

CAPITULO V

PATENTES DE PERFECCIONAMIENTO Y CERTIFICADOS DE ADICION

39.—La ley protege los perfeccionamientos.—39. Perfeccionamiento de una invención caída en el dominio público.—40. Perfeccionamiento de una invención patentada.—41. Derecho del inventor que perfecciona su propio descubrimiento.—42. Certificado de adición, sus ventajas é inconvenientes.—43. El certificado de adición debe referirse á la patente.—44. Derecho de los terceros que perfeccionan una invención patentada.—45. Derecho de preferencia concedido al inventor durante el primer año de su patente.—46. Perfeccionamiento á que se aplica el derecho de preferencia.—47. Perfeccionamiento de un perfeccionamiento.—48. Patente pajo pliego cerrado.—49.—Derechos del inventor sobre los perfeccionamientos patentados por otro descubiertamente.—50. Caso en que el inventor mismo ha divulgado su perfeccionamiento dentro del año de la patente.

38. *La ley protege los perfeccionamientos.*—Es muy raro que una invención sea verdaderamente original y nazca, por decirlo así, con todas sus piezas; muy frecuentemente no es sino un perfeccionamiento introducido en un descubrimiento anterior. La ley debía, si lo concibe, proteger al que perfecciona con el mismo título que al que inventa. Porque si este último enriquece la industria con un producto ó con un procedimiento nuevo, el primero desarrolla y mejora un sistema que podía estar todavía en estado rudimentario: hace más eficaz un medio hasta entonces imperfecto. Su genio inventivo es acaso menos grande; pero su mérito no podríase ser disfrutado. A veces

aun es permitido preguntarse quién tiene más títulos al reconocimiento de la industria, si el que descubre la idea madre de la invención, ó entre el que la perfecciona ó fecunda multiplicando ó mejorando sus resultados (1).

39. *Perfeccionamiento de una invención caída bajo el dominio público.*—Cuando un descubrimiento pertenece al dominio público, sea que no haya sido patentado jamás, sea que la patente que lo ha garantizado haya expirado ó caducado, es evidente que cualquiera es libre para perfeccionarlo y tomar una patente por este mejoramiento cuyo autor es. ¿Qué condiciones deberá llenar el perfeccionamiento para ser válidamente patentado? No consistirá, bien entendido, ni en un medio nuevo, porque entonces sería una verdadera invención original. Se manifiesta por una adición, un cambio, una modificación cualquiera introducida en el producto ó en el procedimiento del dominio público. Para que esta modificación sea patentable, es preciso, según la regla general, que produzca un resultado industrial, que realice una ventaja, un progreso apreciable y tangible; es necesario, en una palabra, que presente los caracteres de la aplicación nueva de que no es sino una de las formas múltiples.

El autor del perfeccionamiento, apenas tenemos necesidad de decirlo, no podrá confiscar en su provecho, el procedimiento mismo; su derecho está estrictamente limitado á la modificación introducida por él en el sistema conocido del cual todo el mundo puede hacer uso ahora como antes, á condición de respetar su perfeccionamiento. Lo que pertenece al dominio público no puede serle quitado, bajo cualquier pretexto que sea.

40. *Perfeccionamiento de una invención patentada.*—Sucede frecuentemente que el perfeccionamiento se pro-

(1) Arts. 1, 2 y 3 de la ley mexicana de 7 de Junio de 1890.

duce poco tiempo después de la invención original cuyas imperfecciones ó inconvenientes ha revelado la experiencia. Pueden presentarse entonces dos hipótesis: ó es el inventor mismo el propietario de la patente primitiva ú otra persona quien descubre el perfeccionamiento. Vamos á examinar cuáles son sus derechos respectivos; pero, desde luego, podemos establecer la regla de que el perfeccionamiento de una invención ya patentada, cualquiera que sea su autor, puede constituir él mismo el objeto de una patente válida.

