

los inventos, que no es otro que la novedad, sin la cual es imposible la obtención de privativa alguna; pero sucede en la práctica, con mucha frecuencia, que el inventor fabrica, a manera de ensayo, lo que luego ha de ser objeto de patente, o bien que se decide a pedirla, vista la bondad de lo planteado y llevado de la esperanza de lucros realizables y en los que ni siquiera soñó en un principio; en este caso se pregunta, ¿constituyen esos ensayos, ese establecimiento previo, verdadera explotación, y en consecuencia habrá destruido el inventor por su propia mano la novedad de su invento? ¿Podrá obtener patente? ¿Será nula la obtenida mediando este estado de cosas?

En la práctica, contesta Pella (1), produjeron dificultades las palabras de la ley, *pretenda establecer o haya establecido* (2), porque se dudó si por estos ensayos del inventor, más o menos públicos, la invención había entrado en el dominio público por mano del mismo inventor, imposibilitándose a sí propio para asegurarse la explotación o propiedad exclusiva, porque si bien sucede con frecuencia que el inventor duda de los resultados de su invención y no se decide a armarse de una patente, hasta que algunos indicios o la experiencia completa le presentan seguro el lucro, también acaece que la invención de suyo requiere publicidad en sus pruebas, como la invención de ciertas máquinas o aparatos, molinos de viento, por ejemplo, que se ensayan en grandes espacios y al aire libre; en ambos casos, dice el autor citado, la cuestión es delicadísima. La ley anterior decía: *toda persona que se proponga establecer o establezca*, y con ella se obtuvo en 1882 la validez de una patente sobre un sistema de molinos de viento para elevar aguas, por haber tenido forzosamente el inventor que poner a la luz del sol y en campo abierto sus

(1) *Las patentes de invención y los derechos del inventor*; pág. 112.

(2) Art. 1.º de la ley de Patentes, art. 3.º de la vigente ley de 16 de Mayo 1902.

ensayos y primeras máquinas, y aun las había dado a conocer; y con este argumento dictó favorable fallo el Juzgado de Gerona, pero revocó la Audiencia de Barcelona, fundándose en que existían imitadores y con ellos derechos adquiridos.

No podemos conformarnos con este criterio; una cosa es el *Ensayo* y otra la *Explotación*. El inventor no publica su invento con exponer sus aparatos o sus experimentos al público, y es imposible el secreto en la mayor parte de los casos. El dibujante que delinea los planos de una fábrica, o el ingeniero que proyecta los de una máquina, el maquinista que la construye, el obrero que coopera a su construcción, el curioso o mal intencionado que penetra en la fábrica para sorprender el secreto, todos estos que cooperan a la obra del inventor, o sorprenden su secreto, ¿podrá decirse jamás que tengan derechos adquiridos?

En nuestro país, especialmente en Cataluña, es muy frecuente el valerse de agentes para el despacho de marcas de fábrica y patentes de invención, que suelen ser ingenieros industriales, los cuales se encargan de formular la solicitud, redactar la memoria explicativa, dibujar o levantar los planos, proyectos o diseños, y que por tal motivo tienen conocimiento de todo el invento en sus más mínimos detalles. ¿No sería un abuso de confianza que estos agentes pretendiesen tener *derechos adquiridos* y menoscabasen los del verdadero inventor bajo pretexto de que éste había dado publicidad al invento? Los derechos del inventor han de quedar siempre a salvo, de tal suerte, que sea quien fuere el que averiguase el mecanismo o sorprendiese los secretos del inventor, y aun cuando tratase de perfeccionarlos, y mayormente tratando de explotarlos, y solicitare patente, tendrá derecho siempre el verdadero inventor de pedir la nulidad de la patente del falso inventor y exigirle la debida responsabilidad si se atribuyere

derechos, facultades o solicitase títulos que no le corresponden.

Y volviendo al primitivo punto de partida, fuerza es reconocer que la ley de 1878, era más precisa en este particular, puesto que reconocía terminantemente la facultad de plantear previamente el invento; pero el contexto de la ley (1) daba empero, lugar a dudas, según algunos (2), pues se supone que si otros siguieron o empezaron a establecer o copiar, habrá entrado en el dominio público, y que hay derechos de terceras personas adquiridos, los cuales vendrían despojados con la propiedad exclusiva a favor del que hubiese obtenido la patente. Tampoco es esto lo que quiere la ley. El derecho de las terceras personas nacerá, en todo caso, cuando el inventor *abandona* la prosecución de su obra, cuando cesa en sus ensayos o cuando no explota el invento dentro de las condiciones legales; pero mientras acaricia la idea, mientras persevera en su proyecto, mientras prosigue en su empresa haciendo ensayos y más ensayos hasta lograr la efectividad de su invento, su obra debe considerarse sagrada, y el que atenta a ella ha de sufrir todo el castigo de la ley. ¿Pues qué sería lícito a. amanuense de un autor que pretendiera derechos sobre la obra literaria, alegando que no constituye un secreto desde el momento en que el autor lo dicta a su escribiente? La jurisprudencia no ha derribado nuestra tesis, altamente favorable a los derechos del inventor, a la par que justa (3).

