

ocurre con alguna frecuencia, en la práctica, la dificultad de saber si una patente, sobre cierta y determinada máquina, da derecho a su explotación aplicada a otras industrias, y que conviene aconsejar, en este punto, al inventor de una máquina, como medio de producir en una industria, que si pretende extender el derecho que le confiere la patente a la explotación exclusiva, en general, de cualesquier resultados o industrias, interesa mucho que en la nota de la Memoria de la patente se manifieste expresa la intención de que la máquina que, por ejemplo, destina a la hiladura de algodón, pueda emplearse en la industria sedera u otras análogas: de otra suerte, entiende dicho autor, que no podrá privar el uso de la máquina para diferente industria de la señalada en la patente; cuya opinión viene robustecida con la de Renouard y Nougier, y se juzga más conforme con la idea de evitar abusos y estancamientos injustos, por lo excesivos, a la industria, aunque otros no se determinan a formar criterio definitivo en esta materia; y observa igualmente aquel autor, que, en estas dudas, anda casi siempre de por medio y la complica, la cuestión delicadísima de la novedad, de la aplicación, que, como cuestión de hecho, queda peo menos que a la apreciación arbitraria de los Tribunales. En cuanto a los derechos que confiere la patente, cuyo objeto es una máquina, existe no poca confusión acerca de este punto, habiendo quien sostiene que la patente autoriza sólo la fabricación y venta de máquinas como la patentada; quien asegura que la patente de una máquina trae como consecuencia la facultad de usarla y producir cualesquiera producto, y como las más veces los inventores de máquinas son los mismos fabricantes que las tienen funcionando en sus fábricas y las aplican o perfeccionan para su uso exclusivo, de aquí que conviene sentar en breves palabras la doctrina jurídica que por medio de la ley le alcanza. Si la máquina es nueva por completo y destinada a la pro-

ducción de un producto, también nuevo y no patentado, tendrá facultad su inventor, mediante la concesión de dos patentes, para fabricar exclusivamente máquinas y emplearlas también exclusivamente para elaborar el producto. Mas en el caso del invento de una máquina destinada a elaborar una materia conocida, como máquina para fabricar fideos, sobres de cartas, un telar para cintas usuales, etc., queda reducida la exclusiva del inventor a fabricar y vender dichas máquinas o a tenerlas en función en sus talleres; pero sin privar la elaboración por otros sistemas de los mismos productos, dado que sean éstos conocidos o del dominio público. En ambos casos, entiéndase que, con la patente, al fabricante le es dable hacer ambas cosas a la vez, o una sola de las siguientes: o fabricar y vender máquinas, o tenerlas sólo para su uso en su industria, y esto último sucede con alguna frecuencia. Todavía puede darse otro caso. Un inventor toma patente por un producto, la estearina, por ejemplo: otro por una máquina perfeccionada, o mejor, para producir dicha sustancia; en esta situación, el inventor de la máquina podrá fabricar y vender máquinas, pero no aplicarlas ni en función para producir el producto, porque éste pertenece por entero a otro inventor.

Entiéndese por *aparato* el conjunto de instrumentos útiles unidos convenientemente para hacer experimentos u operaciones. Así lo define la Academia de la Lengua castellana, pero tiene otro sentido en el artículo de la ley de Propiedad industrial; antes bien, se halla en lugar de sistema o conjunto de mecanismos para lograr un resultado industrial, y en este sentido tiene alguna analogía con la significación que se le da en fisiología. De otra suerte, los aparatos destinados sólo a operaciones o experimentos, como son termómetros, manómetros, pluviómetros, y con cuyo auxilio se precisa un hecho o fuerza, así el calor, la cantidad de lluvia caída, etc., etc., debieran ser considerados, lo cual es un

