); Código penal noruego, párrafo 249, 2.° (revelaciones en defensa de los intereses propios ó ajenos); párrafo 390 (revelación de negocios ajenos personales ó domésticos hecha por motivos honorables); Código civil de Nicaragua de 1904, art. 734 (publicación de correspondencia para probar ó defender un derecho). Véase también nuestro *Trattato della corrisp. in materia penale*, cit. núm. 36.

evidentes, como aplicación de los principios generales del derecho. No contienen distinción alguna entre publicidad extrajudicial y judicial, siempre que en este caso la publicación se haga en los límites de la necesidad del pleito, aunque el procedimiento lleve consigo, por regla general, la publicidad de la vista.

También en las figuras semejantes de delito de violación de domicilio, de correspondencia, de secreto profesional, etc. (artículos 157, 159, 160, 161 y 163), la ley tiene en cuenta hechos cometidos indebidamente, arbitrariamente ó sin justa causa, pudiendo existir restricciones legales ó razones de público interés que justifiquen la violación del secreto, de la correspondencia ó del domicilio ajeno (1).

410. Se discute si es punible la revelación de secretos industriales hecha declarando como testigo en juicio.

Algunos (2) deducen de la generalización de disposiciones particulares sobre la facultad de abstenerse de declarar, la existencia de la obligación de no declarar, y por lo tanto la criminalidad de la revelación que se haga. Otros (3) hacen depender la solución del problema de si existe legalmente obligación ó no de prestar la declaración. En el primer caso, frente á la obligación del secreto por simple interés privado, está la obligación de orden público de prestar declaración, la cual debe prevalecer y autorizar la comunicación

(1) Berner, *Tratt. dir. pen.*, trad. Bertola, 1887, pág. 125.—Carrara, *Programma*, p. s., II, párrafos 1.633 y 1.635.—Majno, ob. cit., números 804, 815 y 838, 1.ª edición; números 845, 857 y 881, 2.ª edición.—Ramella, *Trattato* cit., núm. 60; Cas. francesa, 8 de Diciembre de 1902 *(Dalloz*, 1903, 1, 93), en materia de revelación, por parte de un abogado, de confidencias del cliente con el propósito de defender sus intereses. Otras excepciones, consagradas por la doctrina y por las leyes, son el deber de denunciar los delitos; las investigaciones del domicilio ajeno, que también es parte inviolable de la esfera secreta de una persona; el derecho de vigilancia, por parte de socios, sobre la gestión de la sociedad; el derecho de inspección del Estado sobre sus propios órganos, de las sociedades sobre sus empleados, de los patronos sobre sus dependientes, de quien tiene la patria potestad ó tutela sobre las personas que le están sujetas, etc.

(2) Kahn, *Ges. zur Bekämpfung des unlaut. Wettbew.*, 1896, pág. 92.—Fuld, *Id.*, 1896, pág. 161.

(3) Friedlander, pág. 89.—Mueller, ob. cit., pág. 180.—Pels, en *Unlaut. Wettbew.*, III, pág. 33. En la materia análoga del *secreto médico*, la jurisprudencia francesa bajo el impulso de la corriente que encuentra un interés público primordial, ha afirmado que la obligación de este secreto es absoluta, tanto en materia civil como penal, y que la declaración prestada á pesar de ello, además de ser punible, es nula jurídicamente, y el magistrado no puede tenerla en cuenta: Cas., 1.° de Mayo de 1899, *Dalloz*, 1899, 1, 585; id., 10 de Mayo de 1900, *Sirey*, 1901, 1, 160; c. Assise de Doubs, 27 de Octubre de 1906, *Journ. dr. int. pr.*, 1907, 727.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

del secreto. En el segundo caso, no existiendo dicho contraste, dada la facultad del testigo de no declarar, cuando esto no obstante preste declaración, la revelación hecha sin tener en cuenta la prohibición del art. 298, será ilegítima.

