

CAPITULO VI

NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

51. La invención debe ser nueva.—52. Carácter absoluto de la novedad.—53. Divulgación.—54. Ensayos y experiencias.—55. Patente obtenida en el extranjero.—56. Anterioridad.—57. Reglas comunes á la divulgación y á la anterioridad.—58. Novedad del producto industrial.—59. Del medio.—60. De la aplicación nueva.—61. De las diferentes formas de publicidad.

51. *La invención debe ser nueva.* — Para que la invención pueda ser objeto de una patente válida, es preciso que llene determinadas condiciones de patentabilidad, las cuales vamos á pasar en revista. Pero esto no basta. La invención debe también y ante todo ser nueva. Es esta, por lo demás, una regla general aplicable á todas las producciones del espíritu, cualesquiera que sean su naturaleza y destino. Para adquirir un derecho privativo cualquiera en el dominio de la inteligencia, es preciso haber creado, es decir, ejecutado alguna cosa nueva.

El punto de novedad, sin confundirse con el de patentabilidad de la invención, se encuentra, sin embargo, ligado con ella de estrecho modo, de tal suerte, que el estudio de la primera es el complemento indispensable del examen de la segunda.

52. *Carácter absoluto de la novedad.*—Para ser patentable, la invención debe ser nueva de una manera absoluta.

Ella no tendría ya este carácter si antes de la patente era ya conocida aun en un país lejano y desde hacía mucho tiempo. Nuestra ley no admite las patentes de importación para descubrimientos introducidos por primera vez del extranjero en Francia, ni las patentes de resurrección para las invenciones exhumadas del olvido en que habían quedado más ó menos largo tiempo sepultadas. No es necesario, como ya lo hemos visto, que la invención haya surgido con todas partes del cerebro de su autor y que sea original en todos sus elementos; pero sí es preciso que el punto sobre el cual recae la reivindicación sea completo y absolutamente nuevo (1).

53. *Divulgación.*—No sería nueva la invención, si antes de tomar una patente su autor la hubiera hecho conocer y divulgado. Importa poco que esta divulgación se haga voluntariamente con la intención manifiesta de abandonar la invención á la sociedad, ó bien que sea el resultado de una imprudencia. La ley, en efecto, según lo veremos más adelante, declara no patentable toda invención que anteriormente al depósito de la solicitud de la patente «hubiera recibido una publicidad suficiente para poder ser ejecutada» (art. 31). Cualquiera que sea el autor, cualquiera que sea la causa de esa publicidad, la consecuencia es siempre la misma, la nulidad de la parte tomada tardíamente. Es imposible recobrar del dominio público aquello de que una vez se ha apoderado. En vano pretendería el inventar que no ha entendido abandonar su descubrimiento á la sociedad; en vano también establecería de la manera más manifiesta su intención formal de reservarse su derecho privativo: nada podría hacer desaparecer las consecuencias de una publicidad incompatible con la adquisición de una patente.

(1) Arts. 2, 3, 5, 9, 10, 35 fracs, I y III de la ley mexicana de 7 de Junio de 1891.

Inmediatamente que ha concebido su descubrimiento, el inventor debe, pues, apresurarse á tomar una patente; ó bien, si por una ú otra razón, se ve obligado á aplazar el cumplimiento de esa formalidad, debe, en el intervalo, rodearse de todas las precauciones necesarias para que su invención no traspire afuera. Se abstendrá, por ejemplo, de exponer su descubrimiento en una obra ó en un periódico, de producirlo en una exposición y aun de comunicarlo á una Sociedad de Sabios, cuyos informes son conocidos del público. Deberá igualmente guardarse de hacer su confidencia á terceros cuya indiscreción arriesgaría comprometer su derecho y viciar una patente tardíamente solicitada (1).