41. *Derechos del inventor que perfecciona su propio descubrimiento.*—Si cualquiera es libre de perfeccionar los procedimientos del dominio público, con mayor razón el inventor tiene el mismo derecho sobre su propio descubrimiento, que constituye de algún modo su dominio privado; cada vez que descubre un nuevo perfeccionamiento, puede, pues, tomar una nueva patente. La ley de 5 de Julio de 1844 (art. 17) le reconoce expresamente esta facultad (1). Pero éste es un derecho que puede ser para él demasiado oneroso. En efecto, la concesión de una patente obliga al pago de una tasa anual de cien francos, y se concibe que el inventar retroceda ante semejante gasto cuando se trata de una modificación de mínima importancia introducida en su invención primitiva, y sobre todo cuando los perfeccionamientos son, como acontece á veces, frecuentes y numerosos. Así la ley, al lado de la patente, ha puesto un medio de protección menos dispendioso: quere-mos hablar del certificado de adición que no está sometido sino á una tasa de veinte francos pagados una vez (artículo 16).

42.—*Certificado de adición; sus ventajas é inconvenientes.* Acabamos de ver que el certificado de adición tenía

(1) Art. 2 de la ley mexicana de 7 de Junio de 1890.

sobre la patente de perfeccionamiento la ventaja de ser más económico. Pero presenta ciertos inconvenientes que importa señalar. El certificado de adición, en efecto, no tiene existencia propia, independiente; no es sino un accesorio de la patente principal cuyo destino sigue naturalmente, expirando con ella, sea que llegue á su plazo legal, sea que antes se encuentre herida de nulidad ó caducidad. Al contrario, la patente de perfeccionamiento no es en ningún modo solidaria de la patente primitiva á la cual sobrevive sin compartir sus contingencias de pérdida. Cuando el perfeccionamiento, siga de muy cerca á la invención originaria, será preferible tomar un certificado de adición que costará menos caro y tendrá delante de sí toda la duración de la patente primitiva. Cuando al contrario, esta última esté próxima á su término legal, ó bien cuando el inventor conciba dudas serias sobre su validez, valdrá más tomar una patente de perfeccionamiento.

43. *El certificado de adición debe referirse á la patente.*— Independientemente de las causas de nulidad ó de caducidad que, hiriendo á la patente, alcanzan á la vez al certificado de adición, éste se encuentra también expuesto á un caso de nulidad que le es especial: si se refiere á un cambio, perfeccionamiento ó adición sin relacionarse con la patente principal, la ley lo declara nulo y sin valor (art. 30, § 7). Antes de precisar el alcance de esta disposición, importa conocer su espíritu. Se dice generalmente que ha sido dictada en un interés puramente fiscal, á fin de impedir que se escape al pago de la tasa de las patentes relacionando unas con otras invenciones absolutamente distintas (1). Es incontestable que el legislador ha querido proteger el tesoro contra una práctica que no habría dejado de hacerse general. Pero no ha sido tal seguramente su única preocupación: ha

(1) Pouillet, núm. 482.

debido también cuidar de los terceros que se hubieran encontrado las más veces en la imposibilidad de descubrir una invención oculta bajo el título engañoso de un certificado de adición sin ningún lazo serio con la patente con la cual se le ha relacionado arbitrariamente. De esta manera, la publicidad y la comunicación de las patentes serían completamente ilusorias y la obligación de dar al descubrimiento un título exacto y leal sería eludida demasiado fácilmente (1).

Si la disposición que estudiamos tuviera un carácter puramente fiscal, no vacilaríamos en interpretarla de la manera más amplia y liberal en favor del inventor á quien sería injusto y riguroso hacer víctima de un error demasiado fácil de cometer. Estaríamos tanto más inclinados á una extrema indulgencia cuanto que, en definitiva, la nulidad del certificado de adición no da sino una satisfacción muy platónica al tesoro cuyos derechos se trata de resguardar. Pero el interés de los terceros, que puede estar comprometido como acabamos de verlo, es más serio, más respetable que el del fisco; él es el que debe servirnos de base para apreciar sumamente el carácter y alcance de la disposición escrita en el art. 30, § 7 de la ley de 1844.

Cuando el objeto del certificado de adición es una consecuencia, un desarrollo normal de la invención consignada en la patente, el lazo, la relación exigida por la ley existen á primera vista. Así, por ejemplo, refiriéndose la patente á una combinación química, se tomará válidamente un certificado de adición para la substitución de una sustancia á otra ó bien para la adición de una materia nueva, quedando siempre igual el resultado ó el producto obtenido. Así, también, estando patentada una máquina, será suficiente un certificado de adición para proteger, sea un

(1) Patenotre, pág. 97.

cambio de órgano, sea una modificación de mecanismo, que conserve al aparato su carácter y destino.