Otros, en fin (1), sostienen que el derecho de no declarar no hace desaparecer la obligación de prestar declaración derivada de las relaciones de sujeción del ciudadano al Estado y del deber de cooperar á la investigación de la verdad (2). Ahora bien; si por ciertas consideraciones las leyes permiten al testigo abstenerse de declarar, este es, sin embargo, un derecho que no tiene enfrente una correspondiente obligación. No existe, por lo tanto, correlación entre el derecho á negarse á declarar y una pretendida obligación de abstenerse; así es que dependerá del criterio del testigo decidir si hace ó no uso de aquel derecho. El testigo que no se valga de aquella facultad y concurra á prestar declaración ante la justicia, no será por lo tanto punible, porque está protegido por su derecho de elección.

Esta doctrina está más en consonancia con el texto de nuestra ley.

El art. 162 del Código penal declara que nadie puede negarse á declarar, dejando á salvo ciertas excepciones, entre las que figura la de las personas obligadas al secreto profesional, las cuales no pueden ser obligadas á declarar sobre hechos conocidos en razón de su propio estado, función, etc., así es que no les está impedido declarar; por lo que el testigo que no haga uso de su facultad de abstenerse y concurra á prestar su auxilio á la justicia, no queda sujeto á pena, en virtud de su derecho de elección.

Esta solución conduce al resultado práctico de que sea el poseedor del secreto el solo juez de la línea de conducta que ha de seguir. Si, por lo tanto, no se ha dado exacta cuenta de los deberes y derechos de la propia profesión y de la conveniencia de romper el silencio y ha apreciado mal la necesidad, á los fines de la justicia, de su revelación, no será responsable penalmente y desaparecerá respecto á él la sanción del art. 5.° de la ley de seguros sobre

(1) Mayer, *Lehrb. des deutsch. Strafr.*, 5.ª edición, 1895, pág. 624.—M. Kohler, *Verbrechen*, etc., pág. 197.—Hippe, en *Goltdammer's Archiv*, tomo XLVI, pág. 292.—Garraud, véase núm. 57.—Nypels, *Législ. crim. de la Belgique*, III, núm. 182.

(2) A consecuencia de este deber no es punible como injuria la declaración que debe hacerse respecto á un tercero, aun cuando pueda parecer ofensiva ó perjudicial al mismo.

accidentes en cuanto á la revelación culpable allí prevista (número 400).

En el procedimiento civil, que nada dispone sobre el asunto, el estado de cosas es algo diferente, pues aquí ningún interés tiene el Estado en el descubrimiento de la verdad material, y el interés superior de la sociedad es de hecho extraño á la controversia (1). Ahora bien, como la obligación del secreto es correlativa á la dispensa de declarar en juicio y existen dos deberes contrarios que cumplir, dos intereses que hacer respetar, es justo que, no apreciando preeminente el interés del particular, debe prevalecer la abstención de declarar, pues en el orden privado el derecho de guardar el secreto profesional debe pesar sobre la obligación de prestar declaración (2).

411. El derecho del particular á la inviolabilidad de la propia esfera debería consentirle el negarse á prestar declaración ó juramento, no sólo en materia perteneciente á secretos industriales, sino también en los casos en que podría exponerse al deshonor, al peligro de procedimientos penales y á perjuicios patrimoniales. Sin embargo la observancia del secreto no está generalmente admitida con esta extensión, sino únicamente reconocida cuando el interés al secreto sea de cualquier modo muy grave, en cuyo caso la colisión del interés del particular con el interés del Estado á la administración de la justicia se resuelve en favor del primero. Según el art. 215 del Código penal el derecho del testigo á no declarar en orden á su esfera secreta queda afirmado cuando "manifestando

(1) Tissier, *Propr. et inviolab. du secret des lettres*, 1885, pág. 16. — Legris, ob. cit., núm. 38.—Peret, ob. cit., núm. 33.

