

morias y planos, debiendo satisfacer los derechos en la forma que se determina en el artículo anterior, estándose asimismo a lo en él dispuesto para el reintegro de las hojas de que conste.

Art. 88. Los interesados podrán sacar las copias de las Memorias y planos de los expedientes que se custodien en el archivo de por sí, y pedir, si lo desean, que las autorice el Secretario del Registro, después de confrontadas con los originales respectivos. Las copias autorizadas abonarán por derechos cinco pesetas, satisfechos en papel de pagos al Estado. La diligencia de autorización se extenderá con arreglo al siguiente modelo: «Diligencia: La Memoria que antecede y planos anexos a la misma son copia exacta del original que obra unido al expediente de patente número..., presentado por Don...en...de...de...». Cuando se trate de marcas, por lo que a la descripción de la misma se refiere la diligencia se sujetará al propio modelo.

Art. 89. Las copias autorizadas o certificadas se extenderán en papel libre y se solicitarán mediante instancia, extendida en el papel sellado correspondiente, que se presentará en el Registro general del Ministerio.

No se podrán expedir copias autorizadas, ni aun para los mismos interesados, mientras no hayan pasado al archivo los expedientes o se hayan satisfecho los derechos correspondientes al título.

Los dibujos o diseños los deberán presentar siempre los solicitantes.

Las copias de las memorias descriptivas que se libren por el Registro deberán abonar por derechos de copia cinco pesetas en papel de pagos al Estado por cada dos hojas escritas a máquina por una sola cara.

CAPITULO XXIV

De la puesta en práctica de las invenciones y nulidad y caducidad de los derechos sobre la propiedad industrial.

Término para poner en práctica el invento según ley de 1878.—Arreglo de Madrid, revisado en Washington.—La nulidad según la ley de 1878.—Modos de anular las patentes.—Sistema de nulidad seguido en España.—Art. 43 de la antigua ley de Patentes.—*Legislación vigente.*

Según la ley de Patentes, eran éstas nulas; Primero: Cuando se justificase que no eran ciertas, respecto del objeto de la patente, las circunstancias de propia invención y novedad, la de no hallarse establecido o practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de sus dominios, o cualquiera otra que alegue como fundamento de su solicitud. Segundo: Cuando se observase que el objeto de la patente afecta al orden o la seguridad pública, a las buenas costumbres o a las leyes del país. Tercero: Cuando el objeto sobre el cual se hubiese pedido la patente sea distinto del que se realiza por virtud de la misma. Cuarto: Cuando se demostrase que la memoria descriptiva no contenía todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente o no indicase de una manera completa los verdaderos medios de construirlo o ejecutarlo (1). La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribunales, no podía ejercerse sino a instancia de parte. El Ministerio público podía, no obstante, pedir la nulidad cuando la

(1) Art. 3 de la ley de Patentes.

patente afecte al orden, a la seguridad pública, a las buenas costumbres o a las leyes del país (1). En los casos indicados anteriormente eran también nulos y de ningún efecto los certificados que comprendían cambios, modificaciones o adiciones que se relacionen con la patente principal (2). Caducaban las patentes de invención: Primero: Cuando hubiere transcurrido el tiempo señalado en la concesión. Segundo: Cuando el poseedor no hubiere pagado la corriente anualidad antes de comenzar cada uno de los años de su duración. Tercero: Cuando el objeto de la patente no se *hubiere puesto en práctica en los dominios españoles dentro del plazo marcado en el art. 38*. Cuarto: Cuando el poseedor hubiere dejado de explotarla durante un año y un día, a no ser que justificase causa de fuerza mayor (3). La declaración de caducidad de las patentes comprendidas en los casos primero, segundo y tercero del art. 46, correspondía al Ministro de Fomento, previo aviso del Director del Conservatorio de Artes cuando existía esta institución (4) y de la Dirección o dependencia que le ha sustituido (5). Contra la resolución definitiva del Ministro cabía el recurso contencioso-administrativo para ante el Consejo de Estado, dentro del plazo de treinta días. La declaración de caducidad de una patente comprendida en el caso cuarto del art. 46 correspondía a los Tribunales a instancia de parte (6). El director del Conservatorio de Artes o el funcionario o dependencia que le hubiere sustituido (7), después de disponer que en el registro especial de toma de razón de patentes se hicieran las

(1) Punto 2.º, arts. 4 y 44 de la ley de Patentes.

(2) Art. 45 de id.

(3) Art. 46 de id.

(4) Art. 47 de id.

(5) Reales decretos de 30 de agosto de 1887 y 11 de julio de 1888.

(6) Art. 47 de la ley de Patentes.