Pero, para ser válido, no es necesario que el certificado de adición esté unido á la patente por un lazo tan íntimo y por una solidaridad tan estrecha. Basta que el objeto del certificado pueda ser comprendido bajo el título dado á la misma patente. Supongamos, por ejemplo, una patente tomada para un producto industrial; los perfeccionamientos introducidos en la fabricación de este producto están garantizados válidamente por un certificado de adición. Asimismo, si se trata de una máquina, se puede obtener un certificado de adición para un órgano que, sin concurrir directamente para el objeto principal del aparato, se relaciona con él, sin embargo, por cierto vínculo. Así, refiriéndose una patente á una máquina de lavar lana, se ha decidido con razón, que un órgano propio para extraer mecánicamente la lana á medida que se lava, podía ser protegido por un certificado de adición (1). Si este órgano, en efecto, no concurre directamente para el lavado de la lana, completa sin embargo la operación á que se refiere suficientemente, para que la patente pueda hacer prever esta adición.

Cuando, al contrario, el perfeccionamiento es de tal naturaleza, que transforma la invención originaria ó bien cuando la adición es relativa á un elemento, ó á un órgano que es completamente extraño á la idea madre de la patente principal; cuando, en una palabra, el título de esta patente no puede de ningún modo hacer presentir una disposición nueva con la cual se le quisiera relacionar arbitrariamente, so pretexto de adición ó de perfeccionamiento, entonces el certificado de adición debe ser rigurosamente declarado nulo. Tal es el caso en que la modificación in-

(1) *Douzi* 15 de Marzo de 1875 (*Annales*, 76, 357).

trouducida en la invención primitiva, lejos de perfeccionarla, la suprime al contrario, y la hace desaparecer, substituyéndole una invención del todo diferente (1). Diremos otro tanto cuando el certificado de adición reivindica un órgano que no presenta con el aparato patentado, ninguna relación precisa y lógica. Así, por ejemplo, obteniéndose una patente para una máquina de teger telas, un certificado de adición no protegería un perfeccionamiento introducido en las correas de trasmisión ó en la caldera del motor. Estos órganos están materialmente ligados con la máquina de teger, á la cual dan movimiento; pero aparte esta función general que llenan en cualquiera circunstancia, no tienen ninguna relación con la máquina misma, y no ejercen ninguna influencia especial sobre su funcionamiento.

Blanc estima que «el certificado de adición puede ob-
« tenerse para un objeto añadido á la patente, es decir, ex-
« traño á la idea madre de la invención, con tal que este
« objeto se refiera á lo que está contenido en la patente (2).»
Creemos que esta fórmula es demasiado absoluta. Supongamos una patente obtenida para un sistema de fabricación de botellas, ¿se admitirá que un simple certificado de adición pudiese garantizar un modo de taponar? (3) Con la teoría de Blanc, sería necesario responder afirmativamente: porque el tapón de una botella se relaciona mucho con este mismo producto. Pero, en nuestro concepto, la Corte de París, en este caso, ha pronunciado justamente la nulidad de un certificado de adición cuyo objeto constituía una invención especial y distinta de la que había sido patentada primitivamente. El sistema que combatimos podría conducir á consecuencias deplorables, permitiendo di-

(1) V. Trib. corr. del Sena, 11 de Febrero de 1862. *Prop. ind.*, núm. 245.

(2) Blanc, núm. 554.

(3) París, 18 de Enero de 1861 (*Annales*, 61, 261).

simular bajo el título de una patente invenciones que no tienen ninguna relación, ningún vínculo verdadero con esa patente misma y que, por consiguiente, escaparían á las investigaciones de los terceros interesados en conocerlas.