(2) La solución del problema depende en gran parte del tenor del derecho positivo de cada Estado. Así, el Cód. pen. belga, art. 458, hace expresa reseña de la obligación de declarar como testigo en juicio; ídem Cód. pen. húngaro, párrafos 328 y 359; ídem Cód. pen. nuestro, art. 163 (en cuanto castiga la revelación de los secretos profesionales sin justa causa, y se considera justa causa la de ayudar á la justicia declarando como testigo: Carrara, p. s., II, párrafo 1.647.—Impallomeni, *Cód. pen. it. illustr.*, II, página 147.—Majno, núm. 838, 1.ª edición, y núm. 881, 2.ª edición). El Cód. proc. civ. alemán, párrafo 383, núm. 5, autoriza á los depositarios de secretos conocidos, en razón de su estado, profesión ú oficio, el abstenerse de declarar; pero esta facultad no corresponde en las materias penales más que á los médicos, abogados y sacerdotes (Código procesal penal, párrafo 52, núms. 1 y 3). La ley austriaca está sustancialmente conforme con ésta (Cód. proc. civ., párrafo 321, y Cód. proc. pen., párrafo 151). Ambas autorizan al depositario de secretos ajenos de arte ó de industria ó de negocios á negarse á declarar en lo civil (Cód. proc. civ. alemán, párrafo 384, núm. 3, y austriaca, párrafo 321, núm. 5 ... concuerda Cód. proc. civ. del Cantón de Argovia, art. 183, *b*).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

la verdad se expondría inevitablemente ó expondría á un próximo pariente á grave daño en la libertad ó en el honor„.

Otras leyes añaden expresamente el caso en que el testigo "deba declarar sobre circunstancias á las que no pueda responder sin revelar sus secretos artísticos ó industriales„ (1). Pero, también bajo nuestra ley, que calla en el asunto, se considera que, una vez autorizado el tercero, depositario del secreto ajeno, para eximirse de responder en juicio, también el interesado directo, es decir, el titular del secreto, debe tener igual derecho, siendo absurdo conceder al uno, un dependiente de fábrica, por ejemplo, una facultad, en orden al mismo objeto, que se niega al principal. Quiere, pues, la lógica, que deban en tal caso librarse de declarar como testigos, tanto el autor del secreto como aquel que está obligado á guardarlo.

412. La existencia de la tentativa en el delito de que se habla, se aprecia según las reglas ordinarias. Existiría tentativa en el caso en que el dependiente hubiese hecho cuanto era necesario para facilitar al extraño el conocimiento del secreto que, sin embargo (2), por cualquier causa no ha llegado á conocerse. Como, por otra parte, la revelación de secretos es un delito, no un crimen, la tentativa no será castigada según las leyes que no sujetan á pena la tentativa de delito, sino en casos excepcionales. Sin embargo, la ley francesa, que sigue este sistema, previene y castiga también la tentativa de comunicación de los secretos industriales (número 347).

El delito se consuma en el momento en que se realiza la publicación del secreto, ó se comunica al tercero, si está presente, ó llega á él la correspondencia que encierra el secreto, si está ausente. La posibilidad de que el destinatario pueda llegar á conocerlo no es suficiente, sino que se necesita que la correspondencia le haya sido efectivamente entregada (3). En este instante la revelación está realizada, y no importa que el destinatario haya ó no

(1) Véase nota precedente al final.

(2) La Corte de Cas., 29 de Agosto de 1903 *(Riv. Pen.*, tomo LVIII, pág. 567), decidió que es reo de tentativa del delito de que se ocupa el art. 108, Cód. pen., quien con promesa de dinero intente inducir á un funcionario á que le entregue secretos militares y obtenga de ellos documentos apócrifos, pues los medios puestos en práctica eran idóneos para el fin, si bien resultaron sin efecto.

(3) Friedlander, ob. cit., pág. 93.—M. Kohler, ob. cit., pág. 213.

leído la correspondencia, ó haya sacado provecho de ella. Pero la entrega de ésta á persona diferente del verdadero destinatario, ó el conocimiento ilegítimo del tercero encargado de la entrega, que abra y se entere de la correspondencia, no sirven para hacer considerar como consumado el delito; á su vez, desde este punto se tendrá simple tentativa. De la complicidad se habló en otra ocasión (núm. 388 y siguientes).

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

CAPÍTULO VII

Consecuencias penales y civiles del delito.

413. Penas y agravantes.—414. Ejercicio de la acción penal.—415. Derecho de querella en el caso de transferencia de la industria.—416. Acción civil para el resarcimiento de los daños.—417. Comprobación de los daños y otras consecuencias de la violación.