(1) Art. 1.º de la ley de 30 de Julio de 1878.

(2) Pella, *Patentes de invención y derechos del inventor*.

(3) El mismo Pella (ob. cit., pág. 113), observa que, por más que se haya alegado, no se encuentra fallo del Tribunal Supremo que desconozca la facultad que la ley española concede al inventor de plantear previamente su invento, y al efecto recuerda que en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de Febrero de 1892 no se desconoce ese derecho del inventor, sino que para anular la patente se parte del principio de ser el invento de dominio público, porque se supone probado que otros a más del inventor lo habían ya practicado antes de solicitar la patente.

El hecho de que lo que constituya el objeto del invento sea del dominio público, no es razón para desposeer al inventor, porque la cuestión fundamental en estos casos está en saber si *es nuevo o no lo es*, y si la publicidad ha sido debida a que una persona que ha estado en relaciones con el inventor ha divulgado sus secretos. Cuando se prueba que es del dominio público lo mismo que se pretende que es nuevo u objeto de una invención, pero que por ser del dominio público ha venido a conocimiento del titulado inventor, entonces justo es que se desposea al asno que se ha vestido con la piel de león o al grajo de la fábula; pero cuando el público se ha apoderado de un invento real y verdadero, cuando se ha divulgado una verdadera novedad científica o industrial, justo es que se respeten los derechos del inventor y se castigue al divulgador (1).

En este punto, en que indudablemente depende de varias circunstancias la aplicación que se dé a las palabras del artículo de la ley, se ha recomendado al inventor no colocarse en una situación comprometida, antes bien, en seguida de resuelto el problema de la invención, que se apresure a presentar la solicitud para obtener patente, y si la prontitud es obstáculo para desconocer o no alcanzar de pronto todos los complementos o perfecciones de lo inventado, y por otra parte, no haya términos hábiles para apreciar los resultados mercantiles o la utilidad de la nueva industria, se ha señalado como remedio a estos inconvenientes el acudir con los certificados de adición, que pueden tomarse por las modificaciones introducidas en el in-

(1) El autor citado recuerda que en la misma Francia, donde la ley en este punto no señala tal concesión, se ha declarado varias veces que la práctica anterior hecha por el inventor no quita el carácter de novedad legal al invento. Sentencias del Tribunal de Casación de París de 21 de Diciembre de 1867, 25 de Mayo de 1868 y 17 de Febrero de 1883. La segunda declaró válida la patente de invención de un sistema de espuelas después de haberlas ensayado y usado dos regimientos de la guarnición de Estrasburgo. *Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire*.

vento, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 33 de la ley, que concede un plazo de dos años para poner en práctica las patentes, durante los cuales pueden hacerse los ensayos técnicos y mercantiles que aconsejen plantear o abandonar la nueva industria.

Pero tampoco es esto, a nuestro entender, remedio eficaz ni garantía suficiente. La ley ha de dar todas las garantías suficientes al inventor para que éste pueda hacer toda clase de ensayos, estudios, proyectos, observaciones, experimentos, análisis, comparaciones, tanto en secreto como al aire libre, y al propio tiempo ha de poder hacer todos los ensayos, pruebas y especulaciones en el orden mercantil, para corroborar su proyecto y demostrar su eficacia; un invento en estudio debe ser protegido por la ley, bien que sería muy conveniente para evitar que el público, creyendo que es una especulación definitiva, tratara de apoderarse de lo que es objeto de un *invento en estudio*, que así se expresara en los planos, memorias, y aun en los locales en que se hicieren las experiencias, y si se lanzaran al mercado los productos que habían de ser objeto del privilegio, se pusiera en los envoltorios, paquetes, marcas, o en su parte exterior, y especialmente en los anuncios, esta frase: *Invento en estudio*.