54. *Ensayos y experiencias.*—Experiencias públicas, ejecutadas antes de la adquisición de la patente, producirían su nulidad. Pero ¿puede el inventor, sin peligro, hacer ensayos en su establecimiento ó talleres? ¿La prueba establecida más tarde de estas experiencias, más ó menos repetidas antes de la adquisición de la patente, bastará para hacer caer su descubrimiento en el dominio público? Es imposible responder á esta cuestión de una manera absoluta, y los tribunales, para resolverla, deben necesariamente tomar en cuenta las circunstancias. Algunas invenciones son de tal naturaleza que exigen no solamente ensayos y experiencias antes de poder ser patentadas, sino también la participación y el concurso de otras personas, además del inventor mismo. Así, por ejemplo, la invención es una máquina; antes de exponer su mecanismo y funcionamiento en la memoria descriptiva que debe acompañar á la solicitud de patente, no basta haber trazado sobre el papel diseños cuya ejecución podría ser más tarde imposible ó defectuosa, sino que es necesario construir el aparato mis-

(1) Pouillet, núms. 383 y siguientes y 419 y siguientes.

mo y hacerlo funcionar. Pero para esto es preciso emplear obreros más ó menos numerosos, según la importancia y la naturaleza de la máquina. Se concibe que sería absolutamente injusto reprochar un día al inventor estos preliminares indispensables de la adquisición de una patente seria; y si sucedía que los obreros, á pesar de todo el llamamiento hecho á su discreción, hubieran traicionado el secreto de una fabricación ó de las experiencias de que ellos habían sido los colaboradores necesarios, sería inadmisibles que el inventor fuese víctima de una falta de delicadeza contra la cual no estaba en su poder precaverse de una manera absoluta. Sin embargo, aun en el curso de este período de ensayo, durante el cual goza de cierta inmunidad, el inventor debe tomar todas las precauciones posibles para conservar el secreto de su descubrimiento. Faltaría á su deber y arriesgaría perder su derecho privativo si, durante las experiencias ejecutadas aun en el interior de su establecimiento, llamase á personas extrañas para sometérselas; ó dejase imprudentemente que penetrasen visitas en los talleres y se diesen cuenta del mecanismo de la máquina que se proponía hacer patentar (1).

55. *Patente obtenida en el extranjero.*—Sucede frecuentemente, sobre todo cuando la invención es seria é importante, que su autor la hace patentar no solamente en Francia, sino también en otros países cuyas legislaciones protegen la propiedad industrial. La ley de 5 de Julio de 1844 (art. 29), reconoce expresamente la validez de la patente obtenida en Francia por el inventor ya patentado en el extranjero, bajo la reserva de que la duración de la patente francesa no pueda exceder de la de las patentes adquiridas anteriormente más allá de nuestras fronteras. Supongamos que la invención extranjera ó francesa, deje

(1) Pouillet, núms. 391 y siguientes.

correr cierto tiempo entre la adquisición de la patente extranjera y la solicitud de su patente en Francia. ¿Será esta última válida en todos los casos? ¿ó bien la patente extranjera podrá ser considerada como una divulgación que pone obstáculo á la patente extranjera? Bajo el imperio de la ley de 1791, una invención ya divulgada ó patentada, aun desde hacía largo tiempo en un país extranjero, podía ser objeto de una patente válida en Francia, si no era todavía concedida. Pero la ley de 5 de Abril de 1844 ha suprimido las patentes de importación y exige en todos los casos que el descubrimiento sea absolutamente nuevo. En consecuencia, si el inventor, antes de hacerse patentar entre nosotros, ha adquirido patentes extranjeras, su patente francesa será nula ó válida, según que aquellas patentes hubieran sido publicadas ó permanecido secretas. En Inglaterra, por ejemplo, la ley concede al inventor una protección provisional durante nueve años, plazo en el cual la especificación no es publicada. Es incontestable que la patente tomada en Francia durante este periodo de secreto será válida (1), y nula al contrario si ha sido solicitada posteriormente á la entrega de la patente definitiva que constituye un documento público. Podría suceder que la patente extranjera, sin ser objeto de una publicación propiamente dicha, fuese puesta simplemente á disposición de las personas que quieran tomar conocimiento de ella. Sin duda alguna esta comunicación al público constituiría una divulgación suficiente para poner obstáculo á la patente francesa adquirida en una fecha posterior. Sería así, aun cuando la patente extranjera hubiera sido consultada por un número muy corto de individuos, y nadie se hubiera todavía presentado para tomar comunicación de ella. La publicidad existe por el solo hecho de que el

[1] Cass. reg. 8 Mayo 1895, *La Loi* 22 junio 1895.

público ha podido conocer la invención, la cual desde entonces no es ya patentable en Francia (1).