413. La pena es de arresto hasta seis meses y la multa superior á 100 liras. Pero el Código, siguiendo el ejemplo de otras legislaciones, reconoce como agravante la revelación hecha á un extranjero no residente en el reino ó á un agente suyo, y aplica entonces la cárcel de un mes á un año y multa superior á 5.000 liras. En este caso se considera ofendido no sólo el interés privado, como en los casos ordinarios, sino también el público, en cuanto la nación entera queda privada de una fuente de riqueza y experimenta igualmente perjuicio. La distinción introducida primeramente en el Código francés, es un eco de las preocupaciones de tutela de la industria nacional y del proteccionismo, que han presidido á la formación de aquel Código en una época de luchas militares y comerciales al mismo tiempo (1).

La pena de multa no tiene límite en su máximo, con el fin de que pueda ser graduada en proporción á la mayor gravedad de la revelación. La ley francesa aplica la calificación tanto al extranjero como al francés residente en el extranjero, siendo el daño igualmente grave cuando el ciudadano haya trasladado su residencia fuera del Estado y transmitido así al extranjero secretos de la fabricación nacional; mientras es defectuoso nuestro Código, que limita la agravante al extranjero no residente en el reino.

414. Según la mayor parte de las leyes, para el delito de que se trata se procede sólo á instancia de parte. La razón es que se

(1) Véase núm. 347.—Véase también Garraud, *Traité dr. pén. français*, V, núm. 453.

trata de relevantes intereses privados, de cuya defensa no puede haber mejor juez que la persona directamente ofendida; si bien junto al interés personal concurre inmediatamente la ofensa de los intereses sociales (1).

La acción de parte se explica aquí por las mismas consideraciones que sirven en los delitos afines de injuria, adulterio, violación de domicilio, de correspondencia, etc.; esto es, para impedir que se abra de oficio un procedimiento en materia correspondiente á la personalidad secreta del particular. En efecto, el *strepitus fori*, la publicidad del juicio, causaría demasiado grave perjuicio á la índole del secreto y vendría más bien á destruir el secreto que aún existiera efectivamente, no obstante la revelación hecha (2).

Podría sin embargo ocurrir que el perjuicio derivado de la revelación no fuera exclusivamente privado, es decir, limitado al inventor cuya personalidad es violada, sino directamente público, por lo que existiría también un interés público en la represión; hipótesis posible, y más bien explícitamente prevista en el párrafo 12 de la ley alemana sobre la concurrencia ilícita, el cual declara que en caso de prevalente interés público, puede ejercitarse la acción pública por parte del procurador del Estado (3). Pero por la fórmula general de nuestra ley, también en dicho caso sería el particular el árbitro de la acción penal, siendo su ejercicio, en todas las hipótesis, á instancia de parte (4).

415. La acción puede ejercitarse por el titular del establecimiento á que se refiere el secreto, por ser el ofendido en el bien jurídico de su personalidad. La calidad de autor del invento ó procedimiento secreto no se toma en consideración sobre el punto de

(1) Véase núm. 363.—Véase también M. Kohler, ob. cit., páginas 217 y 219.

(2) Friedmann, *Geheime Verhandlungen*, etc., en *Gerichtlichen Verfahren*, 1895, página 20.

(3) Conf. Cód. pen. noruego, párrafos 294 (véase núm. 348) y 144, en cuanto al secreto profesional.

(4) La disposición no está en armonía con lo que ocurre en los delitos contra la inviolabilidad de los secretos, de que tratan los artículos 159, 160, 161, 163, pues el artículo 164 declara que sólo cuando el hecho no haya ocasionado daño público no se procede más que á instancia de parte. Por otra parte no se justifica la acción pública en la revelación de que trata el art. 5.° de la ley Accidentes del trabajo (núm. 400). La Corte de Cas., en sentencia de 21 de Noviembre de 1903, *Boccadamo (Giust. Pen.*, tomo X, col. 282), considera que falta el daño público en la violación del secreto epistolar, pues aunque se refiera á algunas casas de comercio y turbe la buena fe del comercio, queda limitado á un interés particular.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

que pueda presentar querella. Más bien el propio autor del invento puede hacerse penalmente responsable del delito, como ocurriría con el obrero inventor de nuevos descubrimientos que deban aprovechar, sin embargo, al industrial para el que trabaja (núm. 385).