absurdo, como medios de fabricación, cuando en realidad no producen cosa alguna, y sin embargo, podrán sin obstáculo patentarse en caso de novedad como objetos determinados, en virtud del párrafo *a*) del art. 12, y no como medios de producción industrial, porque de otro modo cabría preguntar: ¿qué es lo que se fabrica por medio de un termómetro? Adviértase que éste su carácter no deriva en modo alguno de su mayor o menor complejidad: así un instrumento sencillísimo, una herramienta, puede ser un medio de producción, y no lo será, en cambio, el telescopio más colosal y complicado (1). Se ha pretendido distinguir entre el aparato y la máquina. Esta parece que lleva la idea de movimiento propio, mientras que el aparato la de cierta pasividad, tanto si son aparatos de simple observación y no industriales, como si su fin es la producción industrial, v. g., en el destilador, donde circula y se mueve, no el aparato, sino el líquido, y asimismo en otros destinados a la circulación o repartición del gas para el alumbrado, o del agua para los riegos, o del calor, como los hornos y medios de desarrollar y conducir la calefacción (2). Debo observar, empero, que la palabra *aparato* tiene un sentido amplio y genérico, que lo mismo puede comprender *máquina* que un conjunto de órganos. Aparato es toda combinación material que tiene por objeto producir algo, ya sea *fuerza*, en cuyo caso es una máquina, ya sea una *función fisiológica*, en cuyo caso es un aparato orgánico, ya sea una función física, química, biológica, industrial, etc., etc.

En cuanto a los instrumentos, herramientas o aparatos sencillos y portátiles, son objetos de patente como medios asimismo industriales, con arreglo a la vigente ley de propiedad industrial (3).

(1) Pella, ob. cit., pág. 61.

(2) Idem, pág. 62.

(3) Art. 12 de la ley vigente.

No sólo son objeto de patente los medios industriales que constituyen cuerpos palpables y fáciles de señalar, si que también hay otros medios, o sea los *procedimientos u operaciones mecánicas o químicas*, todo lo que sea del dominio de la mecánica y de la tecnología. A este propósito, observa Pella, que un industrial reemplaza por un agente químico la mano de obra que antes se empleaba para quitar de las ropas y tejidos de lana los restos de sustancias vegetales; este tal ha descubierto un procedimiento o *método de ejecutar* la separación de las sustancias vegetales de la lana, y por lo tanto tiene derecho a asegurar la propiedad de lo inventado por medio de una patente, *porque ha logrado con su invento* economía perfección y facilidad en el trabajo (1). Hay procedimientos metalúrgicos, fotográficos, cerámicos, en gran número; se aplican para mejorar la calidad, baratura o facilidad de producción de la industria de metales, v. g., el inventado para soldar metales por medio de la electricidad, ya en la fotografía para lograr la claridad o hermosura o brillo de las fotografías, ya en la alfarería o cerámica para mejorar la pureza, espesor, consistencia y color de las pastas. Son conocidas también varias patentes por procedimientos para cambiar las cualidades de determinadas materias en beneficio de la industria, tales como las que se dirigen a conservar las maderas, los tejidos o para hacer un objeto impermeable o incombustible, para templar ciertas herramientas o resortes, para conservar sustancias alimenticias, etc. En la industria de hilados, tejidos y estampados hay infinitos procedimientos, con los cuales se obtienen resultados industriales. Por lo que a los estampados respecta, si la invención consiste en un nuevo dibujo o combinación de colores de la tela, este nuevo dibujo puede ser objeto de propiedad in-

(1) Resuelto así por la Cour de Casation de París en 24 de Marzo de 1875, citado por Pella.

telectual y registrable con arreglo a la misma (1).

Se ha hecho notar que son los *procedimientos*, a la vez que causa del mayor número de patentes, motivo frecuente de conflictos, pues nada es tan susceptible de sustracción como un procedimiento, como quiera que las más veces se usan máquinas, aparatos o instrumentos conocidísimos para ejecutarlos, si se trata de procedimientos mecánicos, porque en los químicos más fácilmente se oculta el delito en las sombras del laboratorio. Este facilita la obra de los usurpadores y a la vez induce a muchos industriales a no garantizar por medio de una patente lo que creen seguro por el secreto y es conveniente, en punto a las invenciones de procedimientos nuevos, ir con mucha mesura y cautela antes de solicitar patente; pero todo es preferible, según algunos autores, a los secretos de fábrica para la independencia y seguridad de los industriales (2).