56. *Anterioridad.*—Cuando la publicidad de la invención emana del autor mismo, toma el nombre de divulgación; cuando proviene de un tercero constituye lo que se llama una anterioridad. Como la divulgación, la anterioridad tiene por resultado quitar al descubrimiento su carácter de novedad y por consiguiente hacerlo impatentable. Dos hechos que la constituyen son múltiples; será, por ejemplo, una patente anterior tomada en Francia ó en el extranjero; la explotación pública de la invención por un tercero, su exposición en una obra ó publicación cualquiera; en una palabra, todo hecho que tuviere por consecuencia permitir al público conocerla y ejecutarla.

Si, antes de la adquisición de la patente, una ó muchas personas estaban en posesión del descubrimiento y lo habían explotado secretamente, ¿sería nula por esta causa la patente? No lo creemos. En efecto, el secreto de que ha sido rodeada esta explotación, es incompatible con toda idea de publicidad. La invención no ha cesado de ser nueva en el sentido legal de la palabra, cuando aquel ó aquellos que la poseían, han tomado todas sus precauciones para impedir que fuese conocida. En este caso, no solamente el público no la ha conocido, sino que no ha podido conocerla y por consiguiente ella ha conservado, respecto del dominio público, su carácter de novedad (2). Sin embargo, el que hubiera obtenido la patente no podría hacer condenar,

[1] Poulet, núms. 338 y sigts. Cass. 12 Enero 1865, *Annales* 1865-231; *Contra*: Cas. 30 Julio 1857, *Annales*, 1865-241.

La Convención de París de 20 de Marzo de 1883, modificó los principios que acabamos de establecer, cuando se trató de una patente obtenida en uno de los Estados de la Unión organizada por la Convención. Arts. 3-7-11 y 14 de la ley mexicana de 7 de Junio de 1890.

[2] Poulet, núms. 425 y sigts. Monguier, núms. 506. Rendu et Delorme, núm. 439. *Contra*: Art. 9 de la ley mexicana de 7 de Junio de 1890. Blanc, págs. 464 y 465. Bedarride, núm. 390.

como falsificadores, á las personas que antes de él estaban en posesión del descubrimiento y tenían así un derecho adquirido del cual sería injusto despojarlos (1).

Si era considerable el número de individuos que cada uno por su parte explotaban secretamente la invención, es evidente que el conjunto de todos estos misterios más ó menos impenetrables constituiría una publicidad incompatible con la adquisición de una patente. Se trata aquí por lo demás, de una cuestión de hecho abandonada á la apreciación de los Tribunales.

57. *Reglas comunes á la divulgación y á la autoridad.*— Sea que la publicidad resulte de una divulgación ó de una anterioridad, es preciso, para que haya obstáculo á la patente que sea suficiente para permitir ejecutar la invención (art. 31 de la ley de 1844). Es esta una regla importante, cuya aplicación están llamados á hacer cada día los Tribunales y cuyo sentido importa bien precisar. En la mayor parte de los procesos por falsificación, el acusado invoca anterioridades que casi siempre se encuentran buscándolas con paciencia, porque es muy raro que una invención sea absolutamente original y que no se descubran en alguna parte su germen é idea primitiva. Si esto bastara para hacer caer una patente, la protección de la ley sería completamente ilusoria. En consecuencia, es indispensable examinar con el mayor cuidado los hechos de divulgación ó de anterioridad é investigar si son de tal naturaleza que permitan la ejecución del descubrimiento. A fin de dar á este respecto medios de apreciación tan seguros como sea posible, vamos á pasar en revista las diferentes formas que puede revestir la invención patentable y precisar para cada una de ellas el carácter de novedad erigido por la ley.