Se discute si el derecho de presentar querella está determinado por el tiempo en que ocurre la revelación ó por el que se pretende presentar la querella. La importancia de la cuestión estriba en que, en el segundo caso, aquella facultad correspondería á quien, en tal tiempo, tenía el derecho de disponer del secreto, y vendría de este modo á reconocerse la transmisibilidad del derecho de querella en favor de los sucesores ó cesionarios.

El que considera preferente el carácter patrimonial, y por consiguiente las relaciones económicas contraídas, será inducido fácilmente á seguir la segunda opinión (1).

Pero partirá para ello de dos conceptos falsos:

1.° que la revelación de secretos en general viola esencialmente un derecho patrimonial; mientras si esto se verifica, y en mayor grado, en la revelación de secretos industriales, alcanza, sin embargo, la violación principalmente al derecho de personalidad del poseedor del establecimiento en la época en que se consuma el delito. Á quien pone como fundamento de la sanción la confianza violada del principal no se le puede discutir que la víctima de la traición sea el titular del secreto en la época de la revelación, y que éste sólo sea el que pueda presentar querella (2). Pero aun en el sistema seguido por nosotros, que hace consistir el fundamento del delito en la ofensa al derecho de la esfera secreta de una persona particular, se manifiesta que el secreto está inseparablemente ligado á ella, que á ella compete exclusivamente aquel personalísimo derecho que nace y se extingue con la persona, sin posibilidad de transferencia á otra (3).

Pueden adquirirse cosas en que el secreto se encarna (por ejemplo, cartas, manuscritos, modelos de invención) ó conocimiento de secretos, y estas cosas y conocimientos pueden dar origen á su vez á un derecho individual del heredero ó del cesionario de

(1) En tal sentido Mueller, *Reichsg. z. unlaut. Wettbew.*, pág. 190.—Oppenhoff, *Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 14.ª edición, 1900, párrafo 300 sobre el secreto profesional.

(2) M. Kohler, pág. 221.

(3) Pero pasa á los herederos la acción civil de resarcimiento de daños; la revelación hecha después de la muerte del titular del secreto permite el ejercicio también de la acción penal por parte del nuevo poseedor del negocio.

un establecimiento á la intangibilidad de su esfera secreta y al castigo de su inobservancia, especialmente por parte del personal de fábrica. Pero no tendrán nunca aquéllos poder para querellarse por las violaciones de secretos realizadas en daño del anterior titular (1).

2.° que la facultad de querella sea idéntica á la acción material de daños, mientras es independiente de ésta, puede subsistir por sí aunque pueda también ser influída por ella (por ejemplo, artículo 7.° del Código de procedimiento penal), puede ejercitarse también aun cuando no existan daños y es intransmisible (artículos 2.° y 3.° del Código de procedimiento penal).

Puede ser titular de la acción una persona física, aunque sea menor, que tiene asimismo derecho á la inviolabilidad de su esfera secreta, ó una persona moral, una sociedad, una institución pública ó privada ó asociación ó el mismo Estado. Especialmente las sociedades tienen una esfera interna propia que defender, sea en lo que se refiere á su organización, sea por lo que se refiere á los secretos de las industrias que ejercitan. No hay duda, en efecto, de que una sociedad tiene un derecho á la propia personalidad mediante el cual queda defendido su propio honor, nombre y crédito comercial (2).

416. La ley defiende el derecho de cada uno á la propia esfera secreta, con sanciones positivas que añaden eficacia á las sanciones ya reconocidas por la ley moral. Las modernas legislaciones elevan, en efecto, el principio moral de la inviolabilidad de la esfera privada de una persona á un principio jurídico, que se regula ó en disposiciones especiales, como ocurre con el secreto postal ó telegráfico ó telefónico, el secreto profesional, industrial, el secreto de la correspondencia, de la inviolabilidad del domicilio, ó por la sanción general del art. 1.151 del Código civil, que

(1) Kohler, *Handb. deutsch., Patentr.*, páginas 262 y 921.—Giesker, ob. cit., pág. 187.