44. *Derecho de los terceros que perfeccionan una invención patentada.*—Hemos dicho antes que un tercero podía perfeccionar una invención ya patentada por otro. Apenas tenemos necesidad de añadir que su derecho se limita, en este caso, á obtener una patente de perfeccionamiento y que no podría garantizarse por un certificado de adición relacionado con una patente de que no es propietario. Es bien evidente, asimismo, que el tercero perfeccionador no puede servirse de la invención principal, así como tampoco el titular de la primera patente tiene el derecho de emplear el perfeccionamiento. Ambos inventores deben mantenerse exactamente dentro de los términos de su patente sin invadir sus dominios respectivos. El art. 19 de la ley de 1844 les impone expresamente esta obligación. Resulta de aquí que la patente de perfeccionamiento, á lo menos hasta la expiración de la patente principal, es como una letra muerta en manos de su propietario, que no puede usarla. Por otra parte, el inventor originario puede tener el más vivo interés en servirse del perfeccionamiento. El legislador ha creído que de esta situación difícil para el uno y el otro saldría una inteligencia, una asociación entre estos dos inventores, solicitados á poner en común sus ideas y sus medios de ejecución.

45. *Derecho de preferencia concedido al inventor durante el año de su patente.*—Cuando aparece una invención, se ve casi siempre surgir, desde el principio, perfeccionamientos en los cuales no ha pensado todavía el autor del descubrimiento, urgido, como estaba, á obtener lo más pronto posible su patente. Permitir á cualquiera hacerse patentar por estas modificaciones introducidas en la invención original, cuando apenas ha salido, por decir así, del período de

concepción, sería comprometer gravemente los derechos del inventor que, adelantado en el descubrimiento de un perfeccionamiento capital, que fatalmente iba á encontrar él mismo, se había visto despojar de todas las ventajas de su patente. Así, el legislador ha creído que convenía reservarle cierto plazo durante el cual tendría un derecho de preferencia sobre todos los perfeccionamientos introducidos en su invención. En los términos del art. 18 de la ley de 1844, que organiza esta protección especial, «ningún otro
« que el patentado y sus causa-habientes, podrá, durante
« un año, obtener válidamente una patente por un cambio,
« perfeccionamiento ó adición á la invención que constitu-
« ye el objeto de la patente primitiva.—Sin embargo, cual-
« quiera persona que quiera obtener una patente por cam-
« bio, adición ó perfeccionamiento de un descubrimiento
« ya patentado, podrá en el curso de dicho año, formular
« una petición que será transmitida y quedará depositada
« bajo cubierta, en el ministerio de agricultura y comercio.
« Expirado el año, se romperá la cubierta y se entregará la
« patente.—Sin embargo, el patentado principal tendrá un
« derecho de preferencia para los cambios, perfeccionamien-
« tos y adiciones, para los cuales él mismo hubiera, dentro
« del año, pedido un certificado de adición ó una paten-
« te (1).»

Supongamos, por ejemplo, que un tercero perfecciona la invención primitiva un mes después de la solicitud de la patente; por su parte, el inventor principal ha obtenido diez meses más tarde para la misma modificación, ya una nueva patente, ya un certificado de adición. Expirando el año, el pliego cerrado bajo el cual se ha tomado la primera patente, es abierto, y el inventor, aunque adelan-

(1) Art. 12 de la ley mexicana de 7 de Junio de 1890.

tado en el descubrimiento del perfeccionamiento, no es menos preferido al tercero cuya patente es anulada. Si al contrario, expira el año sin que el inventor se haya garantizado él mismo el perfeccionamiento descubierto y patentado por otro, éste se encuentra exactamente en la misma situación en que estaría si hubiera perfeccionado el invento más de un año después de la fecha de la patente principal.

46. *Perfeccionamientos á que se aplica el derecho de preferencia.*—Para que el art. 18 de la ley de 1844 reciba aplicación, es necesario que el perfeccionamiento se refiera de una manera directa á la patente principal, independiente de la cual no puede explotarse. Así, por ejemplo, es un órgano de una máquina que se agrega ó modifica; ó bien en una combinación química; es un agente substituído á otro. El agente ó el órgano que constituyen el objeto del perfeccionamiento se relacionan de una manera estrecha é íntima con la invención principal sin la cual no tienen ningún valor por sí mismo ni juegan ningún papel. Nos encontramos, pues, aquí en los términos del artículo 18.

Pero si se trata de un perfeccionamiento que transforma la invención originaria, creando ya una máquina, ya una combinación diferente, aunque produzca un resultado análogo, el dueño de la patente primitiva no podría prevalerse de su derecho de preferencia (1).