Conviene distinguir entre el *procedimiento industrial* y el *uso*. Un procedimiento ya conocido puede dar ocasión, las más veces, a un invento efectivo, si se aplica a diferente industria, y con el fin de lograr otro resultado; en este caso surge la debida distinción entre el *uso* de una cosa y el *procedimiento*. Por regla general, siempre que el procedimiento *lleva al mismo resultado de otro ya conocido*, se le llamará con más propiedad *uso* de cosa conocida, uso que, aunque nuevo, no es susceptible de propiedad industrial. De la mayor parte de las fuerzas conocidas y de continua aplicación a un número grandísimo de cosas diversas, no se concibe que la ley debiese proteger el simple empleo o funcionamiento; de otro modo se perturbaría sin descanso el progreso, limitando por medio de patentes el ejercicio

(1) Véase *La propiedad intelectual*.—Législación española y extranjera, comentada, concordada y explicada según la historia, la filosofía, la jurisprudencia y los tratados, por el Dr. D. Manuel Danvila y Collado; Madrid, 1882, páginas 339, 341, 347, 350, 351, 391 y siguientes hasta la 400.

(2) Pella y Forgas, *Patentes de invención*, páginas 64 y siguiente.

natural de todos los procedimientos industriales. Son, por ejemplo, la imprenta y la fotografía, medios industriales cuyo uso podría ocasionar millones de patentes, pues debieran concederse a cada uso o empleo. Los Tribunales, para evitarlo, han declarado que no constituye invento la impresión de anuncios en el interior de los sobres de cartas, ni la reproducción de cuadernos de música por medio de la fotografía, por ser un simple uso. Sin embargo, aun en este caso, entiendo que este uso puede ser objeto de patente cuando venga a establecer un nuevo ramo de industria en el país, cuyo punto de vista jamás debieran perder los Tribunales al entender sobre cuestiones de esta índole, y el legislador al dictar reglas sobre estas materias. Bien es verdad que necesita el procedimiento, para ser invento de alguna idea nueva, que aparezca en su aplicación, y esto se logra cuando el procedimiento da un resultado industrial diferente del hasta entonces conocido (1).

Cuestión difícilísima es también la de resolver cuando existe verdadera invención en un procedimiento. «Desde luego, dice Pella y Forgas, y sin ningún género de duda, si el procedimiento, en sus medios y resultados, se presenta como cosa hasta entonces desconocida, no habrá cuestión acerca de la efectividad del invento. Nacen las dudas cuando se trata de procedimientos, en los cuales se hecha mano de medios conocidos; entonces conviene preguntar: ¿existe, simplemente, un uso o empleo, o bien hay novedad, y por tanto, invento? En la práctica diaria, para contestar a esta pregunta, deberá apreciarse escrupulosamente si los medios empleados en el procedimiento *no se habían aplicado en otros inventos o en la industria en general, persiguiendo el mismo fin*,

(1) Pella y Forgas, ob. cit., pág. 65.—Blanc, *Tratté de la contrefaçon*, Paris, 1855.—Malapert y Forni, *Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention*.—Cot arelli, *La privative industrielle*.

para igual resultado y sirviendo a la misma función; caso de no haberse aplicado habrá invención» (1).

En cambio se ha fallado haber habido invención en los siguientes casos: se aplicó por vez primera a la fabricación de azúcar de fécula o glucosa un procedimiento conocido por los fabricantes de azúcar de remolacha, alcanzando cierto grado de cocimiento, por el cual el azúcar de fécula se obtiene en un estado antes desconocido, y por lo tanto, como un producto industrial nuevo; en las máquinas, para lavar lana, se consideró invento propio para patente el procedimiento de batirla en el agua con unas aletas movibles, a la manera del hélice en los buques de vapor, rindiendo con esto tributo a la evidencia, porque el hélice usado como medio de propulsión servía en este caso para otras funciones y producía diverso resultado que la marcha de un buque. También se han resuelto en este sentido aplicaciones nuevas de útiles o instrumentos ya conocidos o del dominio público para obtener un resultado antes desconocido, como, por ejemplo, el caso de servirse de una regla o superficie cualesquiera estriada (objeto conocidísimo, y por tanto, del dominio público) para obtener en la fabricación de flores artificiales el matiz y rizado u ondulado de las hojas de los capullos; era esto, y con razón se consideró, invento en sentido legal (2).