(2) V. Ramella, *La responsabilità pende e le associazioni*, núm. 27 y siguientes, número 40 y siguientes (en *Tratt. di dir. pen.* del prof. Cogliolo).—Reibel, *Du nom commercial*, 1905, pág. 45. Kohler, en *Goltd. Archiv.*, XLVII, pág. 141 s., Código civil alemán, párrafo 12; Código comercial, párrafo 37; Código civil suizo de 10 de Diciembre de 1907, art. 27; Codigo fed. suizo, art. 641, sobre la facultad de ver los libros y correspondencia de la sociedad por parte de los accionistas cuando no se comprometa sin necesidad el secreto de de los negocios.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

enlaza los actos ilícitos con ciertas consecuencias civiles (1), de menor intensidad que las sanciones penales y consistentes en la obligación del resarcimiento de los daños.

Un perjuicio patrimonial en la violación de los secretos especialmente industriales y comerciales, existirá á menudo; si bien no faltará á veces también el perjuicio moral, por ejemplo, si el autor del invento revelado no tenía intención de realizar prácticamente su descubrimiento. Y no porque de la violación del derecho individual del titular del secreto pueda seguirse un daño patrimonial, una ofensa al interés privado, es lícito deducir que aquél sufra alguna modificación, hasta el punto de considerarse transformado en un derecho patrimonial, al modo mismo que en las lesiones personales, el resarcimiento de los daños materiales que se siguen, no modifica objetivamente el ataque á la integridad personal (núm. 358).

417. La acción civil por violación de los secretos industriales se funda en el art. 1.151 del Código civil, en cuanto se trate de obligación *ex delicto*, por ser los extraños autores del hecho, pero también en los artículos 1.218 y siguientes, por violación de obligación contractual cuando sea responsable de la violación un dependiente, obligado al secreto en virtud del contrato de trabajo (2).

En orden á la subsistencia del derecho á los daños es indiferente que exista dolo ó solamente culpa. Se deberá el resarcimiento tanto si el obrero, por mera indiscreción ó ligereza, ha violado sus deberes de guardar el secreto como si lo hizo por odio al patrono ó con idea de perjudicarle (3). Dígase lo mismo del extraño que haya en las mismas condiciones, abusando de su situación que lo puso en conocimiento del secreto.

La obligación de la prueba se regula según los principios generales del derecho. Debe, por consiguiente, el perjudicado probar

(1) V. también Código civil francés, art. 1.382; alemán, párrafo 826; Código fed. suizo, artículos 50 y 55.

(2) En el segundo caso existe el concurso de dos acciones, una por violación del contrato de observancia del secreto, la otra por violación de la ley, que independientemente de relaciones especiales impone á todos el secreto.—V. Mi trabajo: *Responsabilità delle società in nome collettivo*, etc., en *Legge*, 1906, pág. 2369 y siguiente, núm. 23 y siguiente.

(3) Osterrieth, *Gesetz Z. Bekämpfung unlaut. Wettbew.*, 1896, pág. 89.—Schmid, ob. cit., pág. y 164 siguientes.

la violación del secreto; que efectivamente la circunstancia revelada tiene carácter de secreto; que además existe daño, puesto que las indiscreciones cometidas no presuponen, sin más y necesariamente, un perjuicio material, siendo más bien la misma sanción penal independiente del daño que pueda verificarse (1), y pudiendo existir actos ilícitos que no causen verdadero perjuicio económico; que concurre también la culpa ó el dolo, á menos de que se trate de obligación contractual para guardar el secreto, caso en el que, en virtud del art. 1.225 del Código civil, incumbirá al autor de la revelación la prueba de estar libre de dolo ó culpa; por último, que existe una relación efectiva de causa á efecto entre la violación del secreto y el daño que se ha demostrado que existe.