[1] Puullet, nñm, 428, *Contra*: Duvergier, tom. 44, pág. 618.

58. *Novedad del producto industrial.*—El producto industrial no es nuevo si, antes de la patente, el inventor ó un tercero lo ha hecho conocer por un modo cualquiera de publicidad, por ejemplo, por una descripción en una obra ó en un periódico, ó bien por una fabricación pública. Es necesario, entiéndase bien, que el producto así divulgado sea idénticamente el mismo que el patentado; es necesario que presente los mismos caracteres constitutivos, de tal suerte que sería una falsificación, si en vez de ser anterior, fuese posterior á la patente.

¿Qué sucedería, en el caso en que sin haber sido el objeto de una descripción ó de una fabricación pública, el producto hubiera sido simplemente vendido, puesto en el comercio? ¿Bastará esta circunstancia para que sea nula la patente tomada posteriormente? La cuestión no es dudosa en caso que el producto sea de tal naturaleza que los medios para obtenerlo se revelen á primera vista ó puedan descubrirse por un examen más ó menos prolongado. En esta hipótesis, que será naturalmente la más frecuente, es evidente que, encontrándose el dominio público en posesión del producto y de los medios para obtenerlo, la invención no es ya nueva en los términos del art. 31. Pero supongamos un producto cuyo modo de fabricación ningún análisis puede penetrar. ¿Su entrega al comercio bastará para hacerlo caer en el dominio público? Así lo creemos. En efecto, siendo el producto industrial patentable en sí mismo, independientemente de los medios empleados para obtenerlo, nos parece natural, para apreciar su carácter de novedad, considerarlo en sí mismo, con abstracción de su origen y de los procedimientos de su fabricación. Sin duda que, si estos procedimientos no son todavía conocidos, el dominio público habrá hecho una conquista inútil; pero si se revelan cualquier día, cada uno será libre para fabricar el producto, sin que una patente obtenida después pueda ser obstáculo.

Siendo conocido el producto por efecto de una divul-

gación ó de una anterioridad, puede suceder que la patente tomada para garantizarlo, no sea enteramente nula. Al mismo tiempo que ella reivindica el producto, puede, en efecto, contener la descripción de un procedimiento especial de fabricación. Si este procedimiento es nuevo; si por otra parte es tal que el conocimiento y examen del producto no podrían revelarlo, es cierto que la divulgación ó la anterioridad relativa al producto no puede hacerlo caer en el dominio público. La patente sería igualmente válida si, siendo conocido el producto, ella indicase una aplicación nueva. Esta, que es esencialmente patentable, como lo hemos visto antes, no cesaría de serlo, aun cuando el producto hubiera recibido, por todos los medios posibles, la mayor publicidad.

59. *Novedad del medio.*—El medio, cualquiera que sea, agente, órgano ó procedimiento, debe ser absolutamente nuevo, para ser patentable en sí mismo, en la medida que hemos determinado antes. Si ha sido explotado públicamente, ya por el inventor, ya por un tercero ó si ha sido descrito en una obra, una revista, un periódico, ya no puede ser objeto de un derecho privativo.

Cuando la anterioridad ó la divulgación ha sido completa, es decir, ha recaído no solamente sobre el medio mismo sino también sobre el resultado industrial obtenido, el dominio público ha adquirido incontestablemente la invención. ¿Sería lo mismo si sólo el medio fuese conocido y no su utilización industrial? La hipótesis será muy rara, pero puede presentarse. Supongamos, por ejemplo, un órgano nuevo destinado á desempeñar un papel importante en el funcionamiento de una máquina, pero cuyo uso y utilidad nada revela. ¿No podrá ya el inventor reivindicarlo si antes de tomar su patente, lo ha hecho ó dejado ver á muchas personas, sin indicar, sin embargo, su función? No lo creemos. En efecto, el medio no tiene ningún valor independientemente de su aplicación, y el dominio públi-