47. *Perfeccionamiento de un perfeccionamiento.*—Supóngase que el inventor, durante el primer año de su patente principal ó más tarde obtiene una patente de perfeccionamiento, ¿esta segunda patente dará, como la primera

(1) Pouillet, núm. 169.—Blanc, pág. 484.—Bedarride, número 246.—París, 17 de Febrero de 1883, *Annales*, 84-113.

lugar al derecho de preferencia reglamentado por el artículo 18?

No lo creemos: si fuese de otra manera, el inventor tendría un medio demasiado fácil de prolongar indefinidamente un derecho cuya duración ha querido el legislador limitar de una manera precisa; le bastaría para esto no dejar jamás expirar un año sin tomar una patente de perfeccionamiento que, haciendo revivir su privilegio á punto de extinguirse, lo conduciría así hasta el término de la patente principal. Durante este tiempo, los terceros serían despojados del derecho que les pertenece sin reserva, después de un año de perfeccionar la invención ya patentada. Es imposible admitir una extensión tan abusiva de una disposición que sin duda tiene por objeto proteger al inventor; pero seguramente no autoriza esa forma subrepticia de prolongar la duración de su privilegio (1).

48. *Patente bajo pliego cerrado.*—En los términos del artículo 18, el tercero que perfecciona una invención durante el primer año de la patente principal, debe formular su solicitud de patente bajo pliego cerrado.

Si falta á esta prescripción, la ley declara nula la patente tomada á descubierto (Art. 30, § 7). El autor del perfeccionamiento tiene, pues, el mayor interés en llenar una formalidad que, lejos de ser incómoda, le procura al contrario la ventaja de permitirle mantener su invención en secreto durante cierto tiempo.

49. *Derecho del inventor sobre los perfeccionamientos patentados por otro á descubierto.*—Si el tercero perfeccionador, sin conformarse á la regla del art. 18, obtiene su patente á descubierto, ¿cuál será el derecho del inventor principal?

(1) Pouillet, número 175.—Bedaride, número 239.—*Contra*: Blanc, página 404.

¿Podrá obtener una patente ó un certificado de adición por ese mismo perfeccionamiento que reivindicara en su provecho? O bien, ¿la patente tomada por el tercero constituirá una anterioridad que pueda serle opuesta á él mismo?

La cuestión es controvertida; pero no vacilamos en acovernos á la segunda opinión. Para que sea válida una patente ó un certificado de adición, la primera condición es la novedad de su objeto. La ley no acepta ninguna excepción de esta regla absoluta; y nada autoriza, en los términos del art. 18, la derogación del derecho común que se quisiera introducir. Este artículo encierra dos disposiciones bien claras y precisas: por una parte la obligación del tercero que perfecciona una invención patentada, al menos después de un año, de solicitar su patente bajo pliego cerrado; por otra, el derecho de preferencia acordado al inventor principal sobre el perfeccionamiento que ha descubierto y se ha garantizado él mismo en el año por una patente ó un certificado de adición. Para que él pueda ejercitar este derecho de preferencia, es, pues, que el titular de la patente primitiva haya tenido él mismo idea del perfeccionamiento patentado quizá por otro, en el momento en que él lo descubre; pero mantenido en secreto bajo pliego cerrado. Si, al contrario, el perfeccionamiento se ha hecho público por la concesión de una patente solicitada á descubierto, el inventor originario que no la ha encontrado él mismo y garantizado antes de tal publicidad, no puede ni reivindicarlo ni hacerlo patentar en su provecho. El art. 18, sanamente interpretado, no le confiere en manera alguna semejante derecho, el cual como no podría desconocerse, sería exorbitante. No se concibe, en efecto, cómo podría el inventor primitivo apropiarse un perfeccionamiento que no tiene el mérito de haber descubierto. Su derecho de preferencia se ejerce cuando él se encuentra enfrente de un tercero que, habiendo tomado una patente bajo pliego cerrado, se había creado así un derecho even-