Podrá el demandado probar en su disculpa que se trata de circunstancias ya caídas en dominio público, que tenía una justa causa para revelarlas, que la revelación se realizó sin que él hubiera conocido el secreto en virtud de su arte, profesión, etc., ó en violación de obligaciones derivadas del contrato de trabajo, etc. (véase números 393 y 394).

En la comprobación del importe de los daños se aplicará el mismo criterio que el Código penal ha adoptado en el art. 431, primer párrafo, para determinar el valor de la cosa sustraída; es decir, que se tendrán en cuenta las utilidades materiales que hubiera conseguido el que disponía del secreto al llevarlo á la práctica, si no se hubiera revelado, y también el perjuicio que se le ha causado, no el provecho obtenido por el que lo reveló.

En el caso en que sean varios los que hayan contribuido á la revelación, surgirá su obligación personal y solidaria al resarcimiento de los daños.

La acción de responsabilidad por los daños comprende además *ipso jure* el derecho á que se prohiba todo ulterior uso y disfrute ilegítimo del secreto, los cuales, en efecto, serían fuente de nuevos perjuicios, y por lo tanto de sucesivas é innumerables acciones para su resarcimiento (2). Sería, por otra parte, ilógico consentir al titular del secreto la acción penal y civil contra quien sorprendió su secreto y permitir luego al usurpador que lo utilice en el porvenir.

(1) Arg. de los artículos 161 y 163 del Código penal (pueda la revelación causar daño) y 159, párrafo 1.°; 160, párrafo 1.°, y 162, párrafo 2.°, que hacen la calificación del delito del hecho de haber ocasionado daño ó violación.

(2) Esmein, en *Rev. trim. dr. civil*, 1903, pág. 5 s.—Reibel, ob. cit., pág. 215 s.—Mueller, pág. 192; sent. Trib. imp. alemán de 12 Noviembre, 1901, *Unlaut Wettbewerb*. 1902, 61.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

De la revelación de los secretos por obra de los dependientes, además de las sanciones civiles y penales por los daños, se sigue legitimamente el derecho á despedirlos sin necesidad de aviso previo, dada la violación del contrato de trabajo. Por lo que se refiere á los dependientes de comercio, este derecho está expresamente consagrado por el párrafo 72 del Código de comercio alemán, para el caso precisamente de infidelidad ó abuso de confianza por parte de éstos (1). La ley belga sobre el contrato de trabajo, de 10 de Marzo de 1900, entre los diversos justos motivos que permiten la ruptura del contrato sin aviso previo, ó antes de que expire el término (cuando aquél sea por tiempo determinado), y por culpa del obrero, enumera aquel en que el obrero "falte á su obligación de guardar los secretos de fábrica„ (art. 20, núm. 5).

Son, en fin, aplicables las penas convencionales estipuladas en el contrato, sea que la revelación se realice durante el servicio, ó después del servicio, para los secretos conocidos en el curso de la prestación de trabajo (2). Pero aquéllas no alcanzarán al cómplice que haya ayudado ó inducido al personal á consumar el delito, siendo éste extraño á las relaciones contractuales que obligan á aquéllos con respecto al patrono propio. Esta extensión de responsabilidad á los cómplices habia sido propuesta en Alemania en la discusión de la ley sobre la concurrencia ilícita, pero no se admitió por ser contraria á las normas ordinarias sobre los efectos de los contratos (3).

FIN DEL TOMO PRIMERO

(1) Del personal de fábrica se ocupan los artículos 123 y 133 *c*, de la ley sobre industrias de 30 de Junio de 1900.

(2) Trib. prov. de Magdeburgo, 9 de Junio de 1904, en *Das Gewerbegeritch*, 1.º Septiembre de 1905, en cuanto á la contravención de la cláusula que prohibia á un obrero emplearse durante un año después de dejar el servicio en una casa concurrente, bajo pena determinada que representaba los daños derivados al patrono anterior por el posible conocimiento de sus métodos y sistemas de fabricación por parte del otro principal.

(3) Mueller, ob. cit., pág., 192, nota 2.