co para quien esta última es desconocida, no posee nada en realidad. Hemos emitido una opinión contraria, estudiando una cuestión análoga para el producto que, en nuestra opinión, no es ya susceptible de patente, cuando ha sido puesto en el comercio, aun cuando el medio de su fabricación no ha sido revelado. Pero hemos sido determinados por la naturaleza especial del producto que es patentable en sí mismo, independientemente de los medios empleados para obtenerlo; y esta razón de decidir no existe para el medio que, como lo hemos visto, no puede ser reivindicado fuera de los resultados que está destinado á producir. Siendo así limitado el derecho del inventor, nos parece justo protegerlo contra una divulgación que recae sobre una parte del descubrimiento que por sí solo no podría ser objeto de una patente válida.

Examinemos ahora la hipótesis inversa que podrá presentarse más frecuentemente: aquella en que, permaneciendo secreto el medio, el producto, que es su resultado, hubiera sido puesto en el comercio antes de la adquisición de la patente.

¿Será el inventor privado de su derecho? Es necesaria una distinción. Si el producto es tal que su examen haga conocer el medio empleado para obtenerlo, es evidente que este último pertenecería al dominio público. Si, al contrario, el resultado conocido no revela en manera alguna el medio nuevo, este podría ser objeto de una patente válida.

60. *Novedad de la aplicación.*—Estando un medio en el dominio público, sabemos ya que la ley permite patentar sus aplicaciones nuevas. La anterioridad ó la divulgación, para poner obstáculo á una patente de esta naturaleza, debe, pues, recaer, no sobre el medio, sino sobre la aplicación especial que en ella se encuentra descrita. Si una aplicación ya conocida del mismo medio se opone á la patente, ella deberá, para hacer caer esta última, ser idéntica á la que forma objeto de su reivindicación; ella deberá, en una

palabra, ser tal, que constituiría una falsificación si en vez de ser anterior fuese posterior á la patente.

Hemos visto que la combinación nueva de elementos conocidos es una de las formas más frecuentes de la aplicación patentable. Para apreciar el valor de una invención de esta naturaleza, no hay, pues, que investigar solamente si cada uno de los elementos que la constituyen era ya del dominio público, sino que es preciso ver si ellos habían sido antes reunidos ó combinados en vista del mismo resultado industrial. Este examen de conjunto se impone imperiosamente á los tribunales, cuyas decisiones serían casadas por la Corte Suprema si faltasen á esta obligación.

61. *De las diferentes formas de publicidad.*—Cuando una invención ha recibido publicidad suficiente para poder ser ejecutada, ella no es ya patentable cualesquiera que sean la naturaleza ó la forma de tal publicidad: explotación abierta del procedimiento, venta del producto, exposición en un concurso, ensayos ó experiencias hechos sin medida ni precaución, descripción en una conferencia pública, en una patente anterior tomada en el extranjero, en un periódico ó en una obra cualquiera. Importa poco el número de ejemplares que se haya tirado de la obra ó que ésta se haya esparcido más ó menos; basta que haya sido publicada. La sola impresión no bastaría para constituir la publicidad prevista por la ley (1). No importa, igualmente, que la publicación tenga un carácter industrial ó puramente científico. Sin embargo, si ella contenía la descripción de una experiencia ó de un producto de laboratorio sin indicar, ni aun permitir, prever su aplicación práctica, ya hemos dicho antes que, en nuestra opinión, ella no constituiría una anterioridad á la patente que reivindicase por la primera vez esta utilización industrial (2).

[1] Pouillet, núm. 399.

(2) V. *Supra*, núm. 32, arts. 2 y 3 de la ley mexicana de 7 de Junio de 1890.

Añadamos, para terminar, que la publicidad, bajo cualquiera forma que se produzca, si ha de poner obstáculo á la patente, debe ser anterior al depósto de la solicitud; ella no sería, pues, oponible al inventar si se presentaba después de esta formalidad, aun cuando precediera á la entrega de la patente.