(7) Reales decretos de 30 de agosto de 1887 y 11 de julio de 1888.

oportunas anotaciones, remitía al de la *Gaceta de Madrid* y desde agosto de 1886 en el *Boletín oficial de la propiedad intelectual e industrial* (1), al mismo tiempo que la relación a que se refiere el art. 26, otra expresiva de las patentes caducadas por resolución del Ministerio de Fomento. Los gobernadores civiles disponían que esta relación se reprodujese en los *Boletines oficiales* de sus provincias y que, en vista de ella, se hicieran en los registros de patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones (2).

Las patentes acaban *ordinaria* y *extraordinariamente*. Terminan por vía *ordinaria* cuando llega su fin natural y común por el transcurso del tiempo por el cual fueron concedidas y por manera *extraordinaria* o excepción, cuando son declaradas nulas o caducadas. Ya hemos dicho en los capítulos anteriores que la duración de las patentes será de veinte años improrrogables si son para objetos de propia invención y nuevos, contando este plazo desde la fecha de expedición del título. La duración de las patentes de introducción concedidas para todo lo que no se haya puesto en práctica en España, aunque no sea nuevo, será de cinco años, ya se trate o no de objetos de propia invención. En el Congreso internacional de la Propiedad industrial, celebrado en París en 1889, sentóse el principio de que no procede que la duración de las patentes varíe en relación con la naturaleza de los *productos* y el de que *no hay tampoco lugar a que se adopte en la duración de las patentes un fraccionamiento análogo al que admiten las leyes francesa, española y otras* (3). Queda condenado con estos acuerdos el sistema español, determinado en el art. 12, en el cual la duración se sujeta al carácter del invento y se establece un fraccionamiento o divi-

(1) Real decreto de 2 de agosto de 1886; *Gaceta de Madrid* de 6 de agosto.

(2) Art. 48 de la ley de Patentes.

(3) Revista *Industria e invenciones*, 7 de diciembre de 1887, pág. 251, citada por Pella.

sión de veinte, diez y cinco años, según sean las patentes. Veinte años de propiedad industrial concede la ley al inventor si el objeto es de propia y personal invención y no es conocido ni se halla establecido o practicado en los dominios españoles ni en el extranjero. Este puede llamarse el más completo invento; descubrimiento de algo realmente desconocido. Pero las más de las veces los inventos coinciden o aparecen en diversas partes del mundo y entonces al inventor que se halla en las excepcionales circunstancias de que otros émulos den a la vez iguales o muy parecidos frutos de su ingenio, reduce la ley la duración de su propiedad a cinco años, acaso por considerar que el invento perdió gran parte de su mérito individual, demostrando su aparición simultánea haber sido una evolución natural del pensamiento (1), o por otras causas.

Hasta aquí, nueva o no nueva, subsiste verdadera invención; pero en muchos casos no hay ni siquiera invento, sino introducción o aplicación de algo conocido. El propósito que mueve toda la ley, propósito firme de alentar el desarrollo industrial, se revela en este particular, llevado al extremo de conceder los derechos de inventor al que nada inventó, mas emprendió la obra meritoria de plantear en España una industria nueva, tomando ejemplo o copia de la de otras naciones. Tal es el criterio del párrafo 2.º de la ley de 1902. Como ya hemos dicho antes, no debería consistir la *introducción* en traer máquinas de fuera, sino en establecer talleres, industrias, fábricas, centros de producción, de elaboración, no depósitos, almacenes, ni centros de consumo. La compra y venta de una máquina, aparato u objeto cualquiera, no constituye industria alguna, sino puramente el comercio; pues es necesario para que haya industria *que exista fabricación* y por ello, según la ley, los *productos no pueden ser ob-*

(1) Pella ob. cit., pág. 185.

jeto de patentes sino cuando su explotación venga a establecer un ramo de industria en el país (1).

Ya hemos dicho antes que el Gobierno concede las patentes sin previo examen, bajo la palabra del solicitante, que asegura la invención propia de la cosa patentada y su novedad, o bien que, no habiéndola inventado y teniendo el carácter de conocida, no se halla aún establecida la industria nueva dentro de los dominios españoles; después de esta afirmación sobre el interesado, vendrá la resultancia de la palabra empeñada, y la consecuencia primera, caso de faltar a desconocer la verdad, será la *nulidad de su título*. De modo que las declaraciones de nulidad están en relación con el sistema de concesión libre de patentes usado en España y en otras naciones. Hállase además en relación con las diversas clases de patentes, según sea su término. Para las de veinte años, dadas para objetos de propia invención, exíjese esta circunstancia y la de novedad; para las de introducción, o de cinco años sólo se exige que no se haya puesto en práctica en España, aunque no sea nuevo. Trátase en las patentes de veinte años de verdaderas invenciones, y no hay tal sin haber uno mismo inventado algo y ser este algo verdaderamente nuevo, y no coincidencia en descubrir un objeto ya conocido (2). Conviene, empero, tener muy presente lo que para tales casos debe entenderse por *nuevo*, pues que la ley no se refiere a una novedad absoluta, en el orden intelectual, artístico o científico, sino a la novedad *industrial* y aun relativa a nuestro país. De manera que una industria puede ser patentada