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. *Propiedad industrial y legislación del trabajo.*—2. *Propiedad dustrial y propiedad literaria,* como forma del derecho de autor.—3. *Inventos industriales y marcas distintivas de los productos ó establecimientos.*—4. Ojeada histórica sobre el reconocimiento legal de los *derechos de autor* sobre *obras literarias*—5, y sobre *producciones industriales.*—6. Sistema de nuestra legislación industrial..... Páginas 1 á 10

PRIMERA PARTE

Privilegios industriales.

			Páginas.
Capítulo	I.	Principios generales.....	11 á 31
—	II.	Sujetos del derecho de patente.....	32 á 55
—	III.	Objeto.....	56 á 84
—	IV.	Condiciones legales para que un invento sea privilegiado.....	85 á 103
—	V.	Inventos que quedan excluídos del privilegio.....	104 á 112
—	VI.	Derechos del inventor anteriormente á la concesión del privilegio.....	113 á 122
—	VII.	Procedimiento para la concesión del privilegio.....	123 á 163
—	VIII.	Administración de las patentes.....	164 á 176
—	IX.	Derechos derivados de las concesiones de patente.....	177

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

			Páginas.
	SECCIÓN PRIMERA.	Explotación exclusiva del invento	177 á 190
—	SEGUNDA.	Perfeccionamiento del invento privilegiado	190 á 200
—	TERCERA.	Transferencia de la patente de invención	201 á 218
—	CUARTA.	Usufructo y pignoración de la patente	218 á 224
—	QUINTA.	Licencia	224 á 237
Capítulo	X.	Limitaciones de los derechos derivados de la patente	238 á 251
—	XI.	Obligaciones del titular de la patente	252
	SECCIÓN PRIMERA.	Pago de los impuestos	252 á 260
	— SEGUNDA.	Ejercicio del invento	260 á 272
	— TERCERA.	Licencias obligatorias	272 á 275
	— CUARTA.	Nombramiento de representantes en el Estado	275 á 277
	— QUINTA.	Indicación de la calidad de productos privilegiados	277 á 278
Capítulo	XII.	Extinción de los privilegios de invención	279 á 286
—	XIII.	Nulidad	287 á 296
—	XIV.	Juicios de nulidad ó de anulación de los privilegios de invención	297 á 319
—	XV.	Reivindicación de los privilegios de invención	320 á 325
—	XVI.	Acciones comunes para la defensa de las patentes	326 á 332
—	XVII.	Acción civil de falsificación	333 á 371
—	XVIII.	Acción penal	372 á 388

SEGUNDA PARTE

Dibujos y modelos industriales.

Capítulo	I.	Principios generales	389 á 392
—	II.	Sujetos del derecho sobre diseños ó modelos	393 á 397
—	III.	Objeto de defensa de la ley	398 á 422

			Páginas.
Capítulo	IV.	Derechos del autor antes de la petición de la patente	423 á 424
—	V.	Procedimiento para la obtención del privilegio	425 á 435
—	VI.	Derechos derivados de los privilegios por diseños y modelos	436 á 442
—	VII.	Obligaciones del título del privilegio	443 á 445
—	VIII.	Extinción y nulidad del privilegio	446 á 447
—	IX.	Acciones contra el titular de la patente	448 á 449
—	X.	Acciones en defensa del privilegio de invención	450 á 462

TERCERA PARTE

Secretos industriales y su revelación.

Capítulo	I.	Origen de la defensa de los secretos industriales	463 á 472
—	II.	Sistemas de las leyes en esta materia	473 á 480
—	III.	Fundamento jurídico de la sanción	481 á 497
—	IV.	Extensión del secreto protegido	498 á 511
—	V.	Sujetos del delito	512
	SECCIÓN PRIMERA.	Relaciones que engendran la obligación del secreto en el personal de la fábrica	512 á 523
	— SEGUNDA.	Revelaciones de terceros extraños al personal	523 á 531
	— TERCERA.	Revelaciones de personas que tengan carácter público	531 á 546
Capítulo	VI.	Elementos del delito	547 á 559
—	VII.	Consecuencias penales y civiles del delito	560 á 566

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO BIBLIOTECA

universidad SANJORGE GRUPO SANVALERO | BIBLIOTECA