(1) Pella (ob. cit., págs. 64 y 65) menciona el ejemplo de las ruedecitas que se fijan en los pies de muchos muebles, sillas, camas, pianos, etc., para el transporte de un horno, y pregunta: ¿qué función diversa se efectúa, ni qué fin, ni qué resultado se logran de los usados, ya para mover camas, pianos, sillas y otros muchos muebles? Sin embargo, en muchos casos, aditamentos y mecanismos tan fútiles como éstos, originan un cambio importantísimo en el orden industrial y tienen grandes consecuencias en la práctica. Insisto en que no debe olvidarse, si la innovación viene a establecer un nuevo ramo de industria en el país.

(2) Hubo verdadero invento en el siguiente caso: D. José Miquel y Bonet, vecino de Capellades, obtuvo patente de invención para la explotación exclusiva de un procedimiento químico, que aplicado en la fabricación de papel de fumar, da por resultado el hacer la ceniza blanca; además mejora la calidad del tabaco, le hace tónico, de gusto exquisito, quemado con la regularidad del mismo tabaco. Enta-

Bajo la denominación genérica de *producto industrial* suelen entenderse los cuerpos ciertos y determinados, susceptibles de entrar en el comercio, ora sea que el hombre los haya fabricado o elaborado, o por medio de su trabajo sacado de la naturaleza material com-

blado litigio a instancia de otro fabricante de papel de fumar, el Juzgado de Igualada declaró nula la patente en atención a haberse demostrado que la ceniza blanca del papel la obtenía el inventor mediante la aplicación del nitrato de magnesia. Por un lado figuraba en autos un documento anterior a la patente, en el cual, después de explicar el modo de obtener el nitrato de magnesia, se añadía que produciría ceniza blanca el papel que se empapase de dicha sustancia; y por otro lado aparecía, aunque no tan claro, que otros fabricantes obtuvieron y vendieron papel de ceniza blanca mucho antes de la concesión de la patente. No se detuvo en considerar el Juzgado de Igualada que la ceniza blanca, ni el principio químico de que un papel empapado de nitrato de magnesia produce ceniza blanca, cosa asaz conocida y antigua, constituían el objeto de la patente, sino el *procedimiento, método o sistema especial* de aplicar a la industria de papel de fumar el nitrato de magnesia, de tal manera, que diese el resultado industrial apetecido de la ceniza blanca, y no sólo éste, sino también el del gusto exquisito, mejorar el tabaco, etcétera, y todo lo demás que en la memoria se expresaba.

Por ello, la Sala primera de la Audiencia de Barcelona revocó la sentencia con los siguientes notables considerandos:

«Considerando que, según el art. 3.º con relación al 43 y otros de la ley de 30 de Julio de 1878, son objeto de las patentes, no sólo las invenciones propias o descubrimientos nuevos, sino también la aplicación que de unas y otros pueda hacerse a la industria por un sistema, modo o forma que no se hallen establecidos y practicados anteriormente en los dominios españoles:

»Considerando que la fórmula de D. Francisco Domenech se concreta a la preparación del nitrato de magnesia; existiendo sólo una indicación a su final, de que este líquido sirve para hacer blanca la ceniza del papel empapado en él; que el dictamen pericial viene a expresar que el papel blanco presentado a instancia del demandante, pero que no consta cuándo, cómo, ni dónde se ha elaborado, ni dándole sus condiciones, hace la ceniza blanca, por estar empapado en el líquido de la receta o fórmula del Dr. Domenech; y que de ello y de la demás prueba practicada, sólo puede deducirse que antes de alcanzar D. José Miquel la patente de cuya nulidad se trata, era ya conocida la fórmula de preparar el nitrato de magnesia, y que empapado en éste un papel, producía la ceniza blanca:

»Considerando que concediéndose las patentes con arreglo a la memoria presentada y nota puesta al pie de la misma, que puede llamarse su epígrafe, se ve en la acompañada por D. José Miquel que el objeto de la patente que obtuvo era la aplicación en la pasta o en los materiales de elaboración del nitrato de magnesia y otras composiciones desarrolladas y aplicadas en otra forma, que según la nota, además de hacer que el papel produzca la ceniza blanca, mejora la calidad del tabaco, le hace tónico y de gusto exquisito y quema con la regularidad del tabaco; y que siendo esto así, no puede decirse que fuera aplicado y establecido anteriormente, porque el uso que el demandante y otros hayan hecho no tiene el alcance de la patente, ni consta que lo hayan practicado en el mismo modo y forma:

binándolos (1). La certeza y determinación han de ser, no sólo por la forma exterior, sino por los caracteres especiales del producto. En este caso se halla un tejido nuevo, un juguete, las piezas de cerámica más o menos fina, desde la porcelana a la alfarería, etc., etc.; en una palabra, todos los productos industriales que, cuando reúnan el carácter legal de nuevos, sean materia de patentes.

Observa Pella (2) que debe considerarse el producto como individualizado e independiente de los medios usados para obtenerlo, así como de la aplicación que pueda recibir (3), y a este propósito sienta el art. 12, párrafo b) de la Ley de Propiedad industrial, que los productos han de ser obtenidos por medios nuevos o conocidos, siempre que la explotación de estos últimos venga a establecer un ramo de industria no practicado en el país (4). Por ejemplo: cierta droga o producto químico nuevo para la tintorería será patentable, sin necesidad alguna de recordar los medios, aparatos o procedimientos que el inventor puso en juego para alcanzarlo, pues dice la ley de Patentes en su art. 12, que pueden ser objeto de patentes los productos o

«Considerando que apreciada conforme a las reglas de la sana crítica la prueba propuesta por las partes, se deduce que la aplicación que hace D. José Miquel y Bonet es completamente distinta de la que se hace por el demandante y otro.»

«Considerando que por todo ello no procede la declaración de la nulidad de la patente de que se trata; etc.»

Este fallo, según observa Pella (ob. cit. pág. 68), presenta grandes analogías con otros muchos de la jurisprudencia francesa, pero singularmente con el dictado por el Tribunal correccional del Sena, en París, a los 25 de Noviembre de 1882, en el cual se resolvió: «que la idea de convertir en impermeable el papel por medio de la aplicación de una materia hidrófuga era bien conocida y pública, pero que el empleo de este medio para hacer impermeables los extremos del papel de fumar o de cigarrillos constituía la aplicación nueva de medios conocidos susceptible de patente de invención.»

(1) Renouard, *Caractère industriel des inventions*.—*Traité des brevets d'invention*; 3.^a edic., 1865.

(2) Ob. cit., pág. 72.

(3) Cottarelli, *Le privative industriali*, pág. 20.

(4) Allart, *Des brevets d'invention*, págs. 13 y 14.

resultados industriales *nuevos* obtenidos por medios nuevos o *conocidos*.

Se ha planteado la cuestión de cuándo debe considerarse que existe novedad en un producto para ser patentable. Desde luego se ha hecho notar que, así los productos como los resultados, deben reunir la cualidad de *industriales*, porque la ley protege, no los productos nuevos, sino los nuevos productos industriales; protege, no las *novedades*, en el sentido que se aplica en el comercio, pues las más de las veces se usa esta palabra indicando variedad, gusto reciente en las formas, colores o disposición de los objetos, sino aquellos productos que ya se distinguen y separan por sus especiales ventajas; modifican lo conocido progresando, y tiene de todo punto influencia en su formación algo superior más práctico que la moda, el buen gusto o la fantasía. En una palabra, la novedad, no tanto la lleva el producto en sí mismo, como en la industria que desarrolla, y con la cual anda tan estrechamente unido, que sin ella no existiría materia para una patente.

El art. 12 de la ley de Propiedad industrial declara que pueden ser objeto de ella los productos o resultados industriales nuevos, siempre que su explotación venga a establecer un ramo de industria en el país. La ropa de seda, algodón o lana, variable hasta lo inconcebible por sus colores, dibujos y aun su forma, presenta un ejemplo clarísimo a la consideración de los industriales; todos esos esfuerzos del ingenio para sorprender el mercado y llevarse la afición de los compradores, no pueden ser objeto de invención en sentido legal, mientras en esa lucha que presenciamos todos los años, todas las estaciones y todos los días se reduce a combinar líneas, formas y colores; la ley para la concesión de patentes resulta, según algunos autores, inaplicable; pero si la ley en este punto concreto, resulta inaplicable (y debería reformarse de modo y