Creo esto más eficaz que lo establecido en la ley española de Patentes, art. 26, en que se establecía en favor del inventor que quisiera previa y públicamente ensayar su invento, un período de seis meses, pudiendo en este caso pedir un certificado al Jefe político (Gobierno de provincia), a fin de asegurarse de que durante dicho tiempo no se concedería patente sobre el objeto ensayado, cuya disposición aparece en el art. 33 de la ley de Patentes de invención de la República Argentina, sancionada en 9 de Noviembre de 1866. Y digo que no es eficaz, porque ha de resultar vaguedad en la mayoría de los casos, ya que al solicitar patente sobre el objeto ensayado o que se ensaya no se puede deta-

llar con toda precisión hasta que hayan terminado los ensayos, y si éstos hubiesen terminado, más valdría pedir definitivamente el privilegio (1).

54.—Los derechos del inventor se extienden a toda clase de aprovechamientos que puede tener un hombre sobre la cosa inmaterial—*combinación, idea, procedimiento, mecanismo, industria, manera de ejercerlas*—y sobre una cosa material, *producto*. Sin embargo, la legislación española parece que ha querido dar a entender que todos estos derechos iban comprendidos en la palabra explotación, y no es así. A mi entender, la antigua frase romana, enérgica y precisa, el *jus utendi* y *abutiendi*, llena mejor el objeto, porque expresa la plenitud del dominio. No basta la frase explotación, porque en mi concepto es incompleta. Las palabras explotación y explotar, que rigurosamente sólo debieran aplicarse a extracción de riquezas mineras, han llegado por sentido figurado, según el *Diccionario de la Academia*, y por el uso más corriente, a significar *sacar utilidad de un negocio o industria* en provecho propio, cuya significación tienen en la ley, la cual por su espíritu no podía admitir que la explotación se refiriera al invento, sino a la industria que por su medio se creaba. No entendemos que los derechos del inventor se limiten a la explotación que sólo alcanza a sacar utilidad de la industria en provecho del inventor (2) por medio de la fabricación y de la venta; pero la ley española en verdad que sólo es explícita y terminante al tratar de asegurar y garantizar los derechos inherentes a la explo-

(1) En apoyo de lo que decimos, véase lo que sucede en otras naciones donde se conceden patentes provisionales (Véase el resumen legislativo de las varias naciones en materia de patentes que se contiene en la obra de Francisco A. de Lázaro, *Instrucciones prácticas sobre patentes de invención*; Madrid, 1893).

(2) ¿Quién duda que el inventor dueño de una patente, de igual manera que puede ceder y transmitir sus derechos y privilegios, puede donar los *inter vivos* o *mortis causa*, o en otra forma, cederlos y enajenarlos, sin remuneración ni beneficio de ninguna clase, en cuyo caso evidentemente no hay explotación, a pesar de que realiza un acto que es consecuencia de la propiedad industrial y que nace de los derechos del privilegio?

tación. Según el art. 49 de la misma, se atenta a los derechos del inventor o del poseedor de la patente fabricando o ejecutando por los mismos medios, lo que es objeto de la patente, o por la venta o expendición de los productos obtenidos de este modo ilegal, resultando, a *contrario sensu*, que los derechos del inventor o de aquel que esté en su lugar y caso, según el texto estricto de la ley, son: el derecho de fabricar, el de ejecutar el objeto de la patente y el derecho de la venta o expendición exclusiva de los productos industriales obtenidos por medio de aquélla, y a la vez el derecho de impedir que los demás fabriquen, ejecuten el objeto de la patente y vendan o expendan los productos obtenidos por medio de aquélla, y el de pedir y exigir la responsabilidad criminal y civil a los que fabriquen, expendan, vendan o imiten, puesto que la imitación y la fabricación también perjudican extraordinariamente la explotación.

Se ha observado que nace alguna confusión cuando se trata de determinar cómo debe entenderse la explotación de las patentes cuando éstas recaen sobre medios o agentes de producción, como máquinas, aparatos o procedimientos, suponiendo que el inventor debía forzosamente, no sólo utilizar la máquina en provecho propio, sino también convertirse en comerciante de máquinas de la clase inventada; y como medio de no caer en confusiones, se ha recomendado no perder de vista la distinción que aparece resultar del art. 12 de la ley, a saber: entre el PRIMER GRUPO de *inventos, máquinas, aparatos, procedimientos*, y SEGUNDO GRUPO, *productos o resultados industriales*. A estas dos categorías de invenciones corresponden dos maneras de explotación: unos han de ser la explotación y los derechos del inventor con respecto a los agentes industriales, máquinas, aparatos etc., y otro, el ejercicio de los derechos con respecto al segundo grupo, o sea productos o resultados industriales. La explotación

exclusiva de una máquina, dice Pella, de un agente químico, de un procedimiento cualquiera, de un método o de una combinación patentados, confiere la facultad de impedir que otro la adopte o aplique a la industria, cuya clase de explotación han precisado los Tribunales italianos de una manera terminante (1). Ciertamente que el inventor de una máquina nueva puede dedicarse a la venta, de este producto *máquina*; pero, como observa muy oportunamente Pella, debe tenerse por equivocado el criterio de los que sostienen que el inventor *viene obligado* en este caso a *explotar* por medio de la fabricación y a la vez de la venta, cuyo error se ha sostenido con frecuencia en los litigios y aun en algún proyecto de ley de Patentes publicado en 1888, que afortunadamente no pasó de proyecto (2). En Francia han declarado los Tribunales que un industrial podía reservarse el monopolio de usar de la invención de un procedimiento, y que en este caso, aunque este uso sea para él solo mientras que con ello fabrique

(1) Pella, loc. cit., pág. 116. Sentencia del Tribunal de Casación de Turín de 29 de Diciembre de 1883; del Tribunal de apelación de Brescia de 20 de Julio de 1887. V. Eduardo Bossio, *Le privative industriali nel diritto italiano. Sintesi pratica*; Turín, 1891, pág. 145.

(2) Pella, loc. cit., pág. 117. En aquella ocasión y contra este proyecto se escribieron las siguientes observaciones: «Supongamos que un fabricante de hilados perfecciona una máquina de hilar, añadiéndola un órgano, con cuya aplicación logra que la máquina elabore una cantidad mayor de hilo que antes. El derecho de este fabricante para obtener una patente es indiscutible, y el objeto será el perfeccionamiento o el órgano que aplica a la máquina de hilar. Si toma la patente, será para usar del derecho exclusivo de su explotación, y ésta consiste en ser el único que aplique su invento a las máquinas de hilar con lo que puede obtener los hilos más baratos y hacer la competencia a los demás fabricantes. Pues bien: el autor del proyecto exige que el inventor venda, y en grande escala, ese órgano que aplica a las máquinas de hilar, dando con eso armas a los demás fabricantes para que le hagan la competencia, de modo que habrá pasado horas y días para estudiar la resolución de un problema y el último no sacará de su trabajo beneficio ninguno. Los que se encuentran en este caso, que son la mayoría, ¿tendrán interés en obtener patente? No, señor. Y si la patente no les protege y no pueden conservar secreto el perfeccionamiento que han introducido en la industria, ¿tendrán interés en dedicarse a perfeccionarla? De ningún modo, porque esperarán a que la perfeccionen los demás.»—Revista *Industria e Invenciones*, 2 de Junio de 1888, pág. 244.

productos por medio de este procedimiento, no caduca su patente: cumple con la obligación de explotar. En otro caso se resolvió que un acto aislado de fabricación no se considera explotación suficiente a *menos que se trate de una máquina* (1)

Con respecto a las máquinas, aparatos o instrumentos objetos de patente, se preguntó si debía el inventor establecer la industria y venta bajo el concepto de sujetarse a lo dispuesto en el art. 1.º de la ley de Patentes, con referencia a tener *que establecer* una industria nueva en el país, o si le era permitido reservar para su uso propio y exclusivo la cosa inventada, porque acaece con frecuencia que se realiza un invento en el interior de una fábrica por el industrial propietario y no por un fabricante de máquinas; el industrial en este caso, después de asegurada la propiedad del invento por medio de la patente, se contenta con usarlo pacíficamente, unas veces porque este límite es el único de su ambición, y otras por no distraer capitales y actividad para plantear la industria de construcción de máquina, aparatos o instrumentos inventados. El propietario rural, inventor de una máquina agrícola, el médico inventor de un aparato ortopédico, el pintor, escultor o músico que inventaron un instrumento, por la diversidad entre su profesión y la aptitud distinta que se requiere para construir y vender el objeto inventado, se encontrarían fácilmente en el caso de ser disputada su patente, por no haber establecido industria nueva, y no quiere la ley que la explotación se haga bajo una forma determinada ni precisa. Desea el adelanto de la industria, y éste se ha realizado; quiere la explotación, pero no señala los límites de ésta (2).

Tratándose de *productos o resultados industriales*, la

(1) Malapert, *Commen. des lois sur les brevets d'invention*; Paris, 1879, números 673 y 674, citado por Pella.

(2) Pella, pág. 118.

exclusiva en este caso es para la fabricación y venta del mismo objeto; fabricación, por ejemplo, de un objeto para el tocador y venta exclusiva del mismo, fabricación de un resultado industrial y facultad de ceder o traspasar este resultado, como, v. gr., el de una preparación química destinada a la industria. El inventor tiene sin duda alguna la facultad de poner en circulación en el comercio el nuevo producto industrial como consecuencia de inventarlo, imponiendo las condiciones y el precio que mejor le cuadren; puede ceder, traspasar esta misma facultad de exclusiva venta; pero, en cambio, según el autor citado, conviene señalar el punto donde termina esta facultad, dejando libre la *reventa*, con cuya opinión no nos conformamos, porque en la práctica resultaría ilusoria la privativa del inventor.

El autor citado reconoce que, casi siempre, la venta de los objetos patentados es la única ganancia o provecho que el inventor saca de su invención, y en este sentido puede el inventor regular la venta en la forma que más le convenga, y que los objetos vendidos, cuando han entrado ya en el comercio, pasando a manos de terceras personas, se convierten en propiedad de éstas, como la de un objeto mueble cualquiera, y que la máquina, el aparato, el instrumento, son usados por el adquirente y pueden ser aún puestos de nuevo a la venta y servir de especulación en el comercio, contratando sobre ellos otras personas que nada tengan que ver con el poseedor de la patente de invención; pero si se deja libre la *reventa*, repetimos, los derechos del inventor de la patente quedarán ilusorios, porque no le será posible ejercer una vigilancia tan exquisita que le permita en cada caso distinguir entre una venta directa y una *reventa*, y hay que desengañarse, la mejor manera de que nadie pueda burlar sus derechos, es que todo el que desee el producto tenga que acudir necesariamente a él.

También se ha distinguido entre la propiedad industrial y la de las cosas muebles u objetos materiales que ésta produce. Mientras el comprador de un objeto patentado no procede a la fabricación o producción, y mientras no se atribuya el monopolio de su exclusiva venta, no usurpa a la propiedad industrial; pero entiendo que debemos ir más allá; si *explotar es fabricar y vender*, claro que se atentan los derechos del que tiene la exclusiva de explotar cuando *otros fabrican o venden*. Se ha citado lo que sucede con la propiedad intelectual, literaria o artística, con cuya comparación se han querido aclarar aquellos conceptos. El autor de una obra literaria, se ha dicho, puestos a la venta los ejemplares, puede impedir la copia o reproducción de su obra, mas no la venta y la especulación sobre estos mismos ejemplares, desde el momento en que entraron en la circulación del comercio, y el autor de una estatua, de un cuadro o de un grabado tendrá en su mano impedir la reproducción de su obra artística o la aplicación de la misma a otro objeto del que iba destinada, pero no podrá impedir que los ejemplares de la obra, convertidos en un objeto mueble como otro cualquiera, se transmitan también de mano en mano como la propiedad mueble se transmite.

La jurisprudencia española ha sentado la diferencia entre la propiedad literaria y los productos de la misma. En efecto, el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de Febrero de 1884, en un caso de cesión de un comercio de libros, distinguió perfectamente la *propiedad literaria* de ciertas obras y la cesión de los *ejemplares* existentes en el mismo. También se resolvió, según dictamen del Consejo de Estado, que el dueño de una obra de ciencias, artes o literatura, lo es, no solamente del conjunto, sino de todas y cada una de las partes que la constituyen, y como el autor tenía registrada también la propiedad artística de los grabados que ilustraban la obra, se denegó la concesión de una marca de fabri-

ca, por ser copia, aunque en menor tamaño, de uno de los grabados (1).

55.—Observa Pella que debe admitirse una limitación a la facultad que tiene el comprador de un objeto patentado de disponer de él como de cualquier otra propiedad mueble, y alude al caso de que para su uso, comodidad o capricho, el poseedor modifique el objeto comprado; por ejemplo, el fabricante que compró una máquina, si la alteró ya para su mejor funcionamiento o cambió piezas para su conservación. Las más de las veces sucede que la maquinaria, siguiendo el caso puesto por ejemplo, se transforma o renueva para prolongar su duración o se adapta a usos diferentes. Sobre este particular, observa Pella, la jurisprudencia, en otras naciones, pues en España carecemos por completo de ella, parece que tiende ahora a mostrarse en un sentido amplio a favor del poseedor del objeto, siempre que la modificación o nueva combinación no redunde por su publicidad en descrédito del objeto inventado o no se convierta en una industria rival de la que el inventor tiene explotación exclusiva (2).

(1) Real orden de 23 de Febrero de 1884.

(2) Pella, loc. cit., pág. 121.