(1) A este propósito recuerda Pella, la Real orden de 14 de junio de 1829, que ya hemos citado en el párrafo 227 de este tomo, y el hecho de que en Alemania resolvióse una importantísima cuestión en este sentido, a saber: la explotación obligatoria de una patente supone bajo pena de caducidad la *producción*, no la simple *introducción* de objetos.—*La Propriété industrielle*; número de 1.º de mayo de 1887.

(2) Pella, *Patentes de invención*; pág. 187.

aunque se explote en todos los países del mundo menos en España, porque puede ser viejo en el extranjero lo que sea novísimo en España.

Además, conviene tener presente que es nuevo lo que actualmente no se elabore o fabrique en España, aunque en otras épocas se hubiese fabricado; de modo que debe tenerse muy presente el estado *actual* de la industria en España.

Los autores extranjeros suelen sintetizar las causas de nulidad, reduciéndolas a seis, a saber:

- 1.^a Defecto de novedad de la invención o de la aplicación.
- 2.^a Carácter no patentable o ilícito de la invención.
- 3.^a Carácter no industrial de la invención.
- 4.^a Inexactitud fraudulenta del título de la patente.
- 5.^a Insuficiencia o confusión de la descripción.
- 6.^a Inobservancia de los preceptos relativos a las patentes de perfeccionamiento (1).

El art. 103 de la ley de Propiedad industrial reseña las causas de nulidad de las patentes de invención y de introducción, en el 106 las de caducidad de las mismas y en el 109 y siguientes las de caducidad de marcas, dibujos y modelos.

Ley de 16 de mayo de 1902.

(Continuación)

TÍTULO VI

Puesta en práctica de las invenciones.

Art. 98. A los efectos del párrafo cuarto de la Conferencia internacional de Madrid, firmada en 15 de abril de 1891, se entenderá por puesta en práctica de

(1) Pelletier, *Droit industriel*; pág. 75.

un invento, la fabricación, elaboración o ejecución de lo que fuera objeto de la patente, en la proporción racional de su empleo o de su consumo, y si no existiese todavía mercado para el objeto, la existencia a disposición del público de las máquinas o materiales precisos para la ejecución del objeto de la patente.

Art. 99. El poseedor de una patente de invención o de un certificado de adición, está obligado a acreditar ante el Registro de la propiedad industrial, dentro del término de tres años improrrogables, contados desde la fecha de la patente o del certificado, que se ha puesto en práctica en territorio español, estableciéndose en él una nueva industria.

Art. 100. A los efectos prevenidos en el artículo anterior, el dueño de una patente acompañará a su comunicación participando el hecho de *haber puesto en práctica*, un certificado de un ingeniero, en el que éste, bajo su responsabilidad, acredite aquélla, y que la explotación del invento tiene lugar en las condiciones expresadas en el art. 98.

Art. 101. Cuando a instancia de parte interesada se pida la caducidad de una patente por no haber sido, a su juicio, debidamente puesto en práctica el objeto de la invención, previo el oportuno expediente, el Ministro nombrará un ingeniero de los adscritos al servicio del Ministerio, para que, en unión de los que designen, si lo estiman conveniente las partes interesadas, dictamine sobre si se ha puesto o no en práctica el objeto de la patente.

Los gastos que origine esta inspección serán de cuenta de quien haya promovido este expediente.

El Ministro, en vista del dictamen, resolverá lo que proceda.

Art. 102. Se considerará parte interesada para los efectos de esta ley, todo fabricante o comerciante que se dedique en España a la fabricación o al comercio de un objeto igual o similar al de la patente o título de

propiedad industrial o comercial sobre que verse su reclamación, así como el que, sin tener ninguna de estas circunstancias, acredite, mediante requerimiento, por acta notarial, que el dueño de la patente ha rehusado concederle permiso de explotación de la misma, previo el pago de la remuneración fijada por dos peritos, nombrados uno por cada parte, o por un tercero designado por el Juez, en caso de discordia.

TÍTULO VII

De la nulidad y caducidad de los derechos de la propiedad industrial.

CAPÍTULO PRIMERO

De la nulidad y caducidad de las patentes.

Art. 103. Son nulas las patentes de invención y de introducción:

1.º Cuando se justifique que no son ciertas, respecto del objeto de la patente, las circunstancias de propia invención y novedad en las de invención; la de no hallarse establecido o practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro del territorio español en las de introducción, y cualquiera otra análoga que se alegue como fundamento de la solicitud.

2.º Cuando se observe que el objeto de la patente afecta al orden o a la seguridad pública o es contrario a las buenas costumbres o a las leyes del país.

3.º Cuando el objeto sobre el cual se haya pedido la patente sea distinto del que se realice por virtud de la misma.

4.º Cuando se demuestre que la Memoria descriptiva no contiene todo lo necesario para la comprensión

y ejecución del objeto de la patente o no indica de una manera completa los verdaderos medios de construirlo o ejecutarlo.

5.º Cuando se pruebe que la patente ha recaído sobre objeto que hubiera pasado al dominio público por caducidad de otra patente anterior.

Art. 104. La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribunales, no podrá ejercitarse sino a instancia de parte interesada, con arreglo a esta ley.

El Ministerio público podrá, no obstante, pedir la nulidad cuando la patente esté comprendida en el caso segundo del artículo anterior.

Art. 105. En los casos del art. 103 serán también nulos y de ningún efecto los certificados que comprendan cambios, modificaciones o adiciones que se relacionen con la patente principal.

Art. 106. Caducarán las patentes de invención y de introducción:

1.º Cuando haya transcurrido el tiempo señalado en su respectivo título.

2.º Cuando el poseedor no pague la correspondiente anualidad en los plazos marcados en esta ley.

3.º Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en territorio español, dentro del plazo marcado en esta ley.

4.º Cuando el poseedor haya dejado de explotarla durante un año y un día, a no ser que justifique causa de fuerza mayor.

Art. 107. La declaración de caducidad de las patentes comprendidas en los casos 1.º, 2.º y 3.º del artículo anterior, corresponde al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas a propuesta del Registro de la Propiedad industrial.

Contra la resolución definitiva del Ministro procede el recurso contencioso-administrativo.

La declaración de caducidad de una patente, com-

prendida en el caso 4.º del citado artículo, corresponde a los Tribunales a instancia de parte interesada

Art. 108. Las resoluciones de caducidad de patentes se publicaran en el *Boletín oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial*.

CAPÍTULO II

De la caducidad de las marcas, dibujos y modelos.

Art. 109. Caducarán las marcas, dibujos y modelos:

1.º Por haber transcurrido el tiempo señalado para su duración.

Como el registro de marcas es renovable, los interesados deberán pedir, para evitar la declaración de caducidad, la renovación antes de expirar el plazo de los veinte años por los que fué concedida.

2.º Por falta de pago de algunas de las cuotas quinquenales establecidas en el art. 52 de esta ley.

3.º Por extinción de la personalidad a quien correspondiera el uso de la marca, dibujo o modelo, sin ser sustituida legítimamente por quien pueda sucederle, o por la falta de uso de la misma marca, dibujo o modelo durante tres años consecutivos, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados.

4.º Por sentencia ejecutoria de Tribunal competente, tan sólo con relación a la persona vencida en juicio.

5.º Por voluntad del interesado.

6.º A instancia de personas o colectividades que, en virtud de la presente ley, tengan derecho al uso de marcas, modelos y dibujos, quienes podrán pedir en todo tiempo la caducidad de las ya registradas, presentando al efecto las justificaciones convenientes; cuando sobre el resultado de éstas se susciten cuestiones de propiedad o posesión, el Ministerio suspenderá el curso del expediente administrativo y remitirá a las par-

tes a los Tribunales ordinarios para que usen del derecho de que se crean asistidas.

Art. 110. La caducidad puede declararse de oficio por la Administración cuando reuna los datos necesarios para acordarla.

Art. 111. Transcurridos tres meses después de haberse publicado en el *Boletín de la Propiedad Intelectual e Industrial* la caducidad del registro de una marca, este distintivo quedará libre a disposición del que quiera adoptarle y solicitar un nuevo registro a su nombre con arreglo a la presente ley.

CAPÍTULO III

De la caducidad del uso del nombre comercial y de las recompensas industriales.

Art. 112. El derecho al uso del nombre comercial y de las recompensas industriales caducarán:

1.º Por desaparición o extinción de la personalidad a quien pertenecieran aquéllas, sin ser sustituida legítimamente por quien pudiera sucederle; o por el no uso de dichos nombre y recompensa, con fines industriales y comerciales durante tres años consecutivos, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados.

2.º Por sentencia firme de los Tribunales competentes.

Art. 113. Se declarará nula la petición de registro de nombre comercial y de recompensas industriales, si no se hubieren abonado las cuotas de inscripción que señala el art. 55.