tual de que ningún otro que él tenía conocimiento; pero no cuando se encuentra frente al dominio público, que no restituye jamás lo que una vez ha conquistado, y al cual, por consiguiente, no puede arrebatare un perfeccionamiento divulgado por la concesión de una patente nula. Porque, no hay que olvidarlo, la patente obtenida en el año, á descubierto, está herida de nulidad; y si el inventor principal no puede apropiársela, su propio titular no tiene más derechos sobre ella. Añádase que el patentado primitivo sólo podrá hacer uso del perfeccionamiento que nadie podría explotar sin invadir el dominio de la invención originaria y por consiguiente, sin convertirse en un falsificador. De aquí resulta que el inventor principal volverá á encontrar en realidad el privilegio que en derecho le rehusamos; pero no conservará este monopolio sino durante su patente, á la expiración de la cual cada uno será libre de usar del perfeccionamiento y aun de la innovación misma. Desde este punto de vista, la cuestión que acabamos de estudiar conserva toda su importancia y todo su interés (1).

50. *Caso en que el mismo inventor ha divulgado su perfeccionamiento dentro del año de la patente.*—Hemos supuesto hasta ahora que al inventor primitivo se había anticipado en el perfeccionamiento otra persona que había adquirido su patente á descubierto. Sería exactamente igual la situación, si este tercero, en vez de obtener patente, hubiera explotado públicamente su invención; en uno como en otro caso, el inventor originario no podría más útilmente revindicar un perfeccionamiento adquirido por el dominio público. Puede presentarse una tercera hipótesis: aque-

(1) Pouillet, núm. 171. *Contra*: Ruben de Couder, v. *Brev. d'inv.*, número 301.

lla en que el inventor mismo divulga su perfeccionamiento descubierto en el año de la patente principal, antes de garantizarse su propiedad. Cuando más tarde, pero antes de la expiración del año, solicitara, ya un certificado de adición, ya una nueva patente por el perfeccionamiento, ¿se le podría oponer la divulgación, cuyo autor era él mismo? En principio, la publicidad, cualesquiera que sean su forma y origen, pone obstáculo á una patente ó certificado de adición válido. El art. 18 de la ley de 1884, que establece y reglamenta el derecho de preferencia del inventor originario, ¿implica una excepción de esta regla? No lo creemos; y, en nuestra opinión, la divulgación que emana del inventor mismo produce efectos idénticos á la publicidad proveniente del hecho de cualquiera otra persona.

Se ha prétendido que el certificado de adición obtenido dentro del año se retrotrae al día de la patente, con la cual se confunde, de tal suerte, que sería válido á pesar de toda divulgación anterior, con tal de que fuese pedido en el plazo de un año. Si esta teoría fuese exacta, sería preciso aplicarla lógicamente al caso en que la publicidad resulte, ya de una patente tomada á descubierto, ya de una explotación que emanase de otro que el inventor. Ahora bien, ya hemos visto que era inadmisibile semejante consecuencia. Por otra parte, nada en la ley autoriza ni justifica esta teoría del efecto retroactivo, que puede ser ingeniosa pero que nada tiene de jurídica. Se insiste y se dice que teniendo sólo el inventor el derecho de hacer uso del perfeccionamiento, no hay ninguna razón para hacerlo víctima de una divulgación que, en definitiva, nada puede dar al dominio público. Respondemos desde luego que se podría decir lo mismo del perfeccionamiento descubierto después del primer año de la patente, y, sin embargo, nadie osaría sostener que fuese válido, no obstante una divulgación anterior. el certificado de adición obtenido en tales circunstancias. Además, el dominio público no está tan desinteresado en

EL DERECHO.—TRAT. DE LAS PAT. DE INVENCIÓN.—5.

la materia como parece creerse: en el sistema que combatimos, el inventor, en vez de un certificado de adición, podría solicitar una patente de perfeccionamiento que sobreviviría á la patente principal. Al contrario, á nuestro juicio, desde que esa patente ha expirado, el perfeccionamiento caerá siempre en el dominio público y cualquiera será libre de explotarlo (1).

(1) Véanse en este sentido: Tolosa, 28 de Junio de 1882. [*Annales*, 82, 279.]: Besançon, 25 de Mayo de 1881 [*Id.*, 82, 265.]—*Contra*: Trib. Correc. del Sena, 7 de Diciembre de 1859, *Prop. ind.*, núm. 107, citado por Pouillet, que aprueba esta decisión: