

T  
346.0486  
H565P  
1968  
F.J.YCS  
E:2

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA  
Y CIENCIAS SOCIALES



# LAS PATENTES DE INVENCION EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA

TESIS DOCTORAL  
PRESENTADA POR

**RAFAEL HORACIO HERRERA**

COMO ACTO PREVIO A SU INVESTIDURA  
ACADEMICA PARA OBTENER EL TITULO DE  
DOCTOR EN JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES



SAN SALVADOR,

MARZO 1968

378.1.204  
IES-T.D.  
H565P  
1968

5.2-16247

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

RECTOR:            Doctor Angel Góchez Marín  
SECRETARIO:        Doctor Gustavo Adolfo Noyola

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES

DECANO:            Doctor René Fortín Magaña  
SECRETARIO:        Doctor Fabio Hércules Pineda



PRIMER EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE:

"MATERIAS PROCESALES Y LEYES ADMINISTRATIVAS"

PRESIDENTE: Doctor Francisco Bertrand Galindo  
PRIMER VOCAL: Doctor Manuel Atilio Hasbún  
SEGUNDO VOCAL: Doctor Francisco José Retana

SEGUNDO EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE:

"MATERIAS CIVILES, PENALES Y MERCANTILES"

PRESIDENTE: Doctor Gabriel Gallegos Valdés  
PRIMER VOCAL: Doctor José Romeo Flores  
SEGUNDO VOCAL: Doctor Ricardo Romero Guzmán

TERCER EXAMEN GENERAL PRIVADO SOBRE:

"CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCION POLITICA Y  
LEGISLACION LABORAL"

PRESIDENTE: Doctor Guillermo Manuel Ungo  
PRIMER VOCAL: Doctor Luis Enrique Gutiérrez  
SEGUNDO VOCAL: Doctor Eduardo Enrique Campos

T E S I S      D O C T O R A L

TEMA:

"LAS PATENTES DE INVENCION EN LA LEGISLACION SALVADOREÑA"

ASESOR:            Doctor Guillermo Manuel Ungo

EXAMEN DE TESIS DOCTORAL

PRESIDENTE:      Doctor Roberto Lara Velado

PRIMER VOCAL:    Doctor Francisco Arrieta Gallegos

SEGUNDO VOCAL:    Doctor Fidel Chávez Mena

San Salvador, El Salvador, C. A.

# I N D I C E

	Pág.
Introducción .....	I

## CAPITULO I

Ideas generales sobre las Patentes de Invención:

Concepto de Invención.....	1
El Derecho del Inventor.....	1
Naturaleza del derecho del Inventor.....	2
La Patente de Invención.....	3
Inventos que son objeto de protección legal.....	3
Caracteres del invento patentable.....	4
Inventos no patentables.....	4
Sistemas de concesión de patentes.....	4
Sistema del examen previo.....	5
Sistema de libre concesión.....	5
Ventajas del sistema de examen previo.....	6
Inconvenientes del sistema de examen previo.....	6
Ventajas del sistema de libre concesión.....	6
Inconvenientes del sistema de libre concesión.....	7
Qué sistema es mejor?.....	7
El sistema adoptado por la legislación salvadoreña.....	7
Patentes Precaucionales.....	8
Patentes adicionales y patentes de perfeccionamiento.....	8
Protección de los inventos extranjeros.....	10
Tratados Internacionales suscritos por El Salvador en materia de propiedad industrial.....	11

## CAPITULO II

	Pág.
Estudio y Comentario de la Ley de Patentes de Invención.....	13
Estudio y comentario del TITULO I, "De las Patentes".....	14
Estudio y comentario del TITULO II, "Oficina de Patentes"....	30
Estudio y comentario del TITULO III, "Procedimientos".....	35
Estudio y comentario del TITULO IV, "Perfeccionamientos".....	52
Estudio y comentario del TITULO V, "Patentes Precaucionales".	58
Estudio y comentario del TITULO VI, "Trasmisión de Patentes".	62
Estudio y comentario del TITULO VII, "Publicación de Patentes" .....	65
Estudio y comentario del TITULO VIII, "Nulidad y Caducidad de las Patentes".....	67
Estudio y comentario del TITULO IX, "De la falsificación"....	74
Estudio y comentario del TITULO X, "Arancel de Patentes".....	77
Estudio y comentario del TITULO XI, "Disposiciones transitorias".....	80
CONCLUSION .....	82
BIBLIOGRAFIA .....	84

## I N T R O D U C C I O N

Dado que no existe en la actualidad en el país ningún estudio ni comentario sobre una materia tan importante como lo es la que trata del derecho de patentes y que la jurisprudencia de nuestros tribunales al respecto es escasísima, ha sido mi intención al escribir esta tesis doctoral sobre las patentes de invención, dar mi modesta contribución a quienes comienzan a interesarse por la propiedad industrial, trasladándoles los conceptos fundamentales acerca de aquellas y el tratamiento que la legislación salvadoreña les da.

En el desempeño de mi cargo como Jefe de la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, he podido observar que en nuestro país, hasta estos días, ha habido muy poco interés de parte de los nacionales por patentar inventos, tal como lo demuestra el hecho de que el 95% de las patentes concedidas por la Oficina ha sido para inventos extranjeros. Naturalmente esto se debe a que el país aún no ha desarrollado su industria y, por ello, podría decirse que hay carencia de inventores. En la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Ginebra en — 1964, El Salvador fue uno de los 69 países que se consideró a sí mismo como un país en desarrollo (1). Pero este estancamiento industrial no será eterno, pues ya estamos viendo como la empresa tiende a tecnificarse y a organizarse mejorando y aumentando la producción, pues El Salvador, como los demás países en desarrollo, tiene como objetivo alcanzar lo más rápidamente posible el nivel técnico de los países más desarrollados, de tal manera que no está lejano el día en que saldremos del sub-desarrollo en que nos encontramos.

La protección de la propiedad industrial puede facilitar la realización de ese objetivo; de ahí la importancia que le atribuimos a la materia, pues una Ley de Patentes de Invención tiende a fomentar la actividad inventiva por medio de una protección adecuada de las invenciones en los países que necesitan una industrializa--ción rápida. La concesión de patentes es la forma tradicional de fomentar esta actividad inventiva, estimulando a los estudiosos e investigadores a crear, descubrir o perfeccionar los medios necesarios que impulsarán la industria, aumentando así nuestro progreso económico.

---

1) Ley-Tipo sobre Invenciones para los países en Desarrollo, elaborada por el BIRPI, página 11.-

Tan es así, que el progreso del cual muchos países gozan ya, se ha debido a que los inventores han aportado, con sus descubrimientos, nuevos productos industriales y nuevos medios de producción. Pero en esos países el derecho de patentes protege a los inventores otorgándoles durante cierto tiempo el derecho exclusivo de explotar sus inventos; privilegio que si los Estados no reconocieran, - la inventiva se estancaría o el inventor jamás revelaría sus descubrimientos, lo cual iría en perjuicio del adelanto industrial.

No ha faltado quienes nieguen la influencia de las patentes de invención en el desarrollo de la industria, pero la experiencia ha demostrado la necesidad y la conveniencia de proteger los derechos del inventor. Países como Suiza, Holanda y Rusia sufrieron a principios de siglo atrasos notables por haber negado protección - al inventor, teniendo al fin de cuentas que promulgar sus respectivas leyes de patentes. Hoy en día ya no se discute la necesidad y la conveniencia de esa protección (1). Desde luego, para lograr los fines deseados, las leyes de patentes deben ser leyes adecuadas al país que van a regir y no una copia de leyes de otros países mucho más avanzados que vuelven nugatorios sus efectos.

Por este motivo el BIRPI (Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual), con sede en Ginebra, Suiza, ha elaborado una "Ley-Tipo sobre invenciones para los países en desarrollo", que podría servir de base para la promulgación de una nueva Ley de Patentes de Invención más efectiva y adecuada en el país.

En la primera parte de este trabajo trataré brevemente los conceptos fundamentales del derecho de patentes, que hoy, - puede afirmarse, son universales, pues así lo revela el Derecho comparado; y en la segunda parte, haré un estudio y comentario de la Ley de Patentes de Invención salvadoreña.

Para el desarrollo de la tesis he seguido en su mayoría las ideas expuestas por el ilustre tratadista argentino Pedro C. Breuer Moreno, quien en su "Tratado de Patentes de Invención" hace un estudio doctrinario completo sobre el tema y un estudio de la ley argentina, a la luz del derecho comparado. Por ello, no espero que los expertos en la materia encuentren en estas páginas algo nuevo, salvo algunas apreciaciones muy personales; pero sí deseo, para mi satisfacción, que al reunir aquí los conceptos fundamentales sobre el tema a desarrollar, juntamente con el enfoque adoptado por nuestra legislación y la práctica seguida por la Oficina a mi cargo, mi labor resulte de alguna ayuda para quienes se interesen por las patentes de invención, materia que revestirá gran importancia dentro del proceso de desarrollo industrial de El Salvador.

---

1) P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, págs. VII y VIII.-

## CAPITULO I

### IDEAS GENERALES SOBRE LAS PATENTES DE INVENCION

En este capítulo trataré, como lo indica el encabezamiento, de dar unas ideas generales sobre las patentes de invención, antes de entrar al estudio y comentario de nuestra ley sobre la materia, pues lo considero necesario para una mejor comprensión del Capítulo siguiente. Dado, pues, el carácter introductorio de esta parte, me limitaré únicamente a exponer brevemente, sin entrar a discutirlos, los conceptos más importantes y aceptados sobre el derecho de patentes.

**CONCEPTO DE INVENCION.**- Invención, según la Enciclopedia Universal Espasa-Calpe, significa acción y efecto de inventar. Inventar, según la misma Enciclopedia, es hallar o descubrir, a fuerza de ingenio o meditación, o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida.

**EL DERECHO DEL INVENTOR.**- El derecho del inventor nace de la invención, pero para ejercitarlo es necesario obtener una patente de invención. De ahí que tal derecho se traduce en un "privilegio" (1) que las leyes confieren a los autores de nuevos descubrimientos e invenciones en todos los géneros de la industria para que ellos exclusivamente puedan explotarlos durante cierto tiempo y en determinadas condiciones. Como vemos este privilegio es la recompensa que el Estado da al inventor por su aporte al mejoramiento de la industria y es a la vez un estímulo para que continúe en su actividad creativa.

Naturalmente, la duración del derecho del inventor tiene que ser limitada, porque si las patentes se concedieran a perpetuidad, el progreso industrial se estancaría, pues el invento nunca pasaría al dominio público y por lo tanto no podría ser aprovechado en beneficio de la generalidad. Actualmente en todas las legislaciones del mundo el término de protección está comprendido entre los 15 y 20 años (2).

---

1) He usado y seguiré usando en este trabajo la palabra "privilegio" porque nuestra Ley de Patentes de Invención en el numeral II) del Art. 3 así lo reconoce; lo mismo que nuestra Constitución Política en el inciso primero del Art. 142.-

No obstante, reconozco que el término no es muy feliz, pues hay quienes han objetado que las patentes constituyan un privilegio a favor del inventor. Esta consideración la hace el Dr. Roberto Lara Velado, Catedrático de nuestra Facultad de Derecho, en su introducción al Estudio del Derecho Mercantil (Segunda Parte).

2) P.C.Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, pág. 48.-

NATURALEZA DEL DERECHO DEL INVENTOR.- Con respecto a la naturaleza del derecho del inventor se han sustentado sucesivamente tres teorías, a saber: a)- Se consideró primero que los derechos del inventor eran una manifestación del derecho real de propiedad; -- b)- Se sostuvo luego que eran derechos personales, emergentes de una especie de contrato de adhesión celebrado con el Estado, cuyas condiciones eran establecidas por la ley, y c)- Se creó luego, para estos derechos, una categoría distinta de la de reales y personales (1); Pi card los llamó "derechos intelectuales" y Köhler les dió el nombre de "derechos inmateriales" (2).

Nuestro Código Civil, en el Libro Segundo, Título - II, que se refiere al dominio, expresa en el Art. 570:

"Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

Esta especie de propiedad se registrá por leyes especiales."

La teoría del derecho real de propiedad, fué sostenida por los informantes de la legislación francesa de 1791, de la - cual aún se conservan en nuestros días las frases "propiedad indus-- trial" y "propiedad del invento". Pero a mediados del siglo pasado - tal teoría fue puesta en duda y hoy, en la actualidad, son muy pocos sus seguidores.

Al respecto, Breuer Moreno dice: "Desde luego si a la palabra propiedad se le da su acepción más lata, comprensiva de - todos los derechos patrimoniales del individuo, que representen un - valor pecuniario, el derecho del inventor puede ser considerado como propiedad. Pero si se toma la palabra en su sentido restricto equiva - lente a dominio, es indudable que el derecho del inventor no es el de dominio, ni real. Existe una diferencia profunda entre los derechos reales, que recaen sobre cosas materiales, y el derecho del inventor que se refiere a una idea, e a la ejecución de una idea. Existe, por lo menos, una diferencia tan marcada, como la que hay entre los dere - chos reales y los personales. El hecho de que representen, en común, un valor patrimonial, no bastaría para sostener que tienen la misma - naturaleza". (3).

Me parece, siguiendo las ideas del tratadista Breuer Moreno, que el derecho del inventor no debe comprenderse dentro de la categoría de los derechos reales, pues aquél es un derecho nuevo, de naturaleza distinta.

1)P.C.Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, pág. 51

2)La misma obra citada, página 58.

3)La misma obra citada, página 52.

La segunda teoría que sostuvo que el derecho del inventor era un derecho personal, originado de una especie de contrato de adhesión celebrado con el Estado, cuyas condiciones eran establecidas por la ley, fué expuesta por Mainie, autor francés, diciendo que el inventor podría mantener secreta su idea, pero que la revelaba al Estado y a la industria, a cambio de un monopolio de explotación por un cierto número de años (1).

Esta teoría es artificiosa, descansa en una ficción, pues el derecho del inventor está reconocido por la Constitución, y las leyes de patentes sólo reglamentan su ejercicio, imponiendo condiciones formales para su reconocimiento.

La tercera teoría que reconoce al derecho del inventor una naturaleza especial me parece más aceptable y es a la que más se pliega nuestro Código Civil en la disposición del Art. 570 transcrita, al decir que las producciones del talento o del ingenio son una especie de propiedad, como quien dice una propiedad sui-generis, que debe ser regulada por leyes especiales.

LA PATENTE DE INVENCION.- La patente de invención es el instrumento que habilita al inventor para el ejercicio de su derecho. Este instrumento es otorgado por el Estado con base en una ley que protege al inventor, estableciendo sanciones para quienes violen la exclusividad de uso que ella misma le concede. Siendo que el derecho del inventor no recae sobre un objeto material, sino que sobre una idea para la ejecución de una cosa, la patente deberá llevar siempre una descripción detallada del invento, por medio de la cual queda delimitado el alcance del derecho del inventor y claramente establecido qué es lo que los terceros no podrán explotar.

INVENTOS QUE SON OBJETO DE PROTECCION LEGAL.- Se habrá notado en lo que va escrito de este trabajo que únicamente los inventos que tienen carácter industrial son objeto de protección por parte de las leyes de patentes; por eso es que en la introducción he destacado la importancia de la materia en el desarrollo industrial de un país. La exigencia del "carácter industrial" se encuentra en casi todas las leyes de patentes del mundo, por tanto, quedan excluidas del derecho del inventor todas las manifestaciones del espíritu que no tengan por objeto un resultado técnico y novedoso en el campo industrial, como por ejemplo, las creaciones intelectuales puramente científicas, literarias y artísticas. Desde luego, estas creaciones no quedan desamparadas porque son, o pueden ser, objeto de legislaciones especiales.

---

1) P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, pág. 55.-

CARACTERES DEL INVENTO PATENTABLE.- De lo dicho anteriormente se desprende que una de las características del invento patentable, es la de que debe tener carácter industrial. Otra característica es la de que el invento debe ser novedoso o nuevo, es decir, que debe presentar una diferencia esencial con relación a otros inventos análogos (novedad intrínseca) y no debe haber sido divulgado o publicado con anterioridad (novedad extrínseca); en El Salvador la publicación de la invención o el uso o ejecución pública del invento --efectuados en el país o en el extranjero, destruyen la novedad del invento e impiden que sea patentado. Además, también se requiere para que el invento sea patentable que no esté comprendido en alguna prohibición especial de la ley.

INVENTOS NO PATENTABLES.- En principio, todos los inventos novedosos e industriales son patentables; pero las leyes de patentes de los diversos países, por motivos de orden diverso, prohíben que se otorgue patentes para cierta clase de inventos que, de no existir esa prohibición expresa, serían patentables. En algunos países se prohíbe otorgar patentes para productos químicos (Alemania, Canadá, México y otros); remedios y medicamentos (Argentina, Suiza, Colombia y otros); sustancias alimenticias y bebidas (Chile, Dinamarca, Ecuador y otros); artículos de consumo (Alemania y Luxemburgo); explosivos y pólvora (Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia); inventos referentes a objetivos militares (China); nocivos a la salud (Guatemala, Costa Rica, Honduras y otros); contrarios a la moral y buenas costumbres (casi todos los países); perjudiciales al comercio (Inglaterra); contrarios a las leyes (El Salvador, Argentina, Costa Rica, y muchos países más) (1).

Tampoco son patentables los inventos no novedosos, aunque tal expresión sea redundante, ya que el invento no novedoso no es invento; los inventos no industriales; las concepciones teóricas, porque no son realizables inmediatamente; los descubrimientos pertenecientes a la ciencia pura, porque no implican el manejo de medios materiales para producir efectos; los métodos y sistemas no industriales, como los métodos para enseñar a leer o escribir, y, por último, los planes financieros, por ser, simplemente, concepciones abstractas de la inteligencia u ordenaciones de una serie de operaciones económicas.

SISTEMAS DE CONCESION DE PATENTES.- Los sistemas fundamentales para la concesión de las patentes son dos: el de la libre concesión o declarativo y el de examen previo o atributivo. En el primer sistema el Estado otorga la patente sin hacer ninguna diligencia para determinar si el invento es patentable; en el segundo, el Estado trata de determinar, antes de expedir la patente, si el invento es patentable. Esta determinación puede hacerse mediante un examen previo de las descripciones presentadas por el solicitante, veri-

---

1) P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, páginas 115 y 116.-

ficado por examinadores expertos, o publicando el invento para someterlo a las oposiciones de terceros, es decir, a un examen del público, o combinando el examen verificado por examinadores con las oposiciones de terceros.

**SISTEMA DEL EXAMEN PREVIO.**- El objeto principal -- del examen previo es disminuir el número de patentes nulas que se conceden y evitar en lo posible la concesión de patentes que se tratan de obtener con el propósito de engañar al público. Este sistema hace recaer en la administración pública la realización del examen que, en otra forma, debería ser efectuado por los particulares interesados.

El examen previo tiene por objeto verificar si la invención es patentable. No se ocupa de la capacidad del solicitante, ni investiga si es él el verdadero inventor o el cesionario. Sólo -- considera al invento en sí. El examen tiene que efectuarse en base a las descripciones del invento presentadas por el inventor, y comprende dos aspectos: uno formal, para ver si las descripciones son claras y definen realmente la invención, y otro de fondo, para determinar si el invento es patentable, es decir, si es novedoso, de carácter industrial y si su explotación no está prohibida por la ley.

Una característica muy importante del sistema del examen previo es la de que las descripciones del invento presentadas por el solicitante no tienen carácter definitivo. Pueden ser modificadas durante el trámite de la patente hasta que el examinador las encuentre aceptables. La parte que más sufre modificaciones es la parte reivindicatoria; cabe aclarar aquí que el sistema del examen previo requiere la existencia de "reivindicaciones", que son párrafos -- donde el invento y su alcance quedan definidos y delimitados (1).

Si del examen del invento y de su cotejo con otros inventos resulta que no es patentable, la solicitud debe rechazarse.

El sistema del examen previo requiere que las oficinas de patentes estén bien organizadas, de esto depende el éxito del sistema.

**SISTEMA DE LIBRE CONCESION.**- En el sistema de libre concesión, como dije antes, las patentes se otorgan sin examinar si el invento es o no patentable. Son los tribunales de justicia los que se pronuncian al respecto si la patente fuere impugnada. Pero -- los documentos presentados por el solicitante sí sufren un examen de forma para comprobar si se han llenado los requisitos legales. Se -- practica un examen de las formas de la solicitud, sin entrar a considerar si el invento es patentable o no. Si los documentos que legal-

---

1) P. C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, página 224.-

mente deben presentarse con la solicitud están en regla, la patente - debe concederse.

**VENTAJAS DEL SISTEMA DE EXAMEN PREVIO.-** El sistema de examen previo presenta la ventaja de que el inventor puede contar con la seguridad de que su patente es válida y no podrá ser anulada, pues el Estado al otorgarla ha determinado que el invento es patentable.

Tiene otra ventaja: el examinador a fuerza de estudiar patentes y de especializarse en cierta rama de la industria, llega a ser un verdadero experto en la materia y, por lo tanto, estará en capacidad, antes que cualquiera otra persona, un Juez por ejemplo, para dictaminar sobre la patentabilidad del invento.

No hay duda de que, aunque no pudiera ser perfecto, el sistema de examen previo impide en buena parte que personas poco - escrupulosas engañen al público obteniendo patentes sin valor alguno, como puede ocurrir y ocurre en los países que tienen el sistema de libre concesión (1).

**INCONVENIENTES DEL SISTEMA DE EXAMEN PREVIO.-** Los inconvenientes que generalmente se señalan a este sistema son: a)- En los países de menor cultura científica, los examinadores, equivocadamente, pueden denegar invenciones patentables, privando así al inventor de su derecho; b)- La tendencia que tienen los examinadores a restringir demasiado el alcance de las reivindicaciones; c)- Sostienen algunos autores que el examen previo fatalmente conduce al favoritismo y a la parcialidad; d)- Se dice que, por bien organizada que esté una Oficina de Patentes, es imposible hacer un examen completo de novedad del invento; e)- No es tamiz suficiente para impedir la concesión de patentes no válidas, y f)- Prolonga exageradamente los trámites necesarios para obtener una patente (2).

**VENTAJAS DEL SISTEMA DE LIBRE CONCESION.-** Cuando no se practica examen, la organización en las Oficinas de Patentes resulta más sencilla y económica, pues no se requiere el cuerpo de examinadores especializados, ni que se tengan ficheros y archivos bien organizados y clasificados, ni es necesario tener las colecciones de todas las patentes nacionales y extranjeras. De ahí que al Estado le cuesta muy poco dinero el otorgamiento de cada patente. Además, el tiempo que se lleva la concesión de una patente tendrá que ser más breve que el tiempo que se ocupa para conceder una patente, previo examen a la invención (3).

---

1) P.C.Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención Tomo I, Pág.228.  
 2) La misma obra citada, páginas 229 y 230.  
 3) La misma obra citada, página 229.

INCONVENIENTES DEL SISTEMA DE LIBRE CONCESION.- Las inconveniencias señaladas a este sistema son: a)- Lleva al patentado a hacer gastos de explotación, que no haría si supiera que nada ha inventado; b)- No da ninguna garantía al inventor, pues su patente podrá ser impugnada en cualquier momento por un tercero; c)- Dificulta la investigación de la novedad de los inventos; d)- Hace difícil delimitar el verdadero alcance de las patentes, y e)- Permite abusos en la obtención de las patentes (1).

QUE SISTEMA ES MEJOR?.- Sopesando las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los sistemas expuestos, debe admitirse que, teóricamente, el sistema de examen previo es el mejor. Es una especie de "colador" de las patentes, pues en la mayoría de los casos reduce el alcance de una patente a sus verdaderas proporciones y en otros impide que se patenten inventos que no son tales. Pero si teóricamente el sistema de examen previo es mejor, en la práctica no es así. Sólo en los países muy adelantados podría dar resultado. En otros, como el nuestro, actualmente sería contraproducente.

EL SISTEMA ADOPTADO POR LA LEGISLACION SALVADOREÑA. El Salvador únicamente ha tenido dos leyes de Patentes; una promulgada el año de 1901 y la actual decretada el año de 1913. En la primera ley se adoptó una especie de sistema de previo examen combinado con las oposiciones de terceros. En efecto, el Art. 5º de dicha ley decía:

" Para conceder una patente debe seguirse previamente por el Ministerio de Fomento una información para averiguar si hay realmente invención o perfeccionamiento de la industria sobre que haya de recaer dicha patente. "

El Art. 20 decía:

" Durante el término que señala el artículo anterior, todos tienen el derecho de oponerse ante la Secretaría de Fomento, para el efecto de que se niegue la patente solicitada. Transcurrido dicho plazo, no será admitida ninguna oposición. "

Posiblemente por la carencia de personas capacitadas para dictaminar sobre la patentabilidad de un invento en aquella época y dado a que tal vez la Secretaría de Fomento, que era la que tenía a su cargo la concesión de las Patentes, no contaba con los elementos necesarios para juzgar la novedad de los inventos, la ley de 1913, que es la que aún tenemos en vigencia, varió el criterio e implantó un sistema que podría llamarse Sistema de la Simple Oposición,

---

1)P.C.Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, pág.234.

que participa de una parte del sistema de libre concesión. Es la implantación del sistema contradictorio puro entre partes interesadas. El sistema trabaja en forma muy simple: Se publica la solicitud de patente en el Diario Oficial y dentro de un plazo de noventa días, los terceros interesados pueden oponerse a la concesión, fundándose en -- causas establecidas por la ley. La Oficina de Patentes suspende las diligencias y remite a las partes a ventilar sus derechos a los tribunales comunes. Estos serán los que decidirán la cuestión.

Se critica este sistema diciendo que en la práctica no da los resultados que podrían esperarse. Es un hecho comprobado -- que son pocas las personas que leen las publicaciones hechas en el -- Diario Oficial, por lo tanto, muchas pierden la oportunidad de oponer se y se patentan infinidad de inventos que tal vez no lo sean.

PATENTES PRECAUCIONALES.- El objeto de las patentes precaucionales es proteger los inventos provisoriamente. Se supone que en la formación del invento hay a veces un período en que éste no ha tomado aún su forma definitiva; que el inventor no ha logrado -- todavía concretar todos los medios o la forma en que obtendrá el resultado perseguido. La invención está inconclusa y es necesario protegerla.

Nuestra legislación ha intentado proteger estos inventos que aún no han alcanzado su consumación, reglamentando la concesión de esta clase de patentes que generalmente duran un año.

Digo que nuestra legislación ha intentado proteger tales inventos en formación porque al estudiar los artículos pertinentes se ve que el propósito del legislador no se cumple. Cuando en el capítulo siguiente me toque comentar dichos artículos haré notar que las patentes precaucionales, en nuestro medio, no protegen los derechos del inventor y son inútiles.

PATENTES ADICIONALES Y PATENTES DE PERFECCIONAMIENTO. En todo invento patentable se supone que el inventor ha utilizado o modificado medios materiales ya existentes. Si estos medios utilizados por el inventor como base de su invención son del dominio público, su invento le pertenece enteramente y puede ser protegido por una patente de invención que sea independiente de toda otra.

Pero cuando los medios materiales o los procedimientos que utiliza no son del dominio público y son objeto de patentes -- que están en pleno vigor, aunque su invento, intrínsecamente considerado, es patentable, la explotación de ese nuevo invento importaría -- una violación a los derechos de exclusividad amparados por las patentes anteriores.

Se plantea, así, un problema que ha sido solucionado en forma diferente por las distintas legislaciones del mundo.

En países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, los derechos del primer inventor son tan sagrados, que el autor de la mejora o de la nueva aplicación de los medios no puede explotar su propio invento sin la autorización expresa de aquél (1).

Las patentes que cubren inventos cuya explotación involucra la explotación de una invención patentada con anterioridad, se llaman patentes dependientes o subordinadas, las cuales pueden ser de dos tipos: Los Certificados de Adición y las Patentes de Perfeccionamiento. El certificado de adición es la patente que obtiene el autor de una invención patentada para proteger un invento dependiente del patentado. El certificado de adición se concede solamente al propietario de la patente principal; un tercero no puede obtenerlo. Los terceros sólo pueden proteger las invenciones dependientes mediante las patentes de perfeccionamiento, las cuales no pueden explotar sin el permiso del primer patentado (2).

El certificado de adición difiere de la patente de perfeccionamiento en que no es una verdadera patente, sino que es una ampliación de la patente principal. De ahí que el certificado de adición no pueda concederse por un plazo mayor que el que le falta a la patente principal, con la cual caduca (3).

También el certificado de adición está tan ligado a la patente principal que, si ésta es declarada nula, se anula también aquél.

La Patente de Perfeccionamiento no es un apéndice de la principal; se obtiene mediante los mismos requisitos que ésta; su duración no está subordinada a la de la patente principal, y el hecho de que ésta sea declarada nula no afecta su validez (4).

Al tratar este asunto nuestra legislación, al Título IV lo llama "Perfeccionamientos" y en los artículos comprendidos en dicho título habla de certificados o patentes de adición, haciendo una sola cosa de las patentes adicionales y de las patentes de perfeccionamiento, que, como vimos anteriormente, en doctrina son cosas distintas.

- 
- 1) P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, página 331.
  - 2) La misma obra citada, páginas 333 y 334.
  - 3) La misma obra citada, página 334.
  - 4) La misma obra citada, página 334.

La ley salvadoreña permite que terceros patenten y exploten las invenciones basadas en otras patentadas, a condición de que el tercero pague al primer inventor una prima, cuyo monto determina el Jefe de la Oficina de Patentes. El primer inventor puede optar entre la prima prescrita y la explotación de la mejora en concurrencia con el mejorante. (Arts. 36 y 37 de la Ley de Patentes de Invención).

PROTECCION DE LOS INVENTOS EXTRANJEROS.- En principio, las patentes de invención solamente surten efecto en el país que las concede, pues los efectos que producen (explotación exclusiva del invento) se consideran como un privilegio otorgado por el Estado y no como un derecho patrimonial del individuo. Pero es necesario proteger los inventos extranjeros, pues siendo que en nuestros días el comercio es esencialmente internacional, los países exportadores están interesados en que sus inventores puedan mantener en el extranjero el monopolio de sus productos, y a la vez están interesados en proteger a los inventores extranjeros para promover el desarrollo de su propia industria. Existe, pues, un interés concurrente de países e inventores en la protección internacional de los inventos, la cual sólo puede tener lugar mediante un convenio celebrado entre los Estados, pues la mayor parte de legislaciones de patentes sólo legislan para el nacional y no para el extranjero no residente. A mediados del siglo pasado, cuando se notaron los perjuicios derivados de la exclusión de la protección a los extranjeros no residentes, muchos países comenzaron a celebrar tratados de reciprocidad en materia de patentes, los que fueron luego sustituidos por la convención de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial celebrada en París el 20 de Marzo de 1883 (1), revisada en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, en Washington el 2 de Junio de 1911, en La Haya el 6 de Noviembre de 1925 y en Londres el 2 de Junio de 1934.

El Salvador fué uno de los países que inicialmente firmaron la convención, pero en la lista publicada por el Bureau de la Unión Internacional en 1956 no aparece como país integrante de ella (2).

Según las disposiciones de la convención, los súbditos o ciudadanos de cada uno de los países contratantes gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a patentes de invención, de las ventajas que les concedan sus leyes nacionales, así milándose a los súbditos o ciudadanos de los Estados contratantes, aquéllos que lo sean de Estado que no forme parte de la Unión, siempre que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en un Estado de la Unión (3).

1) Ver P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo II páginas 357 y 358.

2) Ver la misma obra citada páginas 363 y 364.

3) Ver Texto de la Convención en P. C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo II, páginas 749 a 765.

La Unión Internacional sostiene en Berna una "Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial", colocada bajo la autoridad del Gobierno Suizo. Esta Oficina centraliza los informes de cualquier naturaleza relativos a la propiedad industrial; los reúne y los publica en una revista mensual. Efectúa estudios de interés general que interesan a la Unión y está a disposición de los países adherentes para proporcionarles informes especiales relativos al Servicio Internacional (1).

Como dije anteriormente, El Salvador fué uno de los países que inicialmente firmaron la convención en Marzo de 1883, cuando aún no teníamos Ley de Patentes de Invención, pero sin duda dejó de pertenecer a la Unión, pues su nombre no aparece en la lista de países que actualmente la forman.

Pero el hecho de que El Salvador no forme parte actualmente de la Unión, no afecta la protección que conviene dar a los inventos extranjeros, pues en nuestro sistema legal, el extranjero -- tiene los mismos derechos que el nacional para patentar inventos, -- siempre que éstos no hayan pasado al dominio público por la publicidad que hubieren recibido en el extranjero. En efecto, nuestra Constitución Política faculta para que la ley otorgue privilegios a los inventores sin hacer distinciones de nacionalidad, y la ley que regula el principio constitucional otorga el privilegio a todo salvadoreño o extranjero, sin distinguir si residen o no residen en el país. Tampoco exige la ley ninguna condición de reciprocidad.

Pero si bien no afecta el hecho de que El Salvador actualmente no forme parte de la Unión para asegurar los derechos del inventor extranjero, sí afecta a los salvadoreños que deseen patentar en el extranjero, pues la ley interna no basta para proteger los derechos de los nacionales fuera del país.

TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL SALVADOR EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- En la Segunda Conferencia Internacional Americana, celebrada en México en el mes de Enero de 1902, El Salvador suscribió con Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Perú, un Tratado sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Comercio y de Fábrica. Este tratado sólo fue ratificado por El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. En él se acordó que los ciudadanos de cada uno de los Estados Signatarios gozarían en los otros de las mismas ventajas acordadas a los nacionales, en cuanto a las marcas de comercio o de fábrica, a los modelos y dibujos industriales y a las patentes de invención, y en consecuencia,

---

1) P. C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo II, página 381.

tendrían derecho a igual protección y a idénticos recursos contra el ataque a sus derechos (1).

El 23 de Agosto de 1906 en Río de Janeiro, El Salvador suscribió con Paraguay, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá, Cuba, República Dominicana, Perú, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, -- Uruguay, Argentina, Nicaragua, Brasil, Estados Unidos de América y -- Chile, una Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio y Propiedad Literaria y Artística, la cual solamente fué ratificada por El Salvador, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

En esta Convención las naciones signatarias adoptaron en materia de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio y Propiedad Literaria y Artística, los tratados suscritos en la Segunda Conferencia Internacional Americana, celebrada en México en Enero de 1902, con ciertas modificaciones. Se constituyó una Unión de las Naciones de América, que se haría efectiva por medio de dos Oficinas que, bajo la denominación de -- Oficinas de la Unión Internacional Americana para la Protección de la Propiedad Intelectual e Industrial, funcionarían, una en la ciudad de La Habana, y otra en la de Río de Janeiro, y tendrían por objeto centralizar el registro de obras literarias y artísticas, patentes, marcas, etc., que se registraran en cada una de las naciones signatarias de acuerdo con los tratados respectivos (2).

Esta Convención, al igual que el tratado celebrado en México en 1902, al cual complementaba, no han tenido ninguna aplicación práctica, es decir, han sido inoperantes, pues las tales oficinas que se creaban nunca funcionaron.

Existe un Tratado bilateral sobre Propiedad Industrial celebrado entre los Gobiernos de El Salvador y Francia el 24 de Agosto de 1903, ratificado por la Asamblea Legislativa el 21 de Marzo de 1904, por medio del cual los ciudadanos de cada uno de los países contratantes tendrán en el territorio del otro los mismos derechos -- que los nacionales, en lo concerniente a patentes de invención. Para disfrutar de esa protección no estarán los solicitantes obligados a -- establecer su domicilio en el país que se reclama la protección, pero deberán llenar las formalidades prescritas por las leyes y los reglamentos de dicho país (3).

Este tratado se encuentra vigente, pero nunca ha tenido aplicación práctica.

oO 6 oO

- 
- 1) El tratado está publicado en el Tomo I de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales vigentes en El Salvador, página 167.
  - 2) La Convención está publicada en el Tomo I de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales vigentes en El Salvador, página 249.
  - 3) El Tratado está publicado en el Tomo I de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales vigentes en El Salvador, página 213.

## CAPITULO II

### ESTUDIO Y COMENTARIO DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION

Antes de entrar al estudio y comentario de nuestra Ley de Patentes de Invención cabe hacer notar que antes de la promulgación de la primera Ley de Patentes de Invención decretada el 24 de Abril de 1901, con base en el artículo 34 de la Constitución de 1886, ésta importante materia careció de regulación especial. Unicamente encontramos en todas las Constituciones anteriores a la de 1886, entre las atribuciones del Poder Legislativo, la de decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores de inventos útiles y a los introductores de industrias de grande utilidad.

La Constitución de 1886 conservó esa atribución del Poder Legislativo, extendiéndola a los perfeccionadores de industrias de utilidad general; la constitución de 1939 conservó también la misma facultad dada a la Asamblea, estableciendo, además de los premios y privilegios, subvenciones a los autores de inventos útiles y a los introductores de industrias nuevas, excluyendo a los perfeccionadores; la Constitución de 1945 conservó el mismo principio de la de 1886; las Constituciones de 1950 y 1962 establecieron como una de las facultades de la Asamblea Legislativa la de "decretar premios o privilegios temporales a los autores o perfeccionadores de inventos útiles; beneficios también temporales a las industrias nuevas, y, en caso de indispensable necesidad, subvenciones u otras formas de protección a las industrias de utilidad general."

Antes de decretarse la primera Ley de Patentes de Invención en 1901, he tenido oportunidad de ver en muchos Diarios Oficiales anteriores a aquel año, algunos Decretos Legislativos concediendo a algunas personas el privilegio de explotación exclusiva de algunas industrias hasta por el término de 25 años. Después de aquel año hasta nuestros días, no he podido encontrar ningún Decreto Legislativo concediendo algún premio o subvención para algún inventor o perfeccionador de inventos útiles, pues sin duda nadie ha inventado o descubierto algo extraordinariamente útil dentro del campo industrial, que amerite algo más que el privilegio de explotación exclusiva otorgado por la Ley de Patentes de Invención.

La primera Ley de Patentes de Invención, como dije anteriormente, fué decretada el 24 de Abril de 1901, casi 15 años -- después de que la Constitución de 1886 en su Artículo 34 estableció -- que:

" Toda Industria es libre, y sólo podrán estancarse en provecho de la Nación, y para administrarse -- por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y la pólvora. No habrá monopolio de ninguna clase, ni prohibiciones, a título de protección a la industria. Exceptúanse únicamente los relativos a la acuñación de moneda y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna industria. "

Esta misma disposición constitucional sirvió de base a nuestra segunda Ley de Patentes de Invención, decretada a los 19 días del mes de Mayo de 1913, publicada en el Diario Oficial N<sup>o</sup> 59, - Tomo 75 de 11 de Septiembre del mismo año, que es la que actualmente tenemos en vigencia y la que a continuación comenzaré a estudiar y comentar.

El TITULO I de la Ley se denomina "DE LAS PATENTES" y consta de 12 artículos. Estudiaré por separado cada uno de ellos.

" Artículo 1.— Todo salvadoreño o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria, o de objetos a ella destinados, tiene derecho, en virtud de lo que dispone el artículo 34 de la Constitución, a la explotación exclusiva de ellos durante un cierto número de años, bajo las reglas y -- condiciones establecidas en esta ley. Para adquirir este derecho, se necesita obtener una patente de invención o perfeccionamiento. "

En el capítulo anterior, al hablar del derecho del inventor, dije que éste se traduce en un "privilegio" que las leyes confieren a los autores de nuevos descubrimientos e invenciones en -- todos los géneros de la industria para que ellos exclusivamente puedan explotarlos durante cierto tiempo y en determinadas condiciones. El artículo en estudio reconoce este derecho del inventor en virtud -- del principio contenido en el Art. 34 de la Constitución de 1886; -- principio que se mantiene en el inciso primero del Art. 142 de la -- Constitución de 1962.

La redacción del artículo es defectuosa y se presta a dudosa interpretación. En efecto, dispone que toda persona, sea -- salvadoreña o extranjera, inventora o perfeccionadora de alguna industria, o de objetos a ella destinados, tiene derecho al privilegio, --

mediante la obtención de una "patente de invención o perfeccionamiento".

Recordando lo dicho en páginas anteriores acerca -- del invento patentable, una de las características de éste es la de -- que debe tener carácter industrial, es decir, que debe ser práctica-- mente realizable y utilizable en la industria. El artículo no es muy claro, pareciera decir que solamente el inventor de alguna industria, o de objetos a ella destinados puede obtener patente de invención y -- que los perfeccionadores de alguna industria, o de objetos a ella des-- tinados, lo único que pueden obtener es patente de perfeccionamiento. Esto es falso, pues debemos entender que la patente de invención se -- otorga tanto al inventor como al perfeccionador de alguna industria, o de objetos a ella destinados, pues tanto uno como otro al utilizar objetos o cosas materiales ("medios"), descubren en su utilización re-- laciones de causa a efecto, visibles en los resultados novedosos que obtienen y que son aprovechables en la industria, pues la inventiva -- se manifiesta encontrando esas cosas u objetos materiales, llamados -- comunmente "medios", que permiten alcanzar aquellos resultados, los cuales bien pueden ser una industria nueva, un perfeccionamiento a al-- guna industria, objetos nuevos utilizables en la industria, nuevos -- productos industriales, nuevos medios de producción, o la simple apli-- cación nueva de medios conocidos para obtener un resultado industrial.

Sostengo lo anterior porque la Ley de Patentes de -- Invención en estudio lo que regula en el TITULO IV bajo el mote de -- "Perfeccionamientos" son las mejoras a una invención ya patentada, -- que es cosa distinta al perfeccionamiento de una industria, o de obje-- tos a ella destinados. Estas mejoras pueden ser hechas por el autor del invento patentado o por un extraño, y les da derecho a obtener un certificado de adición, llenando los mismos requisitos que para obte-- ner una patente de invención. Este certificado de adición es posible-- mente la patente de perfeccionamiento a que se refiere la parte final del artículo que estoy comentando. Al estudiar los artículos del TI-- TULO IV de la ley se podrá comprender mejor lo dicho anteriormente, -- para lo cual será bueno recordar lo expuesto en el Capítulo I de este trabajo bajo el Título de " Patentes Adicionales y Patentes de Perfe-- cionamiento".

Por último, dice el artículo 1 que para "adquirir" su derecho el inventor necesita obtener una patente de invención. -- Aquí cabe observar que el derecho del inventor no se adquiere obte-- niendo la patente, pues ésta no es más que el reconocimiento Oficial de tal derecho que con anterioridad existe plasmado en la Constitu-- ción. Por eso en párrafos anteriores dije que la patente de inven-- ción es el instrumento que habilita al inventor para el ejercicio de su derecho. Este instrumento se expide de acuerdo con lo prescrito -- en el Art. 26.

Para mayor claridad, en una futura reforma podría - intentarse la redacción del artículo comentado en la siguiente forma:

Todo salvadoreño o extranjero, autor de un nuevo invento que sea susceptible de aplicación en cualquier género de la industria, tiene derecho, en virtud de lo que dispone el artículo XX de la Constitución, a la explotación exclusiva de él por el tiempo y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Este derecho se justificará, por un título denominado Pa-tente de Invención expedido en la forma que determina el artículo XX.

Se da a este artículo una redacción más acorde con los principios doctrinarios que inspiran el derecho de patentes, suprimiendo de él la referencia a la patente de perfeccionamiento que - nuestra ley llama certificado de adición, por ser esta patente de una naturaleza muy especial y estar completamente reglamentada en un capítulo aparte.

" Art. 2.— Para los fines de esta ley, se considera industrial todo descubrimiento, invención o -perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo - producto industrial, un nuevo medio de producción, o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o producto industrial, siempre que unos u otros se traduzcan en máquina, aparato, procedimiento u operación mecánica o química de - carácter práctico, y no meramente especulativo."

En este artículo la ley introduce la palabra "descubrimiento" como si fuera algo distinto a "invención". Debo advertir que en el derecho de patentes "invento" es sinónimo de "descubrimiento", pues al estudiar el artículo anterior dije que el inventor, utilizando los "medios" (cosas u objetos materiales para producir nuevos efectos), descubre en su utilización relaciones de causa a efecto, visibles en los resultados novedosos que obtiene. Esto quiere decir -- que el inventor, es ante todo, un descubridor; no es un creador que - saque algo de la nada; el hecho de utilizar "medios" materiales lo subordina a lo existente.

La palabra "perfeccionamiento" en el artículo que - estoy comentando sale sobrando, pues ya en esta ley se sabe que se aplica a mejoras hechas a inventos ya patentados, los cuales necesariamente tienen que ser de carácter industrial.

El Art. 2 al igual que el Art. 1, exige el "carácter industrial" para que el invento sea patentable. Divide los inventos en tres grandes categorías: 1ª) "los nuevos productos industriales"; 2ª) "los nuevos medios de producción" y 3ª) "la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o producto industrial" (1).

"El nuevo producto industrial" equivale a la nueva manufactura. Es todo lo nuevo que la industria produce aunque no sea el primero de su especie, pues para que haya novedad industrial y el producto sea patentable basta y es suficiente la creación de un producto similar a los ya conocidos, pero dotado de características propias. Así, bien podría patentarse como nuevo producto industrial un jabón que se diferencie de los demás por sus propios caracteres esenciales.

La patente por un nuevo producto otorga al inventor, mientras ella dure, la propiedad exclusiva del producto que ha descubierto. Mientras la patente esté en vigor nadie puede fabricar el producto protegido aunque sea por medios distintos de los empleados por el inventor.

"El nuevo medio de producción" puede ser un elemento material o un procedimiento operatorio. En ambos casos, la aplicación o utilización funcional del "medio", actuando con otro material, es lo que proporciona el resultado. No importa que el resultado en sí sea conocido, lo fundamental es que el "medio" que lo proporciona sea novedoso. La patente por "nuevo medio" otorga a su titular el derecho exclusivo de utilizar el "medio" para la finalidad propuesta, pero no confiere derechos sobre el resultado. Porque como el resultado no es patentable, cualquiera podría obtenerlo utilizando para tal fin medios distintos del patentado.

"La nueva aplicación de medios conocidos para obtener un resultado o producto industrial" consiste simplemente en hacer desempeñar a esos medios una función que produzca un resultado diferente del que proveían en su función primitiva. La nueva función consiste en hacer actuar los medios conocidos sobre elementos a los cuales no habían sido aplicados hasta entonces, y habrá invento patentable cada vez que el resultado de esa acción sea distinto del obtenido hasta entonces por la actuación de los medios. Los casos de nueva aplicación abarcan una gran variedad de invenciones, porque los medios pueden consistir en órganos mecánicos, agentes químicos y procedimientos mecánicos y químicos.

La disposición en estudio, en su parte final, al decir "siempre que unos u otros se traduzcan en máquina, aparato, proce-

---

1) Esta clasificación ha sido adoptada por muchos países. Véase P. C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, Capítulo IV.

dimiento u operación mecánica o química de carácter práctico, y no --meramente especulativo", confirma lo que antes he dicho de que el carácter industrial del invento consiste en que éste debe ser prácticamente realizable y utilizable en la industria y no una mera idea impsible de llevar a la práctica.

Para armonizar el Art. 2 con la redacción propuesta para el Art. 1, podría aquél redactarse así:

Se consideran como nuevos inventos susceptibles de aplicación industrial, aquéllos que tengan por objeto un nuevo producto industrial, un nuevo medio de producción, o la aplicación nueva de medios conocidos para obtener un resultado o producto industrial.

"Art. 3.— No pueden ser objeto de patente:

- I) Las invenciones o perfeccionamientos cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas - o a la seguridad nacional;
- II) Las invenciones o perfeccionamientos que por la publicidad que han recibido en el país o fuera de él, con anterioridad a la petición del privilegio, estén ya bajo el dominio público, y no - puedan ser conceptuados como nuevos. Exceptúan se los casos en que la publicidad dependa de haberse expuesto el invento o descubrimiento en - exposiciones celebradas en el país o fuera de - él, o de haber sido hecha por autoridad extran- jera encargada de expedir patentes de ellos."

Este artículo señala qué invenciones no pueden ser objeto de patente. Con respecto a los perfeccionamientos, me parece que no deben ser mencionados en la disposición por las razones ya a--puntadas con anterioridad.

Hemos visto que el invento patentable debe ser novedoso e industrial. Estos son los requisitos esenciales. Además, también se requiere que el invento no esté comprendido en alguna prohibición especial de la ley.

De lo anterior podemos concluir que los inventos -- que no sean novedosos, que no tengan carácter industrial y que estén comprendidos en alguna prohibición de la ley no son patentables.

El artículo en estudio en su numeral I excluye las invenciones cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad nacional. Por ejemplo, las invenciones referentes a la fabricación de armas cuyo uso sea prohibido por las leyes.

En el numeral II se excluyen las invenciones que no sean novedosas, considerándose como tales aquéllas que por la publicidad que han recibido en el país o fuera de él, con anterioridad a la petición del privilegio, han pasado a ser del dominio público. Naturalmente, se exceptúan los casos en que la publicidad se deba a haberse expuesto el invento en exposiciones celebradas en el país o fuera de él, o de haber sido hecha por autoridad extranjera encargada de expedir patentes de invención. En estos casos la novedad no se destruye y el invento puede ser patentado.

La redacción del artículo, excluyendo la palabra "perfeccionamientos", me parece correcta, pues además de que en el numeral II se emplean como sinónimos "invento" y "descubrimiento", se resuelve uno de los problemas que confronta la mayor parte de las legislaciones de patentes de otros países, con respecto a determinar si la publicidad del invento hecha en exposiciones o por autoridades que expiden patentes destruye la novedad del invento.

" Art. 4.— Las patentes serán acordadas por cinco diez o quince años, a voluntad del solicitante."

Como lo expuse anteriormente, el derecho del inventor no puede ser perpetuo. Nuestra Constitución Política establece que los privilegios que conceda la ley a los inventores serán por tiempo limitado. El artículo en estudio fija la duración de las patentes en 5, 10 ó 15 años, atendiendo únicamente a la voluntad del solicitante. Será el inventor el que decida por cuánto tiempo le conviene gozar del privilegio.

En otros países la duración de las patentes se acuerdan según el mérito o importancia de la invención. Esto ha sido duramente criticado por los autores, pues es imposible juzgar a priori el mérito de una invención.

Como lo veremos más adelante, nuestra ley permite que se pueda prorrogar por 5 años la duración de las patentes, siendo entonces que el privilegio puede durar hasta 20 años.

" Art. 5.— La concesión de una patente no puede recaer más que sobre un objeto o procedimiento; -- cuando dos o más pudieran combinarse entre sí para producir un mismo resultado industrial, se solicitará el número de patentes que fuere necesario. "

Este artículo es uno de los que más dificultades -- presenta para su interpretación. Tratando de encontrar una orientación he buscado, en los archivos de la Asamblea Legislativa, la exposición de motivos de la ley en estudio, habiéndome sido imposible hallarla. En la legislación extranjera que he consultado para este trabajo no he encontrado ninguna disposición semejante. Por lo tanto, -- recurriendo a la doctrina y al Art. 19 de la ley, haré un esfuerzo para tratar de fijar su sentido y alcance.

Como veremos más adelante al estudiar el Art. 19 citado, la solicitud de una patente debe limitarse a un solo objeto -- principal, con los accesorios que lo constituyan. Esto es lo que en doctrina se llama unidad de objeto de la patente. Se permite, pues, proteger varios inventos con una misma patente, cuando uno sea principal y los otros simples accesorios del primero.

Dicho lo anterior, se deduce que el artículo 5 en estudio se está refiriendo al caso de que una solicitud de patente se refiera a dos o más inventos independientes entre sí. Puede ocurrir que un inventor descubra o invente ciertos "medios" (objetos o procedimientos) que sirvan para obtener un resultado industrial, y a la -- vez, una combinación de esos mismos medios para obtener dicho resultado industrial. En este caso, los medios constituyen invenciones que pueden trabajar independientemente, y la combinación de esas invenciones constituirá otro invento. Entonces el inventor deberá solicitar, por separado, el número de patentes que fuere necesario.

En doctrina, la nueva combinación de "medios" se denomina "invención unitaria", y es, también, una combinación de invenciones. Estas invenciones se conocen con el nombre de "invenciones -- cognatas" (1).

Conforme a este artículo, que exige que la patente se conceda únicamente para un invento, la Oficina de Patentes, al presentarse el caso, deberá prevenir al inventor que excluya de su solicitud los demás inventos. Si éste no lo hiciera se le denegará la patente. Si lo hiciera podrá solicitar patentes para los otros inventos. Estas nuevas solicitudes se les llama "divisionarias", porque -- resulten de la división de la primera.

---

1) Véase P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I página 261.

Dado a que el artículo habla de objeto o procedi-  
 miento, no ha habido en la Oficina de Patentes un criterio uniforme  
 sobre su aplicación. Así, he podido observar que en épocas anterior-  
 res se dividieron infinidad de patentes que, racionalmente, por la --  
 unidad de objeto de la patente, no debieron haberse dividido. Por e-  
 jemplo, las patentes que comprenden un producto industrial, como obje-  
 to principal y un procedimiento par su realización.

Debido a que en nuestro país las patentes se conce-  
 den sin examen previo, y a que no se exigen reivindicaciones en las -  
 descripciones, se hace muy difícil en la práctica la aplicación del -  
 Art. 5, pues para ello se necesita de personas especializadas que pue-  
 dan dictaminar técnicamente cuándo la solicitud de una patente contie-  
 ne dos o más invenciones que puedan conceptuarse como independientes  
 entre sí, por tratarse a la vez de "medios" y de combinaciones de --  
 esos medios.

Me parece, que con la limitación del Art. 19 es su-  
 ficiente y que el artículo comentado debe suprimirse, por lo menos, -  
 mientras conservemos la especie de sistema de libre concesión de pa-  
 tentes que actualmente tenemos.

" Art. 6.— Los derechos que conceden las Patentes  
 extendidas en la República, para procedimientos -  
 que hubieren sido o fueren en lo sucesivo ampara-  
 dos con patentes extranjeras, son independientes  
 de los derechos que aquellas otorguen, y de los -  
 efectos y resultados que produzcan."

Ya hemos visto anteriormente que las patentes sola-  
 mente surten efecto en el país que las concede; la protección del de-  
 recho del inventor requiere la intervención del Estado, que es quien  
 otorga esas patentes, y como la soberanía del Estado se limita a su -  
 propio territorio, resulta que los derechos derivados de las patentes  
 solamente rigen dentro de ese territorio.

De ahí que el inventor que desee que su derecho sea  
 reconocido en varios países, debe hacer gestiones independientes en -  
 cada uno de ellos para obtener las correspondientes patentes, las cua-  
 les se otorgarán conforme a cada legislación, sin que pueda reclamar-  
 se dentro de un país mejores derechos obtenidos en otro.

El artículo en estudio establece que los derechos -  
 otorgados por las patentes extendidas en El Salvador, son independien-  
 tes de los derechos concedidos por patentes extranjeras, tratándose -  
 del mismo invento.



El artículo se refiere únicamente a procedimientos, pero estimo que quiso referirse a los inventos en general (objetos o procedimientos).

No veo la importancia del Art. 6, el cual bien podría suprimirse, pues bien sabemos que los derechos que confieren las legislaciones de cada país no pueden hacerse valer en otro, y, en materia de patentes, ni siquiera por medio de Convenios o Tratados Internacionales, pues éstos regularmente sólo se contraen a tratar en pie de igualdad al nacional y al extranjero y a que durante ciertos plazos, la publicidad del invento no afecte su patentabilidad.

" Art. 7.— Los efectos de las patentes, son:

- I) Privar a toda persona del derecho de producir industrialmente el objeto de la invención, de ponerlo en el comercio, y de venderlo, sin permiso del propietario de la patente.
- II) Tratándose de un procedimiento, máquina, o de cualquier otro medio de explotación, de un instrumento u otro medio de trabajo, el efecto de la patente es privar a los demás del derecho de aplicar el procedimiento o de usar del objeto de la invención, sin el permiso del propietario de la patente. "

Como hemos visto en el artículo 1, las patentes aseguran a sus titulares el goce del derecho exclusivo de explotación -- del invento durante un número limitado de años. El artículo 7 es importante porque define los límites de ese derecho, enumerando los actos que los terceros no pueden ejecutar en relación con la invención patentada. El numeral I) se refiere a la patente que tiene relación con un producto industrial, y no permite que ninguna persona pueda -- fabricar, poner en venta y vender el producto, si no es con permiso -- del propietario de la patente.

El numeral II) se refiere a la patente que tiene relación con un procedimiento, máquina, o cualquier otro medio de explotación, etc., y no permite que ninguna persona aplique el procedimiento o use del objeto de la invención, sin el permiso del propietario -- de la patente.

Cabe señalar que las privaciones contenidas en el artículo en estudio son inherentes a las disposiciones de la ley misma.

No requieren ningún acto o ninguna manifestación de voluntad por parte del propietario de la patente. Las terceras personas quedan automáticamente excluidas de realizar los actos en cuestión, a menos que hayan obtenido permiso del inventor. Este permiso no está reglamentado en nuestra ley como lo está en las legislaciones de otros países, el cual debe otorgarse mediante un contrato escrito y registrado en la Oficina de Patentes para que tenga validez.

Considero que en el numeral I) debe prohibirse además la importación y la utilización del producto objeto de la patente.

En el numeral II), estimo que sólo debe referirse a procedimientos, pues anteriormente hemos visto que los inventos, o son objetos (como el nuevo producto industrial) o son procedimientos (como los nuevos medios, ya sean mecánicos o químicos).

El artículo en estudio nos dice cuáles son los derechos del patentado, y más adelante, la ley reputa como delito de falsificación la defraudación de estos derechos.

De acuerdo con el comentario anterior el artículo 7 podría reformarse, así:

Los efectos de las patentes, son:

- I) Si se han concedido en relación con un producto, el de privar a toda persona del derecho de fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el producto, sin permiso del propietario de la patente.
- II) Si se han concedido en relación con un procedimiento, el de privar a los demás del derecho de aplicar el procedimiento y de realizar cualquiera de los actos a que se hace referencia en el numeral anterior con un producto obtenido directamente por medio de ese procedimiento, sin permiso del propietario de la patente.

" Art. 8.— Los efectos de la patente no son extensivos a los objetos o productos que de tránsito atraviesen la República o permanezcan en sus aguas territoriales. "

Este artículo quiere decir que los productos que -- por sí constituyan un invento patentado en la República y los produc-

tos, aunque sean conocidos, obtenidos por una invención patentada también en el país, que consista en un procedimiento, que atraviesen el país o pasen por un puerto, en tránsito para otro, no se considera -- que defraudan los derechos del inventor porque tales productos, legalmente, no han ingresado al territorio y, por lo tanto, el propietario de ellos no es responsable del delito de falsificación de que hablé -- en el comentario del artículo anterior.

Dada esa interpretación al artículo en estudio, se ve, además de que está mal redactado, que está mal ubicado, pues considero que se trata de una excepción al Art. 59 que establece el delito de falsificación, y es allá adonde debiera ser trasladado como un segundo inciso de dicho artículo redactado en la siguiente forma:

No se considerará que hay defraudación de los derechos del patentado, aunque los productos sean falsificados, cuando éstos atraviesen en tránsito la República o permanezcan en sus aguas territoriales.

" Art. 9.— El derecho a solicitar una patente para objetos o procedimientos que estén amparados con patentes extranjeras, sólo se concede a los inventores o perfeccionadores o a sus legítimos representantes. "

Este artículo nos dice claramente que un invento -- protegido por patente extranjera, puede ser patentado en El Salvador, pero, naturalmente, sólo pueden hacerlo los inventores o sus legítimos representantes.

Aquí se confirma lo establecido en la parte final -- del numeral II del Art. 3, de que la novedad del invento no se destruye por la publicidad que de él haga la autoridad extranjera encargada de expedir patentes. Debo explicar que en casi todos los países del mundo las invenciones se publican, en unos al solicitarse la patente y en otros, como en El Salvador, después de concederse. El por qué -- de esta publicación lo explicaré más adelante.

Pues bien, la publicidad hecha por autoridad extranjera competente al expedir la patente destruye el requisito de novedad en casi todos los países, de tal manera que un invento patentado en un país, prácticamente deja de ser patentable en los demás, excepto en las pocas Naciones que admiten el sistema de revalidación de -- patentes extranjeras.

Con el objeto de evitar ese estado de cosas, gran número de países constituyeron en 1883 la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. En el Art. 4º de la Convención de Unión se estableció el "derecho de prioridad" que consiste en el derecho que tiene el titular de una patente concedida en un país unionista, a solicitar y obtener patentes correspondientes en los demás países de la Unión (1).

El Salvador, que no pertenece a la Unión Internacional y que no tiene el sistema de revalidación de patentes extranjeras, ha resuelto con justicia en el artículo que estoy comentando, la situación de los inventores que han obtenido patente en el extranjero, permitiéndoles a ellos o a sus legítimos representantes obtener patente en el país.

No dice nada el artículo con respecto a los cesionarios, por lo tanto, éstos no podrían patentar el invento amparado con patente extranjera que se les hubiere cedido.

Podría mejorarse la redacción del Art. 9, así:

El derecho a solicitar una patente para inventos -- que estén amparados con patentes extranjeras, solamente se concede a los inventores o a sus legítimos representantes.

En esta redacción se sustituyen las palabras "objetos o procedimientos" por "inventos", pues aquéllas van comprendidas en ésta. También, se suprime la palabra "perfeccionadores", pues éstos también son inventores.

" Art. 10.— Los inventores gozarán del plazo de un año, contado desde la fecha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente tendrán el derecho de solicitar patentes de perfeccionamiento. "m

Este artículo está mal ubicado, pues debería de aparecer en el TITULO IV, en el que se trata todo lo relativo a los perfeccionamientos.

---

1) Véase P.C. Breuer Moreno, Tratado de Patentes de Invención, Tomo I, página 255.

Por lo demás, el contenido del artículo me parece - muy justo, pues deja el plazo de un año al inventor para que sólo él pueda solicitar una patente de perfeccionamiento de su propio invento.

Entiendo que si el inventor ha transferido sus derechos a un tercero, la disposición del Art. 10 no opera.

" Art. 11.— La duración de las patentes podrá ser prorrogada por cinco años, en casos excepcionales, a juicio de la Oficina de Patentes. La prórroga de las patentes de invención, trae consigo la prórroga de las Patentes de perfeccionamiento que -- con ellas se relacionen. "

Como ya hemos visto al estudiar el Art. 4, la duración de los patentes puede ser de 5, 10 ó 15 años, a voluntad del solicitante. Una vez manifestada esa voluntad y extendida la patente - por el término solicitado, según el artículo en estudio, dicho término, sea de 5, 10 ó 15 años, podrá ser prorrogado por 5 años más, en - casos excepcionales, que serán calificados por la Oficina de Patentes.

El artículo no dice qué casos pueden considerarse -- como excepcionales y será la Oficina de Patentes la que decidirá se-- gún su criterio si se concede la prórroga o no.

Pero esta decisión no debe ser arbitraria, debe examinarsé cada caso en particular y tenerse en mente la inconveniencia de prorrogar innecesariamente la exclusividad de explotación del in-- vento, porque ésto podría ser perjudicial al progreso industrial del país.

Se me ocurre que podría considerarse como caso ex-- ceptional para conceder la prórroga de una patente, el caso de que un inventor hubiere hecho una fuerte inversión para la explotación de su invento y que, por causas independientes de su voluntad, no hubiera - podido resarcirse durante el tiempo para el cual se le concedió la pa-- tente de los costos empleados en la explotación de la invención.

En los tres años que tengo de estar a cargo de la - Oficina de Patentes, solamente se ha presentado un caso en el que una sociedad extranjera solicitó la prórroga de una patente que había sido concedida para 10 años, exponiendo como argumento que de conformidad al Art. 4 bien pudo haberla obtenido para 15 años y que por lo -- tanto tenía reservados 5 años más de duración. Naturalmente, ante un argumento de tal naturaleza, la Oficina denegó la prórroga solicitada.

La última parte de la disposición que estoy comentando me parece muy lógica, al decir que la prórroga de las patentes de invención, trae consigo la prórroga de las patentes de perfeccionamiento que con ellas se relacionen, pues como se recordará cuando en el Capítulo I hablé de los certificados de adición, dije que éstos no constituyen verdaderas patentes, sino que eran ampliaciones de la patente principal y que estaban tan ligados que tenían que correr siempre la misma suerte.

El artículo que acabo de comentar me parece que debe conservarse en la ley, pero estableciendo las reglas a seguir para calificar la procedencia o improcedencia de la solicitud de prórroga, con el objeto de evitar arbitrariedades.

" Art. 12.— Las patentes son expropiables por el Ejecutivo por causa de utilidad pública, previa indemnización, y cuando el libre uso de los objetos o procedimientos que fueren objeto de la patente, sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional, y tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

- I) Que el inventor o perfeccionador se niegue a permitir la explotación de la patente;
- II) Que la máquina, aparato o instrumento sean susceptibles de producirse o aplicarse en el país. El Reglamento determinará la forma y el procedimiento que deba seguirse en la expropiación."

La expropiación está contemplada en el Art. 138 de nuestra Constitución Política, y procede, según reza dicho artículo, por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización.

El artículo en estudio pudo haber tenido aplicación hasta el año de 1939, no obstante que el Reglamento que menciona en su numeral II nunca se decretó, pues el 25 de julio de aquel año se dictó la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado, publicada en el Diario Oficial de 17 de agosto del mismo año, en la cual se trata específicamente todo lo relativo a la expropiación de patentes de invención.

Dicho lo anterior, y por estar ya comprendido en la citada ley lo establecido en el Art. 12, me parece que éste ha perdido su importancia dentro de la Ley de Patentes de Invención, al grado

de que bien podría suprimirse, o dejarse con una reforma adecuada --- como mera referencia del principio de la expropiabilidad de las patentes, así:

Las patentes son expropiables de acuerdo con lo establecido en la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado.

Por tales razones no entraré en mayores comentarios sobre el artículo en estudio, y sólo me limitaré a transcribir los artículos pertinentes de la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado:

" Art. 2º.--- Se declaran de utilidad pública:

II) Las patentes de invención, cuando el libre uso de los objetos y procedimientos amparados por ellas sea susceptible de crear un ramo importante de riqueza nacional o de cooperar a la defensa del país, y tenga lugar una de las siguientes circunstancias:

A)- Que el inventor o perfeccionador se niegue a permitir la explotación de la patente.

B)- Que la máquina, aparato o instrumento sean susceptibles de aplicarse en el país.

C)- Que el Poder Ejecutivo juzgue necesario mantener secretos los objetos o procedimientos que ampare.

Toda expropiación de patentes deberá ser en beneficio exclusivo del Estado."

## " T I T U L O I I

### EXPROPIACION DE PATENTES DE INVENCION

Art. 31.— El Comisionado de Patentes de Invención remitirá al Ministerio de Gobernación oficio con detalles suficientes respecto a su objeto, de toda patente de invención o perfeccionamiento que ante él se solicite; si alguna fuere relativa a armas o sus

partes, o explosivos, navegación aérea o a cualquier asunto relacionado con posibles medios de ofensa o - defensa nacionales, aun de manera indirecta, la oficina dará cuenta también al Ministerio de Defensa Nacional para que ambos Despachos decidan lo que juzguen conveniente.

Si de la comunicación del Comisionado resultare que alguna patente solicitada o declarada está en el caso previsto por el Art. 2º numeral II, se pedirá a la oficina descripción sucinta del invento, con los dibujos y muestras necesarios para su inteligencia, y la relación de los objetos presentados según el Art. 17 de la materia, para decidir con suficiente conocimiento lo procedente.

Todo será mantenido bajo la más absoluta reserva.

Art. 32.— Si el Ministerio considerase que el invento o procedimiento presenta las condiciones establecidas en el numeral II del Art. 2º de esta ley, procurará llegar a un avenimiento con el propietario de la patente ya sea para que permita la explotación de ella o para su transferencia al Estado.

Art. 33.— En falta de avenimiento, el Poder Ejecutivo declarará de utilidad pública el invento o procedimiento, decretará su expropiación, hará publicar el decreto en el Diario Oficial, y remitirá las diligencias al Juez General de Hacienda para que proceda al justiprecio de conformidad a esta ley y al Código de Procedimientos Civiles, siendo partes en las tramitaciones, el Procurador General de la República y el expropiado.

Art. 34.— El Juez dictará resolución declarando el monto de la indemnización que debe satisfacerse, y remitirá las diligencias al Ministerio respectivo, quien ordenará el pago al propietario. Si notificado éste, no quisiere recibirlo, se mandará depositar la cantidad a su orden en un Banco, y agregando la constancia respectiva al expediente, transcribirá lo pertinente al Comisionado de Patentes para que proceda a transferir los títulos a favor del Estado en el Registro respectivo."

Sigue ahora el TITULO II, compuesto de cuatro artículos y que trata de la Oficina de Patentes.

" Art. 13.— Las patentes de que hablan los artículos anteriores, se expedirán por una Oficina de Patentes que se crea especialmente con ese objeto."

Del año 1901 al año 1913, la tramitación y expedición de las patentes estuvo a cargo del Ministerio de Fomento. La ley que estoy comentando entró en vigencia en el mes de septiembre de 1913, y el artículo en estudio creó el órgano administrativo llamado "Oficina de Patentes", dependiente del Ministerio de Fomento, con el fin especial de expedir las patentes. Posteriormente se encomendaron otras funciones a la Oficina como la de llevar y mantener los registros de marcas de fábrica y los de derecho de autor.

Esta Oficina creada por el Art. 13 dejó de existir a partir del mes de enero de 1951, época en que entró en vigor la Ley Orgánica de la Dirección General de Comercio, Industria y Minería, órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo en el Ramo de Economía. El Art. 10 (transitorio) de la referida ley, en su literal b) estableció:

" La Oficina de Marcas y Patentes, a que se refiere la Ley de Patentes de Invención de 19 de Junio - 1913 (1), publicada en el Diario Oficial N°8, Tomo 75, del día 9 de Julio del mismo año (2), y la Ley de Marcas de Fábrica de 20 de Julio de 1921, publicada en el Diario Oficial N° 173, Tomo 91, - del día 30 del mismo mes y año, cesará de existir el día en que entre en vigor la presente Ley. Las funciones de dicha Oficina serán ejercidas en lo sucesivo por la Dirección General de Comercio, Industria y Minería, la cual resolverá los asuntos pendientes y los que en adelante se presenten con relación a patentes de invención, marcas de fábrica y nombres comerciales, de acuerdo con las leyes citadas en este literal y demás leyes, tratados y disposiciones vigentes sobre la materia."

A partir del 1º de Enero de 1957, se suprimió la Dirección General de Comercio, Industria y Minería. La Ley Orgánica -

- 
- 1) La fecha está mal citada. La Ley de Patentes de Invención es de fecha 19 de mayo de 1913.
  - 2) Por haber salido errada la publicación de la Ley en el Diario Oficial mencionado en el literal transcrito, ésta se publicó nuevamente en el Diario Oficial N° 59, Tomo 75 del día 11 de Septiembre de 1913.-

de dicha Dirección General fué derogada por Decreto Legislativo N°-2305 de fecha 21 de diciembre de 1956, publicado en el Diario Oficial del 22 del mismo mes y año, en el que se encomendó al Ministerio de Economía organizar los Departamentos necesarios para el desarrollo de las funciones que la extinta dependencia tenía a su cargo.

Por Decreto Legislativo N° 2326 de fecha 29 de Enero de 1957, publicado en el Diario Oficial de 12 de febrero de ese mismo año, se organizó el Departamento de Promoción Económica del Ministerio de Economía, al que se asignó competencia para conocer y resolver sobre algunas materias que correspondían a la Dirección General de Comercio, Industria y Minería.

El Art. 2 del referido decreto estableció:

" El Jefe del Departamento estará facultado de manera especial para ejercer las atribuciones siguientes:

- a) Llevar y mantener los registros de propiedad intelectual, y, en especial de Marcas de Fábrica, Nombres Comerciales, Patentes de Invención y Derechos de Autor; extender los certificados respectivos y dar a los propietarios la protección que legalmente les corresponde."

Como vemos, la atribución concedida a la Oficina de Patentes por el artículo que estoy comentando quedó desde 1951 a 1956 a cargo de la Dirección General de Comercio, Industria y Minería y durante el año 1957 a cargo del Departamento de Promoción Económica del Ministerio de Economía, pues por Decreto Legislativo N° 2565 de fecha 19 de diciembre de 1957, publicado en el Diario Oficial de 20 de diciembre del mismo año, se derogó el literal a) del Art. 2 del Decreto Legislativo N° 2326 anteriormente transcrito y se creó la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, dependiente del Ministerio de Justicia.

El inciso primero del Art. 2 del referido decreto - dice:

" Art. 2.— Créase una Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, dependiente - del Ministerio de Justicia, que desempeñará todas las funciones y atribuciones a que se refieren la Ley de Patentes de Invención de 19 de Junio de 1913 (1), publicado en el Diario Oficial N° 8 del

1) La fecha está mal citada. La Ley de Patentes de Invención es de fecha 19 de mayo de 1913.

Tomo 75, de fecha 9 de Julio de 1913 (1); la Ley - de Marcas de Fábrica de 20 de Julio de 1921, publi- cada en el Diario Oficial N° 173 del Tomo 91, de - fecha 30 de Julio de 1921, y la Ley Relativa a la Propiedad Literaria de fecha 2 de Junio de 1900, - publicada en el Diario Oficial del día 10 de Agosto del mismo año."

De todo lo relacionado concluyo que el Art. 13 en es- tudio, prácticamente está sustituido por el inciso que acabo de trans- cribir.

No quiero terminar el comentario de este artículo - sin antes manifestar que la estabilidad de la Oficina de Patentes co- mo dependencia del Ministerio de Justicia no está todavía firme, aún cuando este Ministerio tiene el proyecto de crear una Dirección Gene- ral de Registros, porque el proyecto de Código de Comercio contempla pasarla al Registro de Comercio, y, por otro lado, el Convenio Centro americano para la Protección de la Propiedad Industrial, próximo a - ser sometido a la aprobación de los respectivos Gobiernos, establece - que deberá ser una dependencia del Ministerio de Economía.

" Art. 14.— El personal de la Oficina de Patentes, se compondrá de un Comisionado de Patentes, un Se- cretario y demás empleados que determine el Regla- mento. El Comisionado y el Secretario serán nom- brados por el Poder Ejecutivo, y los demás emplea- dos por el Comisionado, con aprobación del Ejecuti- vo."

La Ley de Patentes de Invención puso al frente de la Oficina de Patentes a un funcionario, cuyo título de "Comisionado", - sin duda alguna, fué tomado de la legislación norteamericana (commis- sioner), quien ejerce, a nombre del Estado, la comisión de otorgar pa- tentes.

Actualmente el Art. 14 se encuentra parcialmente re- formado por el inciso segundo del Art. 2 del Decreto Legislativo por medio del cual se creó la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, dependiente del Ministerio de Justicia, el cual dice:

---

1) Por haber salido errada la publicación de la ley en el Diario Ofi- cial mencionado en el inciso transcrito, ésta se publicó nuevamen- te en el Diario Oficial N° 59, Tomo 75 del día 11 de Septiembre de 1913.

" Dicha Oficina estará a cargo de un Jefe, que deberá ser abogado o estudiante de Jurisprudencia que haya cursado el Sexto Año de la Facultad, y contará además con el personal subalterno que figure en la Ley de Salarios."

En la Ley de Salarios vigente no aparece la plaza de Secretario a que se refiere el artículo 14 en estudio, por lo que, - las funciones de Secretario las desempeña con carácter ad-honorem un empleado de la Oficina por medio de un Acuerdo emitido para tal efecto.

Los nombramientos del personal de la Oficina de Patentes, incluyendo el del Jefe, se hacen por acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo en el Ramo de Justicia, y muy pocas veces los Ministros atienden las propuestas hechas por el Jefe de la Oficina para el nombramiento del personal subalterno. Esto da lugar a que a veces ingresen al personal empleados que no tienen la experiencia necesaria, ocasionando con ello atrasos en la delicada labor que tiene a su cargo la Oficina. La disposición del Art. 14 de que los empleados de la Oficina de Patentes sean nombrados a propuesta del Jefe tiene su razón y ésta es de que nadie mejor que él está en capacidad de seleccionar las personas que le ayudarán a cumplir su cometido, máxime que, - como lo veremos más adelante, es el Jefe de la Oficina el responsable de todos los documentos depositados en ella y de las resoluciones y actos de la Oficina.

Como hemos visto, el funcionario encargado de la tramitación y expedición de las patentes se llama "Jefe de la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria". Considero que debiera cambiarse las palabras "Jefe de la Oficina" por la de "Regis-trador", que es el término más adecuado. Las funciones del Secreta-rio no están establecidas en la ley, pero en la práctica ejerce las mismas encomendadas a los Secretarios de Juzgados.

" Art. 15.— Ningún empleado de esta Oficina podrá tener interés directo o indirecto en las patentes en que intervengan, bajo pena de destitución y multa de quinientos pesos, si se le probare la contravención, sin perjuicio de las demás penas que establecen las leyes."

Este artículo establece las incompatibilidades de los empleados de la Oficina de Patentes, los cuales no podrán tener interés directo o indirecto en los asuntos que en ella se tramiten. -

La infracción a la disposición está penada con destitución y multa de \$500.00

Considero que la palabra "pena" está mal empleada en el artículo, pues la facultad de imponer penas únicamente corresponde al Poder Judicial según el Art. 167 de la Constitución Política. Sería mejor emplear el término "sanción" pues la autoridad administrativa, por la misma disposición constitucional citada, puede sancionar las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por 15 días o con multa, y si ésta no fuere pagada se permutará por arresto, el cual no excederá de 30 días. Con respecto a la destitución ésta tendría lugar de acuerdo con lo establecido por la Ley de Servicio Civil.

" Art. 16.— El Jefe de la Oficina será el Comisionado de Patentes, quien responderá de todos los documentos, papeles y objetos depositados en ella, y de las resoluciones y actos de la Oficina."

Ya al comentar el Art. 14 quedó establecido a cargo de quien está la dirección de la Oficina de Patentes, y cuál es el nombre que actualmente le da la ley a dicho funcionario.

El Art. 16 podría tener importancia en cuanto a la responsabilidad que le atribuye al funcionario de patentes. Este responderá, dice, de todos los documentos, papeles y objetos depositados en ella, y de las resoluciones y actos de la Oficina. Pero aunque el artículo no lo dijera todos sabemos que de acuerdo con el Art. 210 de la Constitución Política, todo funcionario antes de tomar posesión de su cargo, deberá prometer el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción responderá conforme a las leyes. En nuestro Código Penal tenemos un Título que se denomina -- "De los delitos de los Empleados Públicos en el ejercicio de sus cargos", dentro del cual se encuentran tipificados delitos tales como el de la infidelidad en la custodia de documentos y el de violación de secretos. Por lo tanto, me parece que el artículo en estudio bien puede suprimirse sin que la responsabilidad del funcionario quede descubierta.

El TITULO III de la ley trata de los "Procedimientos", y comprende del Art. 17 al Art. 33, inclusive.

" Art. 17.— Todo aquél que desee obtener patente de invención, dirigirá una solicitud escrita al Comisionado del Ramo. Se acompañará por duplicado a la solicitud, una descripción del invento, los dibujos y muestras necesarias para su inteligencia, y la relación de los objetos que se presenten."

Según este artículo, toda persona que desee obtener una patente de invención, dirigirá una solicitud escrita al Jefe de la Oficina de Patentes. La solicitud reviste una gran importancia, - pues es el acto voluntario por el cual el inventor manifiesta que no abandona su derecho, declara su existencia y exige su reconocimiento.

A toda solicitud deberá acompañarse por duplicado la descripción del invento, los dibujos y muestras necesarias para su inteligencia y la relación de los objetos que se presenten.

Aunque la ley no lo dice, las descripciones deberán contener siempre una relación detallada del invento, determinando - cuál es y cómo es el invento cuya exclusividad de uso tiene el inventor. Por lo general, éstas comprenden una breve cláusula introductoria del género o clase de la invención y luego la definición de ella, terminando con las reivindicaciones, que son párrafos donde el invento y su alcance quedan definidos y delimitados. Nuestra ley no exige reivindicaciones, pero la Oficina de Patentes bien podría exigir que el solicitante dedicara un párrafo de las descripciones a delimitar - claramente su invención. Por lo general, he podido observar que casi todas las descripciones que se acompañan a las solicitudes presentadas en la Oficina de Patentes llevan su parte reivindicatoria, que, a mi juicio, es la parte fundamental y más importante de las descripciones.

Estimo que los mismos requisitos que exige el Art.19 para la solicitud, son aplicables a las descripciones, como por ejemplo, que deben contener un título que designe sumaria y precisamente la invención y estar escritas en castellano, salvadas las testaduras y adiciones, y que no contengan restricciones, condiciones, ni reservas, pues la inobservancia de lo apuntado acarrearía la nulidad de - la patente (véase Art. 53, numerales II y III).

No teniendo nuestra ley prescripciones respecto a la redacción de las descripciones, lo fundamental es que el invento sea claramente descrito, sin reservas, y en forma tan completa como para

poder ejecutarlo. Sólo así podrá apreciarse si la invención es realizable, o si es una simple proposición teórica.

Los dibujos y las muestras sirven para comprender mejor la descripción del invento. No es obligatorio presentarlos, pero como al inventor le conviene explicar lo mejor que pueda su invención, para no tener dificultades en la obtención de la patente, casi siempre los presenta en aquellos inventos en que es posible hacerlo.

" Art. 18.— A la solicitud se acompañará también un recibo de la mitad del impuesto señalado en el artículo 63. Si la solicitud fuere denegada por algún motivo o retirada por el solicitante, la suma depositada quedará en las arcas nacionales como de rechos de Oficina. "

Establece este artículo que a la solicitud, además de lo exigido en el Art. 17, se acompañará el recibo en que conste haberse pagado la mitad del "impuesto" señalado en el Art. 63. El Art. 63 ubicado en el TITULO X, que se refiere al arancel de las Patentes, establece las cantidades que se cobran por derechos de registro de ellas, graduándolos según el número de años para que hayan sido solicitadas, y además establece un impuesto anual durante el período de concesión. Estimo que el artículo en estudio al decir "impuesto" se quiso referir a los derechos de registro.

La segunda parte de la disposición que estoy comentando prescribe que si la solicitud es denegada o retirada por el solicitante, la suma pagada ingresa al fondo general como derechos de oficina. La explicación de esto es que el Estado tiene que resarcirse de los gastos que ocasiona el sostenimiento de la Oficina de Patentes, y el hecho de que el inventor no logre éxito en su gestión o retire su solicitud, no quiere decir que no haya causado pérdida de tiempo y empleo de equipo y útiles en la tramitación de la solicitud. Además sirve de freno para que personas inescrupulosas se abstengan de presentar solicitudes para patentar inventos que de antemano se sabe que no son patentables.

" Art. 19.— La solicitud se limitará a un solo objeto principal, con los accesorios que la sustituyan, y las aplicaciones que habrán sido indicadas; expresará el tiempo por que se solicita la patente, sin contener restricciones, condiciones ni reservas; indicará un título que designe sumaria y precisamente la invención; será escrita en castella-

no; salvadas las testaduras o adiciones; los dibujos que la acompañen estarán arreglados a una escala métrica, y las denominaciones de peso y medida deberán hacerse sobre la base del sistema decimal. Esta solicitud deberá estar firmada por el inventor, descubridor o perfeccionador, o por su mandatario constituido por poder especial, el que bien podrá estar conferido para solicitar varias patentes en el país."

Este artículo indica los requisitos que debe llenar la solicitud para que pueda ser admitida, en los cuales se señalan algunos que son muy propios de las descripciones y no de la solicitud. Estos requisitos son:

a) La solicitud debe limitarse a un solo objeto principal, con los accesorios que lo constituyan, y las aplicaciones que habrán sido indicadas.

El artículo equivocadamente dice: "que la sustituyan" pero debe entenderse que lo correcto es que diga "que lo constituyan", pues así se comprende mejor, y además los artículos similares a éste que aparecen en las leyes extranjeras que ha consultado, así lo dicen. Sin duda ésto se debe a un error en la publicación de la ley. Hecho este pequeño paréntesis, me referiré a este primer requisito de la solicitud.

Como dije al comentar el Art. 5, este requisito va de acuerdo con lo que en doctrina se llama unidad de objeto de la patente, o sea que con una misma patente se pueden proteger varios inventos, cuando uno sea principal y los otros simples accesorios del primero. Esto debe decirse claramente en la solicitud y en las descripciones.

Las aplicaciones del invento, entiendo que no deben decirse en la solicitud sino que en las descripciones, pues como la solicitud se publica en el Diario Oficial se correría el riesgo de descubrir la invención antes del otorgamiento de la patente, lo cual lo prohíbe el Art. 20.

b) Debe expresarse el tiempo por el cual se solicita la patente, que, como ya sabemos, puede ser por 5, 10 ó 15 años, a voluntad del solicitante.

c) No deberá contener restricciones, condiciones ni reservas. Esto es más propio de las descripciones que de la solici-

tud. El inventor no puede ocultar, no puede mantener en reserva, datos necesarios para la ejecución del invento. Si lo hace, su patente es nula (véase Art. 53, numeral 3º).

d) Indicará un título que designe sumaria y precisamente la invención. Esto es muy importante y es aplicable tanto a la solicitud como a las descripciones. Muchas personas con el objeto de evitar las oposiciones dan nombres a sus inventos que pocas veces tienen relación con ellos. Dan un título diferente a lo que en verdad consiste la invención. El que hace esto comete un fraude y su patente es nula (véase Art. 53, numeral 2º). El título debe decir claramente cuál es el invento que se desea proteger para que los terceros puedan ejercitar sus derechos en el caso de que estos se vean vulnerados por la solicitud presentada.

e) Será escrita en castellano, salvadas las testaduras y adiciones. Como un alto porcentaje de las solicitudes que se presentan a la Oficina corresponden a inventos extranjeros, la ley ha querido dejar claro que no se admitirán solicitudes que vengan en idioma extranjero. Esto reza también con las descripciones. Me parece innecesario el requisito por la razón de que el idioma Oficial de la República es el castellano y en ningún tribunal ni Oficina Administrativa se admiten solicitudes o documentos que no estén escritos en nuestro idioma. Con respecto a las testaduras y adiciones creo que es universalmente aceptado de que para que tengan valor deben estar salvadas.

f) Los dibujos que la acompañen estarán arreglados a una escala métrica, y las denominaciones de peso y medidas deberán hacerse sobre la base del sistema decimal. Los dibujos y las denominaciones de peso y medida van dentro de las descripciones y deben ceñirse a lo que expresa este requisito.

g) La solicitud deberá estar firmada por el inventor o por su mandatario constituido por poder especial, el que bien podrá estar conferido para solicitar varias patentes en el país. Sobre esto quiero decir lo siguiente: no solo el inventor puede solicitar la patente, sino también un sucesor legítimo, sea éste un cesionario o un heredero. Cualquiera de estas personas puede firmar la solicitud o constituir mandatario por medio de poder especial. Nuestro Código de Procedimientos Civiles en el Art. 111 dice que el poder es especial "si se confiere para uno o más negocios especialmente determinados". Por esta razón la Oficina no admite los poderes en los que no vayan determinados con su título los inventos cuya protección se reclama. El poder puede conferirse para solicitar varias patentes en el país siempre que se diga y se determine sin lugar a dudas de qué inventos se trata.

Considero que el artículo comentado debe reformarse y limitarse únicamente a lo que deberá contener la solicitud. Para las descripciones creo que sería conveniente redactar un artículo aparte. A continuación me permitiré proponer la redacción de ambos artículos:

La solicitud se limitará a un solo objeto principal, con los accesorios que lo constituyan y en ella deberá expresarse:

- a) El nombre, profesión y domicilio del solicitante y el nombre, profesión y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por medio de apoderado.
- b) Un título que designe sumaria y precisamente la invención.
- c) El tiempo por el que se solicita la patente.
- d) Lugar para oír notificaciones
- e) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante o del mandatario en su caso.

Las descripciones deberán contener:

- a) Un título que designe sumaria y precisamente la invención.
- b) La relación detallada y completa de la invención y sus aplicaciones, sin restricciones, condiciones, ni reservas.
- c) Las reivindicaciones.
- d) Los dibujos necesarios, arreglados a una escala métrica.
- e) Las denominaciones de peso y medida necesarias, sobre la base del sistema decimal.

" Art. 20.— La solicitud será publicada en el Diario Oficial por tres veces consecutivas, teniéndose cuidado de publicar no más que el nombre del invento, y de no publicar en ningún caso los procedimientos, descripciones o cuadros, o cualquier otra cosa por la cual se descubra o publique la invención."

Una vez presentada la solicitud a la Oficina, el Secretario procede a examinar si se acompañan a ésta por duplicado las descripciones del invento, el recibo de la mitad de los derechos; y si la solicitud es presentada por algún mandatario, deberá ver que se acompañe el poder respectivo. Si todo está en regla, la recibe y le pone al pie una razón que indica el nombre de la persona que la presenta con expresión de la hora y fecha de su presentación. Si faltare alguno de los documentos mencionados el Secretario no la recibe y la devuelve al interesado para que la presente en regla. Puesta la razón de presentado se da entrada a la solicitud en un Libro destinado al efecto; se le pone una carátula y se pasa al Jefe de la Oficina el expediente para que haga el examen formal de la solicitud y del poder, en su caso, y si se llenan los requisitos establecidos en el Art. 19, se pronuncia una resolución teniendo por parte al interesado, admitiendo a trámite la solicitud y ordenando la publicación de los respectivos carteles. Esta es la práctica de la Oficina.

No se manda a publicar la solicitud como dice el artículo en estudio sino que un extracto de ella con los datos esenciales, tales como el nombre y demás generales del solicitante; el título del invento, sin dar a conocer nada de lo que contienen las descripciones, pues éstas permanecen secretas durante toda la tramitación; y el tiempo por el que se solicita la patente. Estos carteles se publican por cuenta del interesado en el Diario Oficial por tres veces consecutivas con el objeto de que los terceros interesados puedan oponerse a la concesión de la patente, sea porque el invento no es patentable, sea porque el solicitante los ha despojado de sus derechos.

Consecuente con la práctica de la Oficina, el Art.20 podría redactarse así:

Si la Oficina de Patentes encontrare que la solicitud está arreglada a derecho, la admitirá y mandará publicar un extracto de ella en el Diario Oficial -- por tres veces consecutivas, sin que pueda incluirse en la publicación, fuera del título del invento, ninguna cosa que permita que la invención se descubra.

" Art. 21.— Transcurridos noventa días de la publicación del último aviso, ordenado en el artículo anterior, y siempre que de los archivos de la oficina no constare que se ha patentado ya el objeto de la solicitud, ni se haya presentado oposición alguna, se extenderá la patente solicitada, previo el pago de los derechos correspondientes, si el objeto fuere de los susceptibles de patente."

La Oficina espera 90 días después de la última publicación del cartel, y transcurrido dicho plazo, a petición del interesado, por auto dentro del expediente se pide informe a la Secretaría para ver si de los archivos de la oficina no consta que ha sido patentado ya el objeto de la solicitud y si no se ha presentado ninguna oposición. Si el informe de la secretaría fuere favorable al peticionario, previo el pago de la segunda mitad de los derechos correspondientes, se pronuncia resolución decretando la concesión de la patente, si el invento no fuere de los que la ley prohíbe patentar según el Art. 3.

" Art. 22.— Durante el término que señala el artículo anterior, se pueden presentar oposiciones a que se extienda una patente. Transcurrido dicho plazo, no admitirá la Oficina oposición alguna. Presentada la oposición, se notificará al solicitante y se suspenderán las diligencias. El opositor tiene obligación de presentar su demanda a los tribunales comunes y presentar certificación de esa demanda a la Oficina de Patentes, dentro de noventa días, y si no lo verificare, se extenderá la patente, si procediere."

Antes de finalizar los 90 días establecidos en el Art. 21, cualquier persona puede oponerse a que se conceda la patente solicitada. Transcurrido tal plazo no se admite ninguna oposición.

Presentada una oposición, la Oficina procede a ver si está en tiempo, para lo cual el opositor deberá presentar un ejemplar del Diario Oficial en el que aparezca la última publicación del cartel, o, al menos, indicar en su escrito de oposición la fecha de dicho Diario para que éste sea corroborado por la Secretaría mediante informe que deberá rendir al respecto.

Si la oposición ha sido presentada en tiempo y se funda en cualquiera de las causas establecidas en el artículo 23, el Jefe de la Oficina provee resolución teniendo por parte al opositor,

admitiendo la oposición y ordenando la suspensión de las diligencias y remitiendo a las partes a ventilar sus derechos ante los tribunales comunes. Esta resolución se notifica tanto al solicitante como al opositor.

El opositor queda obligado a presentar su demanda ante la autoridad judicial y a presentar certificación de esa demanda a la Oficina de Patentes dentro de 90 días, los cuales, aunque la ley no lo dice, deberán contarse a partir del día siguiente después de notificada la admisión de la oposición al opositor.

Si la referida certificación es presentada en tiempo, la Oficina la manda agregar al expediente y ordena que continúen suspendidas las diligencias hasta que la justicia ordinaria resuelva la cuestión.

Si se dejan transcurrir los 90 días sin que el opositor presente a la Oficina de Patentes la certificación de haber entablado la correspondiente demanda ante los tribunales comunes, la ley sin duda presume que el opositor ha abandonado su oposición, y, a petición del interesado, se ordena la concesión de la patente, si el invento fuere patentable, previo el pago de la segunda mitad de los derechos correspondientes.

Esta es la interpretación que la Oficina a mi cargo ha dado al artículo en estudio, el cual debería ser más explícito, por lo que estimo que debiera redactarse en los siguientes términos:

Durante el término que señala el artículo anterior, se podrán presentar oposiciones a la concesión de una patente. Las que se presenten transcurrido dicho plazo, deberán ser rechazadas.

En caso de presentarse una oposición dentro de dicho término y si ésta se funda en cualquiera de las causas establecidas en el Art. 23, la Oficina la admitirá, mandará a suspender las diligencias y remitirá a las partes a ventilar sus derechos ante los tribunales comunes. Esta resolución deberá notificarse a las partes.

El opositor queda obligado a presentar su demanda ante los tribunales comunes y a presentar certificación de esa demanda a la Oficina de Patentes, dentro de los 90 días subsiguientes a la fecha en que fué notificada la admisión de oposición al opositor. Si no presentare esa certificación dentro de dicho término

a petición del solicitante, se concederá la patente, si fuere procedente, previo pago de los derechos correspondientes.

Si la certificación de haberse entablado la demanda se presentare dentro de dicho término, continuarán - suspendidas las diligencias hasta que la autoridad - judicial dicte la correspondiente sentencia.

" Art. 23.— Las oposiciones sólo podrán fundarse en cualquiera de las causas siguientes:

- I) No tratarse de una invención o perfeccionamiento que pueda ser objeto de una patente, de conformidad con esta ley.
- II) Haber tomado el objeto principal de la solicitud, de descripciones, modelos, dibujos, instrumentos, aparatos u operaciones de un tercero, - ser autor, o de un procedimiento empleado por - otra persona, y en general, no ser el peticionario el primer inventor o perfeccionador, o legítimo representante de éstos."

Este artículo consigna las causas en que deberán fundarse las oposiciones. El numeral I), permite oponerse a las solicitudes con las cuales se pretendan patentar inventos que no son patentables, o sea que procede la oposición a la concesión de una patente cuando el invento no es novedoso, o no tiene carácter industrial, o esté comprendido en las prohibiciones del artículo 3º.

El numeral II), contempla varios casos en los cuales procede la oposición. Estos son:

- a) Haber tomado el solicitante el objeto principal de la solicitud, de descripciones, modelos, dibujos, instrumentos, aparatos u operaciones de que un tercero sea autor.
- b) Haber tomado el objeto principal de la solicitud de un procedimiento empleado por otra persona.
- c) No ser el peticionario el primer inventor o legítimo representante de éste.

Como se ve, la ley estipula los únicos casos en que se puede presentar una oposición a una solicitud de patente, con el -

objeto de evitar que personas inescrupulosas traten de causar perjuicio a los inventores con oposiciones que no tengan razón de ser.

El artículo en estudio me parece correcto, con la salvedad de que el numeral II, tiene un defecto que posiblemente se debió a un error en su publicación en el Diario Oficial, pues al leerlo se notará un poco oscuro, ya que en la parte que dice: ".....de un tercero, ser autor.....", no se le encuentra sentido porque debió haber dicho: "de que un tercero sea autor,.....".

Para sacar en claro lo anterior, recurrí al Art. 21, numeral II), de la Ley de Patentes de Invención de 1901, en donde aparece redactado el referido numeral II) del artículo que estoy comentando, en la forma anteriormente expuesta.

" Art. 24.— Si dos o más personas pretendieren una misma patente, tendrá derecho a ella el primer inventor o perfeccionador del objeto o procedimiento para el cual se hubiere pedido, y si esto no se pudiese probar, el que primero la solicitó."

En la práctica jamás se han presentado a la Oficina de Patentes dos o más presuntos inventores solicitando patente para un mismo invento. Pero esto no obsta que en cualquier momento pudiera presentarse tal situación.

El caso contemplado en el artículo en estudio es de que dos o más personas pretendan separadamente una patente para un mismo invento. Caso que, me imagino, podría darse en cualquiera de estas dos circunstancias: a) que los solicitantes, sean dos o más, hubieren independientemente concebido el mismo invento, cosa que remotamente sucedería; b) que uno de los solicitantes fuera el verdadero inventor y el otro u otros fueran verdaderos usurpadores, es decir, que hayan robado la invención a su verdadero autor.

El artículo resuelve la cuestión otorgando la patente al primer inventor en el caso del literal a) y otorgándosela al verdadero inventor en el caso del literal b), siempre que se compruebe tal calidad. Si no se logra establecer la calidad de primer inventor o de verdadero inventor, según el caso, la patente se otorga al que primero presentó su solicitud.

Como dije anteriormente, hasta la fecha no se ha planteado en la Oficina de Patentes un caso semejante al previsto en el Art. 24, pero si se planteara, estimo que la Oficina mandaría sus-

penden las diligencias y los solicitantes tendrían que discutir sus - derechos en los tribunales comunes, pues la Oficina no tiene funciones contenciosas como para recibir pruebas y dirimir el conflicto. Es de cir, que a mi juicio, será el tribunal común correspondiente el que - determinará a quien debe otorgarse la patente, por haber comprobado - su calidad de primer inventor o de verdadero inventor. Si el tribu- nal no determinara a quien debe otorgarse la patente por no haberse - comprobado la calidad de primer inventor o de verdadero inventor, en- tonces será la Oficina de Patentes la que determinará conforme la par te final del artículo, concediendo la patente al que primero hubiere presentado su solicitud.

" Art. 25.— Todas las sentencias ejecutoriadas que dicte la autoridad judicial, serán comunicadas a - la Oficina de Patentes, para su debido cumplimen- to."

El artículo anterior se explica por sí mismo, por lo que únicamente puedo decir que las sentencias a que él se refiere son: las que resuelven las oposiciones, las que resolverían la situación - planteada en el Art. 24, y las que resuelven las acciones de nulidad de las patentes.

" Art. 26.— La patente será expedida a nombre de la Nación, invocando autorización del Gobierno, e irá revestida con las firmas del Comisionado y Secreta rio, y el Sello de la Oficina, y consistirá en el Decreto acordándola, acompañada del duplicado de - la descripción y de los dibujos."

Como he dicho en párrafos anteriores, la patente de invención es el instrumento que habilita al inventor para el ejerci- cio de su derecho.

Llenados los trámites señalados en los artículos 17, 18, 19, 20 y 21, se otorga la patente.

En la práctica se procede de la manera siguiente: - una vez que la Secretaría informa, de acuerdo con lo que establece el Art. 21, que dentro del plazo legal no hubo oposición alguna y de que en los Archivos de la Oficina no consta que se ha patentado ya el ob- jeto de la solicitud, y si el invento no fuera de los que la ley pro- hibe patentar según el Art. 3, el Jefe de la Oficina de Patentes dic-

ta lo que el artículo en estudio llama "decreto" que reviste la forma de una sentencia, en el cual se concede la patente a nombre de la Nación, invocando autorización del Gobierno, y se indica el título con que se designa al invento, la fecha de concesión, el nombre del titular y el número de años por que se otorga la patente. Este decreto o sentencia lleva la firma del Jefe de la Oficina de Patentes y la del Secretario, y se notifica al solicitante.

Después de notificado el Decreto de concesión, la Oficina extiende la patente, la cual consiste en una certificación de dicho Decreto, sellada, numerada y firmada por el Jefe de la Oficina y su Secretario. Esta es la primera parte de que se compone la patente. La segunda parte está constituida por el duplicado de las descripciones y dibujos. Esta segunda parte es la que delimita el alcance del derecho del inventor.

Vemos pues, de que en la práctica, la patente no consiste propiamente en el Decreto que la acordó, acompañado del duplicado de las descripciones y de los dibujos, sino que en una certificación o transcripción del Decreto, acompañado de lo demás que dice el artículo en estudio. El motivo de que esto se haga así, es de que el acuerdo original tiene que quedar agregado en el expediente respectivo, del cual no puede separarse, y por ello no puede cumplirse el artículo, entregando original el Decreto.

Tampoco, en la práctica, se cumple estrictamente la disposición en estudio en la parte que dice que la patente será expedida a nombre de la Nación, invocando autorización del Gobierno, pues advierto que la expedición, que consiste en la extensión de la certificación que ya he mencionado, no se hace a nombre de la Nación ni se invoca autorización del Gobierno, aunque esto se haya hecho al dictar el Decreto de concesión.

Por lo tanto, consecuente con la práctica seguida - por la Oficina, la cual considero más acorde con el procedimiento que debe seguirse, estimo que el Art. 26 debiera reformarse así:

La patente será concedida en nombre de la Nación, invocando autorización del Gobierno, por medio de un decreto que se dictará en el expediente respectivo, y el título se expedirá extendiendo una certificación de dicho Decreto, acompañada del duplicado de la descripción y de los dibujos.

" Art. 27.— No obstante estar concedida una patente, será revocada o declarada nula, en los casos que - la ley determina."

Dado que la revocatoria implica anulación del derecho del inventor, entiendo que la ley en este artículo toma la palabra "revocada" como sinónima de la expresión "declarada nula", y siendo así, estimo que el artículo en cuestión está demás, puesto que la nulidad está tratada en el TITULO VIII.

Quiero aclarar que la palabra "revocada" podría dar lugar a que se pensara que las patentes concedidas podrían dejarse sin efecto por resolución de la misma Oficina que las concedió, lo cual considero que no podría hacerse porque una vez concedida la patente, ésta sólo puede ser revocada o declarada nula por la autoridad judicial, pues la concesión de la patente es un acto jurídico de derecho público que reconoce oficialmente la existencia del derecho privativo del inventor.

Expuesto lo anterior creo que el artículo en estudio, como ya dije, es innecesario y bien podría suprimirse.

" Art. 28.— Cuando el solicitante no cumpliera con las prescripciones del artículo 17, se le negará la patente."

Esta clase de denegación es difícil que ocurra en la práctica seguida en la Oficina de Patentes, pues como he dicho al comentar el Art. 20, el Secretario tiene el cuidado de que cada solicitud vaya acompañada no sólo de los objetos que indica el artículo 17, sino que también del recibo del pago de la primera mitad de derechos y de la documentación necesaria para acreditar la personería en el caso de que el solicitante gestione a nombre de otro. Si a la solicitud no se acompañare cualquiera de los objetos y documentos indicados, el Secretario simplemente no recibe la solicitud y la devuelve al interesado para que la presente en regla, salvo cuando éste se empeña en dejarla presentada aún sabiendo de que le será denegada en el caso de que el objeto que faltare fuere de los indicados en el Art. 17.

Por otro lado el artículo en estudio da más importancia a una cuestión puramente formal y deja por fuera la denegación de patente por motivos de fondo, tales como de que el invento no tenga carácter industrial, de que no fuera patentable de acuerdo con lo establecido en el Art. 3, etc., etc. La denegación de patente por motivos de fondo no está expresamente prevista en ningún artículo de la ley, sino que se infiere de la parte final del Art. 21.

Considero que el artículo en estudio, ya que expresamente se refiere a la denegación de patente, debiera contener todas las causales por las cuales procede la denegatoria de acuerdo con la

ley, las cuales enumeraré al redactar el artículo que me permitiría proponer en sustitución del actual.

El motivo de denegatoria contemplado en el Art. 28, naturalmente debe desaparecer y trasladarse como 2º inciso al Art. 17, disponiendo que las solicitudes que no llenen los requisitos establecidos en el primer inciso de aquel artículo, no serán recibidas.

La nueva redacción que propongo para el Art. 28, es la siguiente:

La denegatoria de patentes tendrá lugar en los siguientes casos:

- a) Cuando se solicite en contravención a lo dispuesto en cualquiera de los artículos 2, 3, 4 y 9;
- b) Cuando de los Archivos de la Oficina constare que se ha patentado ya el objeto de la solicitud.

Dado que nuestro sistema de concesión de patentes no exige el examen previo del invento, no he tomado en consideración al redactar el Art. 28, otras causales de denegatoria de patente que implican el estudio de las descripciones del invento, lo cual sólo podría hacerse por personas especializadas en la materia de que trate éste.

" Art. 29.— De las denegaciones de Patentes se podrá apelar dentro de diez días al Ministerio de Fomento, el que, después de los informes necesarios, confirmará o revocará la denegación."

Actualmente, la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, según Decreto Legislativo Nº 2565, de fecha 19 de diciembre de 1957, publicado en el Diario Oficial del 20 -- del mismo mes y año, es una dependencia del Ministerio de Justicia, y es para ante este Ministerio que se interponen los recursos de apelación, tal como expresamente lo dice el Art. 3 del citado Decreto, que a continuación transcribo:

"Art. 3.— Los recursos de apelación contra las resoluciones de la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, que sean admisibles de conformidad con las Leyes citadas en el artículo anterior, se interpondrán para ante el Ministerio de

Justicia, quien los tramitará y resolverá en la forma legal. Los recursos que al tiempo de entrar en vigencia la presente Ley, estuvieren pendientes en el Ministerio de Economía, se pasarán a conocimiento del Ministerio de Justicia, para que éste pronuncie la correspondiente resolución."

Lo dispuesto en el artículo en estudio es demasiado escueto, pues no señala el trámite a seguir en la segunda instancia. Las palabras "informes necesarios", son un tanto vagas. No se dispone la apertura a pruebas, que considero en este caso muy necesaria.

El término de diez días para interponer el recurso se justifica, porque la mayoría de las solicitudes, son de inventores extranjeros, que necesitan un tiempo prudencial para que puedan dar instrucciones a sus apoderados sobre la interposición del recurso.

Como se habrá observado, el recurso de apelación se limita únicamente a los casos de denegación de patente, de tal manera que las resoluciones que admitan o rechacen una oposición, no son apelables.

Considero pues, que debe reglamentarse el trámite para la segunda instancia y ampliarse el recurso a las resoluciones sobre oposiciones.

" Art. 30.— Las patentes serán inscritas en un Registro especial de Patentes."

Por lo dispuesto en este artículo, la Oficina de Patentes lleva un Libro especial para Registro de Patentes, aunque tal registro, a mi parecer, carece de importancia. Porque si se trata de dar publicidad al invento patentado, ésto no se consigue llevando el Libro de Registro, que no llenaría tal fin, en vista de que es imposible anotar en él el todo que compone la Patente, que son: la transcripción del Decreto que la acuerda, las descripciones del invento y los dibujos y muestras necesarias para su inteligencia. Para la publicidad del invento, la Ley ha previsto en los artículos 31 y 52 la forma en que ésta deberá hacerse.

De tal manera que el objeto del Libro de Registros es únicamente de llevar una relación de las patentes concedidas, numeradas correlativamente y anotándose al margen las renunciadas, anuladas o caducadas, para información del público.

El registro de la patente en el libro correspondiente, no le da más valor que el que le dá el decreto que la concede.

Como la ley no determina la forma en que debe de llevarse el Registro especial de Patentes, la Oficina, en la práctica, lo lleva en Libros que constan de 500 páginas cada uno, en los cuales se van transcribiendo las Certificaciones del Decreto de concesión de la Patente; cada inscripción lleva el mismo número que corresponde a la patente y se asienta por riguroso orden de fecha, y va calzada con la firma del Jefe y del Secretario.

" Art. 31.— Las patentes que se expidan serán publicadas en el Diario Oficial, y además, se publicarán anualmente en un libro especial la descripción clara y precisa de los inventos o perfeccionamientos; así como las copias de los dibujos."

De acuerdo con lo que establece este artículo, toda patente expedida (la cual consiste en la certificación del decreto de concesión, la descripción del invento y los dibujos, etc.), deberá ser publicada en el Diario Oficial, y además, la descripción y los dibujos serán también publicados anualmente en un libro especial.

A pesar de la importancia que tiene el artículo en estudio, que yo sepa, nunca se le ha dado debido cumplimiento, posiblemente por lo compendioso que resultaría publicar todo lo que constituye una patente, en el Diario Oficial; pues no son raros los casos en que sólo las descripciones y dibujos constan de centenares de páginas, algunas de las cuales, por contener planos o dibujos a escala determinada, son de mayor tamaño que las páginas reglamentarias del Diario Oficial.

En cuanto a la publicación anual que debería hacer la Oficina, ésta no la hace actualmente porque no cuenta con un encargado de publicaciones, pues una labor de tal naturaleza, requiere de una persona, por lo menos, medianamente entendida en ello. Además la Oficina carece de los recursos necesarios para editar o imprimir un libro como el que exige el artículo comentado.

La publicidad de la patente es una de las bases fundamentales de los sistemas de protección de los derechos del inventor; tan es así que nuestra ley dedica el capítulo VIII a la publicación de las patentes. Por medio de tal publicidad, los industriales se dan cuenta qué productos y qué procedimientos son los que se explotan con exclusividad. Si el privilegio debe ser respetado por todos, es necesario que sea conocido de todos, o que pueda ser conocido por to-

dos. Todavía tiene otros objetos la publicación de las patentes: poniendo al alcance del público las patentes concedidas se facilita su estudio y se incrementan los perfeccionamientos; evita que se presenten a la Oficina solicitudes para inventos que ya están patentados; - por la publicación el público se da cuenta cuándo termina el privilegio y cuándo los inventos pasan al dominio público, y por último, sirve a los terceros para que puedan ejercer la acción de nulidad de una patente concedida, cuando ésta vulnera sus derechos.

Reconociendo la importancia que tiene la publicidad, y tratando de remediar un poco la falta de cumplimiento a la disposición del Art. 31, actualmente la Oficina de Patentes manda a publicar, por cuenta de los interesados, en el Diario Oficial, un cartel que contiene la certificación del decreto de concesión de cada patente - que se expide.

" Art. 32.— Todos los productos que estuvieren amparados por una patente, llevarán una marca que así lo exprese, el número y la fecha de la patente."

Este artículo se refiere exclusivamente al nuevo producto industrial amparado con patente, el cual deberá llevar una leyenda que así lo exprese, indicando además el número y la fecha de la patente, con el objeto de que el público, al adquirir dicho producto, se abstenga de querer producirlo.

La palabra "marca" que emplea el artículo, está empleada en el sentido que acabo de explicar, y no debe pensarse nunca que se trata de una marca de fábrica.

Los inventos que consisten en procedimientos, como - es muy natural, no pueden llevar la indicación de que habla el artículo en estudio.

Para evitar que alguien pudiera pensar que una patente puede amparar varios productos, considero conveniente que el Art. 32 se redactara así:

Todo producto amparado por patente, deberá llevar - una leyenda que así lo exprese, el número y la fecha de la patente.

" Art. 33.— Para las diligencias que se sigan en la Oficina de Patentes, se usará papel del sello de - diez centavos. Cuando las descripciones sean ---

presentadas en papel común, se le pondrá un timbre de diez centavos a cada foja. La patente será expedida en papel de cinco pesos la primera foja, y de cinco centavos las siguientes."

Este artículo que regula el valor del papel sellado y timbres que se usará en las diligencias, en las descripciones y en la expedición de la patente, fué derogado por el artículo 65, de la Ley de Papel Sellado y Timbres que dice:

" Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones legales sobre Papel Sellado y Timbres promulgadas con anterioridad, aunque hayan sido emitidas con fines particulares o determinados."

La Ley de Patentes de Invención es anterior a la Ley de Papel Sellado y Timbres, pues aquélla entró en vigencia en Septiembre de 1913 y ésta en Julio de 1915.

Conforme a la Ley de Papel Sellado y Timbres, las diligencias que se sigan en la Oficina de Patentes deberán tramitarse en papel de \$0.30. La patente deberá ser expedida en papel de \$33.00 la primera foja y de \$0.30 las siguientes.

Con respecto a las descripciones, éstas deben presentarse en papel sellado de \$0.30; pero pueden presentarse en papel común, poniéndole a cada hoja timbres por el mismo valor.

Me toca ahora entrar al estudio del TITULO IV de la Ley, que se refiere a los "Perfeccionamientos", y que comprende del Art. 34 al 39 inclusive.

Al hablar en la primera parte de este trabajo de las "Patentes Adicionales" y "Patentes de Perfeccionamiento", señalé que las patentes pueden ser de dos clases: independientes y dependientes o subordinadas. Estas últimas pueden ser de dos tipos: los certificados de adición y las patentes de perfeccionamiento. El certificado de adición es la "patente" que obtiene el autor de una invención patentada para proteger un invento dependiente del patentado. Este certificado de adición solamente se concede al propietario de la patente principal; un tercero no puede obtenerlo. La Patente de Perfeccionamiento es la que pueden obtener los terceros para proteger las invenciones dependientes de un invento patentado, las cuales no pueden explotar sin el permiso del primer patentado.

El certificado de adición no es una verdadera patente, sino que es una ampliación de la patente principal, y, por lo tanto, si caduca ésta, también caduca aquél, o sea, que siempre corren la misma suerte. En cambio, la patente de perfeccionamiento no es un apéndice de la principal; se obtiene mediante los mismos requisitos que ésta; su duración no está subordinada a la misma, y el hecho de que la patente principal sea declarada nula, no afecta su validez. Pero bien, esto es en doctrina, pues como veremos en los artículos que a continuación comentaré, nuestra ley trata como una misma cosa y como verdaderas patentes los certificados de adición y las patentes de perfeccionamiento.

" Art. 34.— Todo el que mejorare un descubrimiento o invención patentada, tendrá derecho a solicitar un certificado de adición, que no podrá concederse por más tiempo que el que faltare para el vencimiento de la patente principal, con tal que no exceda de diez años, salvo el caso en que hubiere transcurrido la mitad de ese tiempo, o que la mejorá disminuya la mitad por lo menos, los gastos de producción, el tiempo, los riesgos de las personas o cosas, o tuviere otros resultados análogos, en cuyos casos, el Comisionado determinará prudentemente el tiempo por que se acordare."

Nuestra Ley protege los inventos dependientes mediante ciertas patentes a las que llama "certificados de adición", o que también pueden llamarse "patentes de perfeccionamiento" de acuerdo con la denominación del Título en estudio. Estas pueden ser obtenidas, aún por una persona que no sea el titular de la patente principal, con la limitación establecida en el artículo 10.

La duración de los certificados de adición es por el tiempo que faltare para el vencimiento de la patente principal y jamás por un término mayor de 10 años, limitación inexplicable, pues en nuestra ley, los certificados de adición son verdaderas patentes, sólo que subordinadas a la principal por su objeto.

La doble limitación del artículo que estoy comentando, puede dar lugar a situaciones muy curiosas. Por ejemplo: un inventor obtiene una patente por 15 años; a los dos meses de otorgada su patente, perfecciona el invento. Para proteger este perfeccionamiento sólo puede obtener un certificado de adición de una duración máxima de 10 años, por lo que, éste tendría que caducar cinco años antes que la patente principal. Como veremos más adelante, los efectos de la caducidad de las Patentes son de que las invenciones o perfeccionamientos caigan bajo el dominio público y puedan ser explotados por todos. Entonces resultaría, que en el ejemplo que he expuesto, la

mejora objeto del certificado de adición que ha caducado, habría caído bajo el dominio público; lo que en definitiva se vuelve ineficaz e inoperante por cuanto no se podría explotar públicamente sin vulnerar los derechos otorgados por la patente principal. Así es que, en última instancia, estaríamos en la situación de una mejora que por haber caído bajo el dominio público, podría explotarse, pero su explotación sería indebida.

Además, limitando a 10 años la duración del certificado de adición, se restringe indebidamente el derecho del inventor; se pone a éste en inferioridad de condiciones respecto de quien ha -- utilizado como base de su invento medios que están en el dominio público y pudo así obtener una patente independiente por 15 años.

El artículo objeto de este comentario pone a la limitación de que el certificado de adición no puede concederse por un plazo mayor que el que falte para la expiración de la patente principal, la salvedad de que hubiere transcurrido la mitad del tiempo por que se concedió la patente principal, "o que la mejora disminuya la mitad por lo menos, los gastos de producción, el tiempo, los riesgos de las personas o cosas, o tuviere otros resultados análogos, en cuyos casos, el Comisionado determinará prudentemente el tiempo por que se acordare." El primer supuesto es claro, el certificado de adición puede concederse por 10 años y sobrepasar la duración de la patente principal. Así, si han transcurrido 2 años y medio desde la fecha de concesión de una patente principal, concedida por 5 años, su titular o un tercero, puede solicitar y tiene derecho a obtener un certificado de adición que dure 10 años.

Pero el segundo supuesto no es tan claro, si no ha transcurrido la mitad del tiempo por que se concedió la patente principal, entra en juego algo tan difícil de determinar, como es el "mérito del invento". El legislador, a título de ejemplo de mejoras importantes, indica los casos en que ellas "disminuyen en la mitad los gastos de producción, el tiempo, los riesgos de las personas o cosas o tuviere otros resultados análogos." El criterio no es siempre válido porque el costo y el tiempo de producción dependen más que del invento en sí, de la manera en que se ejecuta, del número de objetos producidos, etc.. Es bien sabido que la producción en serie abarata los costos, así como también que la producción manual es más cara que la producción mecánica, y que cuesta más producir cien unidades que cien mil. El Art. 34 también tiene en cuenta el hecho de que el invento disminuya, en la mitad, los riesgos de las personas o cosas. -- Qué significa esto? Riesgos de producción? Si es así, volvemos a lo mismo: estos riesgos dependen, más que del invento en sí, de la manera en que se organice el trabajo para ejecutarlo. Las palabras "resultados análogos", empleadas por la ley, son vagas y carentes de sentido concreto. Porque, qué es análogo a reducir en la mitad el tiempo o costo de producción?

Pero lo que resulta más injusto, por arbitraria, es la disposición "en cuyos casos el Comisionado determinará prudentemente el tiempo por que se acordare" el certificado de adición. Significa que el Jefe de la Oficina de Patentes puede decir que el certificado se conceda por 6, 7, 8, 9 ó 10 años, a su criterio? Si se toma la frase en su sentido gramatical, indudablemente sí. En la práctica nunca se ha presentado el caso, pero si se presentara, entiendo que la Oficina decidiría que el certificado de adición se extendiera por el término máximo de 10 años.

El Art. 34, tal como está redactado, puede inducir al titular de una patente principal a no patentar la mejora, y a mantenerla secreta, hasta que transcurra la mitad de la vida de su patente. Haciéndolo, se asegura la posibilidad de obtener un certificado por 10 años y, si la mejora es realmente importante, de prolongar - prácticamente la duración de la patente principal.

Pero repito que la limitación en el tiempo de los certificados de adición, carece de sentido dentro del sistema de la ley salvadoreña, ya que son patentes dependientes de la principal sólo por su objeto. Más razonable y lógico sería concederlas por el mismo plazo que las demás patentes. La subordinación existiría sólo mientras la patente principal estuviera en vigencia.

Por todo lo anterior, considero que el Art. 34 debe reformarse, más o menos, en los siguientes términos.

Todo el que mejorare una invención patentada, tendrá derecho a solicitar un certificado de adición, el cual podrá concederse, a voluntad del solicitante, hasta por el plazo de 15 años.

" Art. 35.— Para obtener un certificado de adición, se llenarán las mismas formalidades que para una patente."

Dispone este artículo que para obtener un certificado de adición, se observarán las mismas formalidades que para obtener las demás patentes. Por consiguiente, deben presentarse: la solicitud, las descripciones por duplicado, los dibujos y muestras necesarias y el recibo de la mitad de los derechos señalados en el Art. 64, y seguirse el trámite de acuerdo con los Arts. del 17 al 33, que integran el TITULO III, que se refiere a los Procedimientos.

La única diferencia que existe en el trámite, es la intervención que en él tiene el titular de la patente principal, intervención que será explicada en el comentario de los siguientes artículos.

" Art. 36.— Si fuere un extraño el que hubiere obtenido el certificado de adición, no gozará de la explotación exclusiva de su invento, sino a condición de pagar una prima al primer inventor, cuyo monto determinará el Comisionado, teniendo en cuenta la importancia de la mejora y la parte que se conserve del invento primitivo."

Como vimos al estudiar el Art. 10, los inventores gozan del plazo de un año, contado desde la fecha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente tienen el derecho de solicitar certificado de adición o patentes de perfeccionamiento.

Pasado ese año, el artículo en estudio permite que terceros puedan patentar las invenciones basadas en otras patentadas, pero no pueden gozar de la explotación exclusiva del invento, sino a condición de pagar una prima al primer inventor, cuyo monto fijará el Jefe de la Oficina de Patentes, teniendo en cuenta la importancia de la mejora, la cual debe ser, de por sí, un verdadero invento. También se toma en cuenta la parte que se conserva del invento primitivo.

La prima que paga el tercero al primer patentado es el valor de la licencia obligatoria que éste otorga a aquél para la explotación de su invento.

" Art. 37.— El primer inventor podrá optar entre la prima prescrita por el artículo anterior, y la explotación de la mejora en concurrencia con el mejorante; si se decidiese por esto último, se le acordará una patente de adición, con los mismos derechos y requisitos que la que se concediere al mejorante."

Este artículo complementa al anterior.

Como dije anteriormente, al permitir la ley que terceros puedan patentar invenciones basadas en otras patentadas, impone al primer patentado el otorgamiento de una licencia de explotación obligatoria no gratuita. El primer inventor, como compensación por esa licencia, tiene el derecho de elegir entre la prima prescrita en el Art. 36 o la explotación de la mejora en concurrencia con el mejorante.

Si opta por la prima, tendrá derecho a cobrarla hasta el momento en que su patente expire y no podrá explotar la mejora. Expirada su patente desaparece su título para seguir cobrando la prima.

Si se decide por la explotación de la mejora en concurrencia con el mejorante, recibe un título de patente igual al otorgado al autor de la mejora y aunque su patente expire, es obvio que - continuaría explotando lo que le pertenece, hasta la expiración del - certificado de adición. Pierde su exclusividad sobre la invención básica, pero conserva los derechos que comparte con el mejorante sobre la adición.

La patente de adición que se otorga tanto al mejorante como al primer patentado consiste, en realidad, en un título de pa patente, idéntico en sus formas extrínsecas a los demás, de los cuales se diferencia sólo en que se menciona expresamente que esa patente es adicional a tal o cual otra.

Para que el primer patentado pueda ejercitar la opción que le confiere el artículo en estudio, entiendo que la Oficina de Patentes debe de notificarle cuando el certificado de adición esté a punto de otorgarse, y, para que pueda elegir con conocimiento de causa, debe comunicársele la descripción de la mejora. Considero que és to debe de hacerse hasta el momento de otorgarse el certificado de a-dición, porque durante el trámite, las descripciones del invento son secretas.

" Art. 38.— En ningún caso el mejorante adquiere de recho a explotar únicamente el invento primitivo, y el primer inventor sólo podrá explotar la mejora en el segundo caso del artículo anterior."

De acuerdo con este artículo, el mejorante no puede nunca explotar únicamente el invento primitivo, sino que debe explotarlo con la mejora para la cual obtuvo el certificado de adición. - Por otro lado, el primer inventor sólo podrá explotar la mejora si hu biere optado por ello, pero en concurrencia con el mejorante.

Es un principio fundamental y lógico que no deja lugar a dudas sobre los derechos que corresponden al inventor primitivo y al mejorante.

" Art. 39.— Si dos o más solicitaren en el mismo mo mento certificados de adición por la misma mejora, y no se pusieren de acuerdo los solicitantes, no - se expedirá."

La solución propuesta por este artículo no es nada - buena porque priva de sus derechos al verdadero inventor, o lo obliga a compartir su invento, por ejemplo, con un usurpador que nada ha in-

ventado; pues es muy difícil concebir que dos personas puedan hacer a un invento patentado exactamente la misma mejora. Recuérdese que el artículo habla de la misma mejora, o sea que tanto las descripciones como los dibujos deben ser idénticos en lo fundamental.

El Art. 24 de la ley plantea una situación similar a la del artículo en estudio, en relación al caso de que dos o más personas pretendieren una patente para un mismo invento, y la solución - que da aquel artículo, como se recordará, es distinta a la que propone el Art. 39.

Estimo, para que haya armonía en la ley, que el problema debe resolverse en la misma forma que lo resuelve el Art. 24, - o sea que los presuntos mejorantes diluciden en los tribunales comunes quien es el verdadero inventor y sea a éste a quien se le otorgue el certificado de adición, y si esto no se pudiere probar, se otorgue al que primero lo solicitó.

De acuerdo con la estimación anterior, el Art. 39 podría reformarse así:

Si dos o más solicitaren en el mismo momento certificado de adición por la misma mejora, tendrá derecho a él el verdadero inventor, y si éste no se pudiere probar, el que primero lo solicitó.

El siguiente TITULO es el V y trata de las "Patentes Precaucionales". Comprende los artículos del 40 al 47, inclusive.

En el capítulo I de esta tesis dije que el objeto de las patentes precaucionales es proteger los inventos provisoriamente. Se supone que en la formación del invento hay a veces un período en - que éste no ha tomado aún su forma definitiva; que el inventor no ha logrado todavía concretar todos los medios o la forma en que obtendrá el resultado perseguido. La invención está inconclusa y es necesario protegerla.

Nuestra legislación ha intentado proteger estos inventos que aún no han alcanzado su consumación, reglamentando la concesión de esta clase de patentes.

" Art. 40.— Todo el que se ocupe de un invento o de una mejora, podrá solicitar una patente precaucional, que durará un año y podrá renovarse una vez solamente."

El propósito de este artículo pareciera que es proteger los inventos en gestación, inventos que todavía no son tales por no haberse hallado aún los medios materiales capaces de proporcionar el resultado perseguido por el inventor; por eso dice que todo el que se ocupe de un invento o de una mejora, podrá solicitar una patente precaucional. Esta patente precaucional dura un año y puede ser renovada solamente una vez.

Más adelante, al comentar los siguientes artículos del Título en estudio, veremos que tal propósito no se cumple y que las patentes precaucionales no protegen los derechos del inventor y son inútiles.

" Art. 41.— Esta patente se obtendrá mediante el pago de los derechos respectivos, y una solicitud que se introducirá en la forma indicada por el Art. 17, y en la que se expresará el objeto y los medios del invento."

Este artículo indica las formalidades que debe llenar la solicitud de una patente precaucional. El solicitante debe presentar una solicitud, acompañando por duplicado la descripción del invento en formación y los dibujos y muestras necesarios. Asimismo deberá presentar el recibo del pago de los derechos correspondientes, que son \$40.00. En la solicitud deberá expresarse el objeto y los medios del invento. Si faltare alguna cosa de las mencionadas, la Secretaría de la Oficina de Patentes sigue la práctica de no recibir la solicitud y la devuelve al interesado para que la presente nuevamente en regla.

" Art. 42.— Inmediatamente después de exhibida esta solicitud, el Comisionado procederá a extender la patente precaucional, registrándola en un Libro especial que correrá a su cargo, y el cual conservará en un archivo secreto junto con los papeles que a estas patentes se refieran."

En esta clase de patentes precaucionales no hay publicación de la solicitud en el Diario Oficial, ni ningún otro trámite. Si el invento en formación reúne los caracteres de patentabilidad exigidos para las patentes definitivas, los cuales ya conocemos -

por haberlos estudiado en páginas anteriores, se procede inmediatamente a extender la patente precaucional en la misma forma que se extienden las patentes definitivas, y se registra en un Libro especial, el cual se conserva en un archivo secreto junto con los expedientes respectivos.

" Art. 43.— No se concederá patente precaucional a las invenciones prohibidas por el Art. 3º."

Como se recordará, el Art. 3º establece que no pueden ser objeto de patentes, las invenciones cuya explotación sea contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad nacional, y las invenciones que por la publicidad que hubieren recibido en el país o fuera de él, con anterioridad a la petición del privilegio, estén ya bajo el dominio público y no puedan ser conceptuadas como nuevas. Si el invento en formación cuya patente precaucional se solicita, estuviere comprendido en uno de estos casos, se deniega la patente.

Aunque el artículo en estudio olvidó consignarlo, si el objeto o procedimiento para el cual se solicita la patente precaucional no tiene carácter industrial, también se deniega la patente.

" Art. 44.— El efecto de la patente precaucional será que mientras dure, no se concederá patente relativa al objeto de la invención o mejora a que ella se refiera, sin notificar previamente al que la haya obtenido a cuyo efecto deberá tener instruida a la Oficina respectiva."

La disposición contenida en este artículo y los otros dos que siguen, confirman lo dicho anteriormente de que la patente -- precaucional no protege los derechos del inventor, que es para lo que debería servir. En efecto, si un tercero solicita una patente definitiva para un invento relativo al objeto de la invención o mejora a -- que se refiere la patente precaucional, la Oficina de Patentes no la concede sin notificar previamente al que ha obtenido la patente precaucional, quien deberá tener instruida a la Oficina, de su domicilio. Para qué es esta notificación? Veamos el artículo siguiente.

" Art. 45.— El que haya obtenido una patente precaucional podrá oponerse dentro de tres meses de la -- notificación, a que se conceda patente a un invento del género del que ha solicitado, y no haciéndolo dentro de este plazo, o no habiendo avisado el cambio de domicilio, perderá todo derecho a ella. Para este efecto señalará en la solicitud de patente

te precaucional, la residencia en que ha de hacerse la notificación del caso, residencia cuyo cambio posterior, siempre que ocurra, indicará por escrito a la Oficina."

El titular de la patente precaucional puede oponerse a la concesión de la patente definitiva solicitada, dentro del término de tres meses, contados desde el día en que recibió la notificación; si no lo hace dentro de ese plazo o si no ha avisado a la Oficina de Patentes el cambio de su domicilio, perderá todo derecho a la patente.

Pero este derecho de oposición, aún ejercido dentro del plazo legal, es puramente teórico. Veamos lo que dice el siguiente artículo.

" Art. 46.— Si el que hubiere obtenido patente precaucional se opusiere a la concesión de la patente solicitada, el Comisionado oirá separadamente a ambos solicitantes, y resultando ser iguales los inventos, no acordará patente a uno ni a otro, sino en el caso de que ambos se pusieren de acuerdo; no siendo iguales, concederá la patente solicitada."

El artículo aniquila la protección pretendida en un principio por la ley. Después de que el Jefe de la Oficina de Patentes oye a las dos partes, y si los inventos resultan ser iguales, es decir, precisamente cuando la patente precaucional debería garantizar el derecho del primer solicitante, que, por lo menos, tiene prioridad en la solicitud, la ley decide que no se conceda patente a ninguno, a menos que se pongan de acuerdo. Qué acuerdo puede haber? El único posible es que la patente se conceda a los dos. Dicho esto vemos que la patente precaucional fué inútil, pues de nada le sirvió al que la obtuvo.

La parte final del artículo en estudio dice: que si los inventos no son iguales, concederá la patente solicitada. Pero esto no tiene importancia, puesto que el conflicto ya no existe.

" Art. 47.— El impuesto pagado por una patente precaucional se descontará del que corresponda pagar por una patente industrial, o por un certificado de adición que se solicitare antes de que aquélla se venciere."

Los derechos que se pagan por una patente precaucio-  
nal son ₡40.00 y ₡60.00 por su renovación; además se paga un impuesto  
anual de ₡10.00. Estas cantidades pagadas se descuentan de lo que co-  
rresponde pagar por la patente definitiva o por el certificado de adi-  
ción, si éstos fueren solicitados antes de que la patente precaucio-  
nal venza.

Me llama la atención que el artículo comentado habla  
de "patente industrial". Entiendo que quiso decir: "definitiva", pues  
todas las patentes sean definitivas, precaucionales o de perfecciona-  
miento, se conceden únicamente para inventos que tienen carácter in-  
dustrial.

Del estudio hecho al TITULO V, relativo a las "Paten-  
tes Precaucionales", resulta que éstas, como ya lo he dicho antes, -  
son inútiles y que, prácticamente, no hay medio de garantizar la pro-  
piedad de una invención que aún no ha tomado forma. Por lo que, en -  
tales circunstancias, lo mejor sería suprimir dicho Título de la ley,  
pues leyes modernas como la Ley-Tipo sobre invenciones para los países  
en desarrollo, elaborada por el BIRPI no trae nada referente a pa-  
tentes precaucionales. Por otra parte, en los 55 años que tiene de -  
estar en vigencia la Ley de Patentes de Invención, la Oficina de Paten-  
tes únicamente ha registrado 25 patentes precaucionales y jamás se ha  
presentado un caso en el que haya habido conflicto.

Pasaré a continuación a examinar el TITULO VI, que -  
trata de la "Trasmisión de Patentes", y comprende únicamente dos ar-  
tículos.

" Art. 48.— El que haya obtenido una patente o un -  
certificado, podrá transferir sus derechos, bajo -  
las condiciones que estime conveniente; pero la --  
transferencia deberá hacerse siempre en documento  
auténtico. Además, para que la transferencia sea  
válida, respecto del tercero, deberá ser registra-  
da en la Oficina de Patentes; para que se haga es-  
ta anotación, será necesaria la exhibición de es-  
critura pública de cesión, y de la patente. Den-  
tro de cinco días de la anotación precedente, se -  
anotará la mutación ocurrida, en un libro que se -  
llevará con este especial objeto, y cuyos asientos  
se publicarán al fin de cada trimestre."

La patente de invención constituye un bien, puesto -  
que representa un valor económico ponderable. Por consiguiente, el -  
patentado puede disponer de él libremente.

El inventor puede ceder su invento aún antes de tenerlo patentado. Pero este tipo de cesión no está reglamentado por la ley en estudio. De tal manera, que en este caso, el cesionario solicita su patente como si fuera el inventor, pues no está obligado a justificar su carácter de cesionario ante la Oficina de Patentes; pero ello no significa que no deba celebrar un contrato de cesión con el inventor, con las formalidades establecidas por la ley civil, para estar en condiciones de demostrar su derecho a la patente, si éste fuere impugnado más adelante por un tercero. Igual pasa en caso de fallecimiento del inventor: sus herederos legítimos o legatarios tampoco necesitan justificar ante la Oficina de Patentes tal carácter. Pero por los mismos motivos que para los cesionarios, deben estar en condiciones de probarlo.

Los derechos que concede la patente pueden ser transferidos por causa de muerte o por acto entre vivos en forma gratuita u onerosa. La transferencia por causa de muerte sigue las reglas de la sucesión, establecidas en el Código Civil. La cesión a título oneroso, reviste todos los caracteres de un contrato de compra venta, y la cesión a título gratuito, presenta los caracteres de la donación. Estas cesiones están sometidas, por consiguiente, a las disposiciones de la ley civil al respecto.

Establece el Art. 48, que la transferencia deberá hacerse siempre en documento auténtico, y más abajo dice que para que sea registrada será necesaria la exhibición de la escritura pública de cesión. Esto último disipa las dudas que pudieran haber sobre la solemnidad establecida por la ley para los contratos en que se transfieren las patentes. Estos deberán otorgarse por escritura pública. Para los entendidos en Derecho tal vez no hubiese sido necesario esta aclaración, pero son muchas las personas que se presentan a la Oficina de Patentes, queriendo inscribir contratos de cesión de patentes, hechos en documentos privados autenticados por Notario, basándose en la frase "documento auténtico", que usa el artículo.

Además de la escritura pública, la ley impone otra formalidad: para que la transferencia sea válida respecto de terceros, debe ser registrada en la Oficina de Patentes, para lo cual se exige la escritura de cesión y la patente. Considero más correcto que se hubiera dicho "para que surta efectos frente a terceros", en lugar de "sea válida respecto de tercero", porque la validez intrínseca de la cesión no depende de la inscripción, sino del contrato de cesión.

El objeto de este registro es la publicidad que requiere todo lo relativo a patentes de invención, pues el público debe saber el nombre de los titulares de las patentes para que los interesados en su explotación sepan con quién entenderse.

En la práctica, después de que se hace el registro de la transferencia en un libro que se llama "Libro de Traspasos de Patentes", la anotación de la mutación ocurrida se hace al margen de la inscripción de la patente en el Libro de Registros. La publicación de los asientos a que se refiere la parte final del artículo comentado no se hace.

Sólo me resta decir, pues el artículo lo omite, que para registrar una transferencia debe hacerse una solicitud por escrito y acompañarse el correspondiente recibo de los derechos de registro, que son \$40.00.

" Art. 49.— Son anexos a la patente todos los derechos que confiere al patentado, y se transfieren con ella, salvo cuando éste se los reserva especialmente en la escritura de cesión. El patentado podrá reservarse en la escritura de cesión, todos los derechos que crea conveniente, anexos a su patente. A falta de reserva expresa, los cesionarios de una patente tendrán de pleno derecho la facultad de poder aprovecharse de los certificados de adición que posteriormente sean expedidos a favor del cedente o sus causahabientes; y recíprocamente, el cedente tendrá la misma facultad con respecto a los certificados de adición que posteriormente se expida al cesionario o sus causahabientes."

El cesionario adquiere todos los derechos que tenía el cedente sobre la patente cedida. Puede disponer libremente de ella, explotarla o no, venderla, donarla, permitir su uso a cualquier persona, etc.. También adquiere el derecho de perseguir judicialmente a los falsificadores, de defender en juicio la exclusividad de explotación del invento y de hacer frente a cualquier demanda judicial entablada por terceros con motivo de la patente. Pero el cedente puede reservarse todos los derechos que crea convenientes sin que se altere el principio de indivisibilidad de la patente. Así por ejemplo, puede ceder el derecho íntegro de explotación, reservándose la nuda propiedad de la invención; puede ceder ese derecho limitando la explotación a ciertas zonas del país; puede reservarse el derecho de venta o de fabricación del producto, etc.

Por último, a falta de reserva expresa, recíprocamente, el cesionario y el cedente tendrán de pleno derecho la facultad de poder aprovecharse de los certificados de adición que posteriormente sean expedidos tanto a favor del cedente como del cesionario o de los herederos de ambos.

Antes de terminar el estudio del Título relativo a la transmisión de patentes, quiero referirme a una situación que no --

contempla nuestra ley, pero que a menudo se presenta en la Oficina de Patentes. Se trata de los "cambios de nombres". Ocurre con frecuencia que una sociedad, titular de una patente, modifica o cambia su razón social o denominación. Aunque, como dije, la Ley de Patentes de Invención no contempla esta situación, es práctica corriente en la Oficina de Patentes anotar estos "cambios de nombres" al margen de la respectiva inscripción. Naturalmente se exige la presentación del documento auténtico que acredita el cambio de nombre, el cual se agrega al expediente respectivo y se pronuncia una resolución ordenando la anotación dicha.

Pasaré a continuación a examinar el TITULO VII que se denomina "Publicación de Patentes", el cual comprende los artículos 50, 51 y 52.

" Art. 50.— Luego que sea expedida una patente o certificado, el Comisionado del Ramo lo comunicará al público por medio de un aviso en los Diarios, en que se exprese el nombre del concesionario, el tiempo de la patente, y se dé una noticia suscita del descubrimiento o invención."

Ya al comentar el Art. 31, hablé de la importancia que tiene la publicidad de las patentes. En dicho artículo, que debería estar dentro del Título que estoy examinando, se ordena que las patentes sean publicadas en el Diario Oficial y que además se publiquen anualmente en un libro especial las descripciones y los dibujos del invento. Se recordará que sobre esto expuse que, a pesar de su importancia, la Oficina de Patentes nunca le ha podido dar estricto cumplimiento.

El artículo en estudio se refiere a otra publicación en relación con las patentes. Ordena que se publique en los diarios locales un aviso en el cual se comunica al público la concesión de una patente, expresando el nombre del concesionario, el tiempo para el que fué concedida y un resumen del invento.

Al hacerme cargo de la Oficina de Patentes, me encontré con que no se le daba cumplimiento a esta disposición. No sé -- cual sería la razón, pero considerando su importancia, actualmente se le da cumplimiento, exceptuando la última parte que se refiere al resumen del invento, por ser materialmente imposible hacerlo. En su lugar se publica el título de la invención, con el cual cualquier persona interesada puede darse cuenta más o menos de qué invento se trata y puede acudir a la Oficina a enterarse de la invención, de conformidad al siguiente artículo.

" Art. 51.— Las descripciones, dibujos, modelos y - muestras de las Patentes acordadas, no siendo de - las que habla el Art. 40, estarán en la Oficina de Patentes, a disposición de todo el que desee imponerse de ellas; se comunicarán gratuitamente al - que lo solicite, y se dará copia de todas las piezas escritas, sin otro emolumento que el pago de - papel sellado en que deberán extenderse las copias, que será de veinticinco centavos foja."

Con la disposición de este artículo se salva en parte la falta de publicidad de las patentes que debería hacer la respectiva Oficina, pues el público tiene la oportunidad de enterarse de la invención y hasta de sacar copia completa de ella sin pagar ningún im puesto, más que el papel sellado en que deberán extenderse las copias, que actualmente es de treinta centavos.

Cualquiera creería que al revelarse las invenciones patentadas, podría dar lugar a que personas inescrupulosas se aprovecharan de ello, para defraudar los derechos del inventor. Pero para evitar ésto, la ley ha prescrito sanciones al que lo hiciere. Sanciones que son de carácter penal.

El propósito de la ley es de que los industriales sepan qué productos y qué procedimientos que se explotan son objeto de exclusividad y cuáles no; de que se incrementen los perfeccionamientos, para lo cual es necesario conocer la invención; de proporcionar al público una amplia información científica, y de que cualquier persona pueda ejercer la acción de nulidad de las patentes concedidas - con violación de la ley.

" Art. 52.— Al principio de cada año, el Comisionado de Patentes publicará en un volumen, la relación de las patentes concedidas en el anterior, - con la descripción y dibujos necesarios para hacer conocer los inventos o descubrimientos patentados. Un ejemplar de esta publicación se hallará depositado en la Oficina de Patentes, a fin de que sea - consultado gratuitamente por todo aquel que lo desee."

Este artículo repite lo ya dicho por el Art. 31. La publicación anual de las patentes concedidas no la ha hecho nunca la Oficina de Patentes. Los motivos ya los dije: una publicación como - la exigida, que se compondría de centenares de páginas, haría muy ele vado su costo y no existe en el Presupuesto una Partida destinada para ello. Además, se necesitaría una persona encargada de preparar di cha publicación, y el personal de la Oficina de Patentes es tan esca-

so, que apenas puede cumplir con las funciones ordinarias que exige - la resolución del gran volumen de solicitudes que a ella se presentan. Recuérdese que la Oficina de Patentes lleva también los registros de Marcas de Fábrica y de Derecho de Autor.

Pero no se crea que ésto solamente sucede en nuestro país, pues tengo conocimiento que en los demás países de Centro América y en otros, como Argentina y Francia, o no se hace la publicación o se hace irregularmente, es decir, no todos los años.

Para terminar quiero decir que la falta de publicación de las patentes no afecta en nada la validez de ellas, pues ésto es una obligación de la Oficina de Patentes que nada tiene que ver - con los derechos reconocidos al inventor.

Sigue ahora el TITULO VIII relativo a la "Nulidad y Caducidad de las Patentes", que comprende del Art. 53 al Art. 58, inclusive.

" Art. 53.— Son nulas las Patentes:

- 1º) Cuando se han expedido en contravención de lo - dispuesto en los artículos 2, 3 y 4.
- 2º) Cuando en el título bajo el cual ha sido solicitada la patente, se indica fraudulentamente un objeto distinto del verdadero objeto del descubrimiento.
- 3º) Cuando las descripciones que se acompañan a la - solicitud de la patente, no son suficientes para la ejecución del descubrimiento, o si no indican de una manera completa los verdaderos medios de que se vale el inventor.
- 4º) Cuando se expida contraviniendo a la disposición del artículo 36, y el primer inventor no quisiere optar por el privilegio que le otorga el Art. 37, a menos que se avenga el patentado a indemnizar al primer inventor, pagando la prima que determine el Comisionado.

También serán nulos los certificados de adición que se hayan expedido sobre cambios, modificaciones o mejoras que no guarden relación verdadera con el invento principal."

La nulidad de que pueden adolecer las patentes, es de carácter sustantivo y afecta a un acto administrativo del Estado. Según esto, dicha nulidad se rige por el principio general de que ésta es una sanción establecida por la ley para el caso de contravención a la misma, en cuanto tiende a resguardar el orden público y social. Dicha sanción consiste en despojar al acto, a posteriori, de sus efectos jurídicos, aunque con efectos retroactivos para todas sus consecuencias.

Atendiendo ese principio, el artículo en estudio, establece distintos casos de nulidad, todos los cuales se enderezan a resguardar el fin primeramente mencionado.

Veamos las causales de nulidad de que trata el artículo 53 que comento:

En el Numeral 1º), establece causales de nulidad que se originan de: a) falta de carácter industrial del invento; b) falta de novedad del invento; c) falta de legalidad de la explotación del invento, y d) concesión por un tiempo no solicitado o superior al legal.

Trataré de analizar cada uno de esos aspectos:

a) Ya hemos visto en páginas anteriores que la invención, para que sea tal, debe consistir en el hallazgo de ciertos medios materiales, que puestos en función, deben dar un cierto resultado tangible o perceptible; pero además de esto, el invento, para que sea patentable, debe llenar otros requisitos, entre los cuales está el de que sea prácticamente realizable y utilizable en la industria. Así es de que, si a un invento que está protegido por una patente, le falta el último requisito citado, la patente puede ser anulada por haberse contravenido el Art. 2, que es el que, como ya he dicho, exige que el invento, para que sea patentable, debe tener carácter industrial.

b) Pues bien, quiere decir que para que un invento sea patentable, basta con que consista en el hallazgo de ciertos medios que puestos en función den un cierto resultado tangible o perceptible y de que sea prácticamente realizable y utilizable en la industria? No, no es patentable por que le falta el carácter de novedad que es el que exige el Art. 3, Numeral II. Es decir, que si un invento llena los requisitos mencionados y todos los demás a excepción de la novedad, la patente que lo ampara puede ser anulada por haberse expedido en contravención del artículo citado en el numeral apuntado.

c) Puede suceder que un invento llene todos los requisitos a que me he referido en los literales anteriores, y no ser patentable por ser su explotación contraria a las leyes prohibitivas

y a la seguridad nacional. A este respecto puedo imaginarme el caso de un invento que consistiera en un aparato o procedimiento que provea el aborto. La patente que amparara tal invento, podría ser anulada con base en el Art. 3, Numeral I, que exige la legalidad de la explotación del invento, para que pueda ser objeto de patente.

d) También pudiera darse el caso, muy remoto por -- cierto, de que un invento llene todos los requisitos aludidos en los literales a), b) y c), y sin embargo ser nula la patente que lo amparare por haberse expedido en contravención al Art. 4. Cómo puede contravenirse el Art. 4? De dos maneras, me imagino: extendiéndose una patente por un período distinto a los fijados en dicho artículo, o extendiéndose contra la voluntad del solicitante, aunque sea por más o menos tiempo del que lo ha solicitado.

Por ejemplo, en el primer caso, se concede una patente por 50 años o por 8 años, con o contra de la voluntad del solici--tante, o se concede, en el segundo caso, por 5 ó 15 años contra la vo--luntad del solicitante, cuando éste la ha solicitado por 10 años.

En cuanto al tiempo por el que el solicitante pide -- una patente, estimo oportuno advertir o recordar de que en las patentes principales, el Jefe de la Oficina de Patentes tiene que atenerse al tiempo solicitado por el interesado. Solamente en la excepción -- prevista en el Art. 34, el Jefe puede, a su juicio prudencial, determinar el tiempo de concesión de la patente, que en el caso de dicho -- artículo, ésta se llama certificado de adición.

En el Numeral 2º, establece como causal de nulidad -- el haberse obtenido una patente con un título fraudulentamente falso, que no correspondiere a la invención. Esta causal tiene justificación en nuestro medio, dado que el sistema de concesión de patentes adoptado por la legislación salvadoreña no exige el examen previo del inven--to. Para que la patente sea anulada no basta que el título sea inexacto; debe ser fraudulentamente inexacto. El caso que constituye la -- causal en referencia es una infracción al Art. 19, que prescribe que la solicitud indicará un título que designe sumaria y precisamente la invención.

En el Numeral 3º, se contempla como causal la insuficiencia o la inexactitud de las descripciones del invento. Entendién--dose que deben considerarse como descripciones, no sólo las descrip--ciones propiamente dichas, sino que también los dibujos y muestras necesarias para la inteligencia del invento, que a mi juicio forman parte de aquéllas. Es indudable que la patente debe ser nula cuando las descripciones no revelan cuáles son los verdaderos medios de que se -- vale el inventor para conseguir el resultado (descripción inexacta), porque, entonces, no hay invento realmente definido; y cuando sea insuficiente para la ejecución del invento (descripción incompleta), --

porque en tal caso la invención no pasa de teórica. Para explicar un poco más lo dicho, podría agregar que las descripciones son insuficientes cuando un técnico en la materia no puede ejecutar el invento con el auxilio de esos documentos y de sus conocimientos sobre la rama de la industria a que corresponde la invención. Y son inexactas las descripciones, cuando al realizarse lo indicado en ellas, el resultado obtenido difiere del perseguido y anunciado por el inventor.

En el Numeral 4º, instituye como causal de nulidad -- la concurrencia de dos condiciones: que la patente (certificado de adición) se expida contraviniendo el Art. 36 y que el primer inventor no quisiere optar por la explotación de la mejora.

Como vimos en su oportunidad, el Art. 36, hay que interpretarlo en el sentido de que no debe expedirse certificado de adición a un tercero, mientras éste no se comprometa a pagar al primer inventor la prima que le haya determinado el Jefe de la Oficina de Patentes. El Certificado de Adición expedido a un tercero sin haber llenado este requisito sería nulo, si el primer inventor no quisiere optar por la explotación de la mejora a que le da derecho el Art. 37. Si se decide por la explotación de la mejora, no puede hablarse de nulidad, es decir, que la patente no es nula aunque se haya expedido en contravención del Art. 36. Aún en el caso de que la patente fuera nula por concurrir las dos condiciones que he mencionado, podría desaparecer la nulidad si el tercero que ha adquirido el certificado se aviene a indemnizar al primer inventor, pagando la prima que determina el Jefe de la Oficina de Patentes.

Por último, el artículo en estudio, en su inciso final contempla otra causal de nulidad, que, por motivos que ignoro, dejó sin numerar, no obstante de que, según estimo, debió ser el numeral 5º). Por lo demás, considero innecesario entrar en comentarios -- sobre dicha causal, puesto que ella se explica por sí sola.

" Art. 54.— La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribunales, puede ejercerse a instancia de parte o del Fiscal de Hacienda. También podrá oponerse la nulidad por vía de excepción, -- por los que exploten o ejerzan la misma industria."

Este artículo presupone que la nulidad de una patente solamente puede ser declarada por los tribunales comunes, mediante el juicio civil correspondiente. Queda claro de que la Oficina de Patentes no puede conocer de ella.

La acción de nulidad, en primer lugar, puede ser ejercitada por cualquier persona interesada, entendiéndose por tal, toda

persona a quien la existencia de la patente afecta o perjudica.

En segundo lugar, dice el artículo, puede ser ejercida por el Fiscal de Hacienda. Sobre esto quiero manifestar, que los motivos que dan fundamento a la nulidad de las Patentes, son de orden público general y no precisamente de orden público fiscal; por consiguiente, no es lógico que sea al Fiscal de Hacienda a quien compete ejercitar dicha acción de nulidad, sino al Fiscal General de la República. De ese modo se armonizaría el artículo en estudio con la Ley Orgánica del Ministerio Público, que en su Art. 3 literal d), confiere esta atribución al Fiscal General de la República, el cual, según el Art. 4 de la citada ley, puede encomendar esa atribución a -- cualquiera de los demás funcionarios de la Fiscalía, uno de los cuales es el Fiscal General de Hacienda. Pero tratándose de la acción de nulidad de patentes, no sería racional que el Fiscal General encomendara esa función al Fiscal General de Hacienda, ya que éste representa los intereses del Estado solamente en su aspecto fiscal.

Es que en realidad la nulidad de las Patentes está fundada en motivos de orden público general, como ya antes he dicho, y no en motivos de orden público fiscal, pues aunque es verdad que la nulidad afecta los intereses del patrimonio público por los impuestos que se dejarían de percibir del patentado, este aspecto no es preeminente, y además, el interés fiscal que existe, sería en pro de la existencia de la patente y no de su nulidad.

El artículo en estudio agrega que la nulidad puede también oponerse por vía de excepción, por los que exploten o ejerzan la misma industria. Se coloca aquí la ley en el caso de que el titular de una patente haya demandado a los que explotan su invento, en resguardo de su derecho de exclusividad. Es evidente que entonces el interés de impugnar de nula la patente está de parte del demandado; y por consiguiente, esa alegación de nulidad constituye una defensa, esto es, una verdadera excepción en el juicio.

" Art. 55.— Caducarán las Patentes:

- I) Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesión y no hubieren sido prorrogadas.
- II) Cuando se renuncia a ellas en todo o en parte.
- III) Cuando no se haya dado cumplimiento a lo que -- dispone esta ley sobre el pago de derechos."

Este artículo contempla los casos de caducidad de las patentes, y se refiere únicamente a las patentes definitivas y a los certificados de adición.

Caducar una patente quiere decir que los derechos re conocidos por ella se han extinguido.

En el numeral I) se refiere al primer caso de caducdad de las patentes, que es cuando ha transcurrido el tiempo para el cual fueron concedidas y no se hubiere obtenido la prórroga prevista en el artículo 11, o cuando hubiere transcurrido el tiempo de la prórroga (5 años) si se hubiere concedido ésta.

En el numeral II) se contempla una causal que se origina en la voluntad expresa del propietario de la patente, quien puede renunciar a ella en todo o en parte. Vemos que la caducidad por - renuncia del patentado puede ser total o parcial. En efecto, en la - mayoría de las patentes se reivindican una serie de medios sobre los que el inventor pretende tener derechos. Por ejemplo, como ya lo he explicado anteriormente, una misma patente puede proteger un producto industrial y un procedimiento para fabricarlo. En este caso, el propietario de la patente puede renunciar a ésta totalmente, o renunciar a ella solamente con relación al producto o al procedimiento.

En el numeral III) se establece el último caso de caducidad de las patentes, y es cuando no se da cumplimiento al pago - del impuesto anual que establece el último inciso del Art. 63. La razón de que una patente caduque por falta de pago de las anualidades, es la de eliminar rápidamente las patentes que no presenten interés - para sus titulares y que podrían constituir un obstáculo al desarrollo de la técnica.

" Art. 56.— La declaración de caducidad de que habla el artículo anterior, se hará por la Oficina de Patentes."

Anteriormente hemos visto que para la declaratoria de nulidad de las patentes, son competentes los Tribunales Comunes. - Hoy vemos que conforme al Art. 56, para la declaratoria de caducidad de las patentes, es competente la Oficina de Patentes. La razón de - esto es que la nulidad, teniendo por objeto la anulación del derecho del inventor reconocido oficialmente por un acto jurídico de derecho público, sólo puede ser discutida o ventilada en los Tribunales Comunes, lo cual tiene su fundamento en el Art. 164 de la Constitución -- Política, que establece que ninguna persona puede ser privada de su - propiedad sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. En cambio en la caducidad, no se trata de la anulación de un derecho, sino de la extinción de éste por causas que no necesitan ser discutidas, puesto que, como lo hemos visto en los tres numerales del Art. 55, la Oficina únicamente se concreta a declarar la extin-- ción del derecho reconocido al inventor, verificada por virtud de la ley o por la voluntad del patentado.

La redacción del artículo en estudio me parecería -  
 más correcta en la siguiente forma:

La caducidad de las patentes será declarada por la -  
 Oficina de Patentes.

" Art. 57.— La declaración de nulidad y de caduci-  
 dad será publicada en el Diario Oficial, y anota-  
 da en el Registro de Inscripción de la Oficina de  
 Patentes."

De acuerdo con este artículo, la declaración de nuli-  
 dad y de caducidad serán publicadas en el Diario Oficial. Entiendo -  
 que en el caso de nulidad, será el Juez que pronunció la sentencia el  
 que ordenará y verificará la publicación, y, además, de conformidad -  
 al Art. 25, comunicará dicha sentencia a la Oficina de Patentes para  
 los efectos de anotación en el respectivo Registro de Inscripción. --  
 Quiero hacer notar que durante he desempeñado el cargo de Jefe de la  
 Oficina de Patentes, nunca he conocido de algún caso de nulidad de pa-  
 tente. En el caso de caducidad, tanto la publicación como la anota-  
 ción prescritas en el artículo en estudio, se ordena y verifica por -  
 la Oficina de Patentes.

La anotación consiste en una razón que se pone en el  
 Libro de Registros de Patentes al margen de la respectiva inscripción,  
 ordenada por auto dentro de las respectivas diligencias.

El objeto de la publicación y anotación, es de que,  
 tanto la nulidad como la caducidad de las patentes, sean conocidas --  
 por el público. Así como se publican las patentes expedidas para que  
 los terceros sepan y respeten los derechos reconocidos al inventor, -  
 así también se publica la declaración de nulidad o de caducidad de --  
 las patentes, para que el público sepa que los derechos del inventor  
 ya no existen o han sido invalidados. Con esto se persigue que los -  
 industriales interesados en la explotación del invento puedan aprove-  
 charlo.

" Art. 58.— Los efectos de la declaración de caduci-  
 dad son que las invenciones o perfeccionamientos -  
 que hayan sido objeto de la Patente, caigan bajo -  
 el dominio público.

En caso de renuncia, si ésta se hubiere hecho en -  
 parte, sólo quedará bajo el dominio público la par-  
 te a la cual se renuncia, subsistiendo la Patente  
 en cuanto a lo demás.

La renuncia se hará constar por escrito y se anota-  
 rá en el Registro respectivo, y publicará en el --  
 Diario Oficial."

Declarada la caducidad de una patente, los derechos del inventor, principalmente el de la exclusividad en la explotación de la invención, quedan extinguidos, y por lo tanto, cualquier persona puede explotarla libremente. Esto es en pocas palabras lo que quiere decir el artículo en estudio, lo cual es una consecuencia que no admite discusión.

El segundo inciso, no requiere mayor comentario, -- pues sólo dice lo que la lógica nos aconseja pensar en el caso del numeral II del Art. 55.

El tercer inciso considero que está demás y que debiera suprimirse, pues sólo repite lo dispuesto en el Art. 57.

Me toca ahora entrar al estudio del TITULO IX, que se denomina "De la falsificación", el cual consta de cuatro artículos, del 59 al 62, inclusive.

" Art. 59.— La defraudación de los derechos del patentado será reputada como delito."

Ya hemos visto en páginas anteriores que las patentes aseguran a sus titulares el goce del derecho exclusivo de explotación de un invento. Con ellas pueden accionar judicialmente contra quienes, sin autorización o derecho, exploten el invento patentado, y prohibirles la continuación de esa explotación. Pero además, según vemos en el artículo transcrito, la ley eleva a la categoría de delito "la defraudación de los derechos del patentado", que de acuerdo con la denominación del Título en estudio y lo dispuesto en el Art.62, sería delito de falsificación. El artículo últimamente citado dice que todo lo concerniente al delito de falsificación de patentes, quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal. En el Título IV del Código Penal, que trata de las falsedades, en donde están contempladas todas las clases de falsificaciones, no he podido encontrar ningún delito de falsificación que se relacione con los derechos reconocidos por las patentes de invención; pero en el Título XIII del referido Código, que se refiere a los delitos contra la propiedad, en el Capítulo IV, que trata de las defraudaciones, en la Sección 2ª que se denomina: "Estafas y Otros Engaños" aparece el Art. 493, que en las partes pertinentes dice:

" Incurrirá en las penas señaladas en el artículo precedente: "

" 3º.- El que cometiere alguna defraudación de la propiedad literaria o industrial.

Los ejemplares, máquinas u objetos contrahechos, introducidos o expendidos fraudulentamente, se aplicarán al perjudicado y también las láminas o utensilios empleados para la ejecución del fraude cuando sólo - pudiere usarse para cometerlo.

Si no pudiere tener efecto ésta disposición, se condenará al culpable a entregar al ofendido el duplo - del valor de lo defraudado, por vía de indemnización."

La pena señalada en el Art. 492 Pn, que es el artículo precedente al que en parte acabo de transcribir, es una multa equivalente al triplo del perjuicio que hubiere irrogado el defraudador, sin que dicha multa pueda exceder de \$500.00. Estimo que éstas son - las disposiciones penales aplicables al caso de la defraudación de - los derechos del patentado.

El patentado tiene, pues, una acción civil o una acción penal para defender su derecho exclusivo de explotación del invento. Este derecho puede ser defraudado por cualquier persona que - haga todo lo que vaya en contra de los efectos de las patentes señalados en el Art. 7.

Posiblemente el artículo en estudio quiso crear como delito especial de falsificación, la defraudación de los derechos del patentado, al igual que otras legislaciones, lo cual podría haber hecho expresamente y señalar la pena aplicable, pues la Ley de Patentes de Invención fué decretada oyendo el informe de la Corte Suprema de - Justicia; pero lo que hizo fué remitirse al Código Penal, en donde existe una disposición aplicable al caso, como lo acabamos de ver, la cual no está ubicada en las falsificaciones sino que entre las estafas y otros engaños. Por lo expuesto, considero que el artículo en - estudio no tiene mayor importancia, y, en tales circunstancias, bien podría suprimirse, pues la defraudación de los derechos del patentado constituye delito conforme al Código Penal.

" Art. 60.— Serán circunstancias agravantes el haber sido obrero o empleado del Patentado, o haber obtenido de éste, por seducción el conocimiento - del invento."

Este artículo contempla dos circunstancias modificativas de la responsabilidad del que defrauda los derechos del patentado que agravan la pena: el haber sido obrero o empleado del patentado, o haber obtenido de éste, por engaño, el conocimiento del invento.

Lo dispuesto en el artículo en estudio es razonable, pues el obrero o empleado está en mayor ventaja que los particulares

para enterarse no sólo de la invención, pues ésta está a disposición de todo el mundo, sino que conoce todos los detalles prácticos necesarios para la explotación del invento, y, gozando de una cierta confianza de su patrono, falta a la lealtad que implica su calidad de obrero o empleado, robándole los conocimientos técnicos que no estarían a disposición de un tercero.

" Art. 61.— Todo aquel que sin ser patentado, o no gozando ya de los privilegios de la Patente, la invocare como si disfrutase de ella, será considerado como falsificador, y sufrirá las penas reservadas a estos."

Este artículo considera como falsificador a aquella persona que falsamente invoque una patente, es decir, que invoque una patente que no existe. Al propietario de una patente, la ley no sólo lo faculta a invocarla, sino que lo obliga a hacer la invocación prescrita en el Art. 32.

El objeto de la disposición es castigar al que trata de engañar al público con el propósito de lograr fraudulentamente la explotación exclusiva de un invento, porque con ello causa un perjuicio a los industriales. Como se ve se trata de una maniobra de competencia desleal elevada a la categoría de delito por la Ley de Patentes de Invención.

El problema que veo en el artículo que estoy comentando es el relativo a la penalidad, pues dispone que el falsificador sufrirá las penas reservadas a los falsificadores; pero resulta que ninguna de las penas establecidas en el Código Penal para los que cometieren falsificación, corresponde al caso previsto en el citado artículo. Tal vez la disposición penal que se podría aplicar al caso, sería la del Art. 490 Pn., comprendido en la Sección que trata de "Estafas y otros Engaños", que en su numeral 1º, castiga al que defraudare a otros usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o cualidades supuestas, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa, o negociaciones imaginarias, o valiéndose de cualquier otro engaño semejante.

" Art. 62.— Todo lo concerniente al delito de falsificación de las Patentes, quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal."

Lo que se podría decir sobre este artículo creo que ya está dicho en el comentario hecho al Art. 59, al cual me remito.

A continuación pasaré a examinar el TITULO X, compuesto de los artículos 63, 64, 65 y 66, que se denomina "Arancel de Patentes."

Los artículos mencionados establecen la tarifa oficial que fija las cantidades a pagar por la expedición, vigencia y --traspaso de las patentes. Dichos artículos, a excepción del 64, fueron reformados por Decreto Legislativo N° 580, de 21 de Mayo de 1964, publicado en el Diario Oficial N° 97, de fecha 29 de ese mismo mes y año, que aumentó la tarifa primitiva, por considerar que ésta no era equitativa y no estaba en relación con los fuertes gastos que ocasionaba el sostenimiento de la Oficina de Patentes.

" Art. 63.— Por la expedición de Patentes de Inven--ción se cobrará:

Si se solicita por cinco años.....	₡100.00
Si se solicita por diez años.....	₡200.00
Si se solicita por quince años.....	₡300.00
Por cinco años de prórroga.....	₡200.00
Si se solicita una patente pre--caucional.....	₡ 40.00
Por la renovación de una paten--te precaucional.....	₡ 60.00

Las patentes causarán además un impuesto de VEINTI--CINCO COLONES anuales durante el período de la primera concesión; y el de CINCUENTA COLONES anuales du--rante la prórroga. Estos impuestos deberán pagarse antes de comenzar el año a que corresponden y la falta de pago de ellos causará caducidad de la patente."

Evidentemente las tres primeras cantidades han sido fijadas por el artículo, como los derechos a cobrar por las patentes principales. Es facil notar que dichas cantidades están en propor--ción directa en relación con el número de años por el que se ha soli--citado la patente, resultando en definitiva el pago de ₡100.00 por cada 5 años, cualquiera que sea el período por el que se solicita.

Por cinco años de prórroga se cobrarán ₡200.00, es --decir, el doble de lo que se pagó por igual número de años durante el período de la primera concesión. La razón de esto es gravar más la --continuación o prolongación de la explotación exclusiva del invento.

Por la expedición de una patente precaucional se co--brará ₡40.00 y por su renovación ₡60.00. Hemos visto que de conformidad con el Art. 40, la patente precaucional dura un año, y podrá renovarse una vez solamente, es decir, por otro año más. No veo la razón de por qué se pague más por la renovación.

Relacionando el Art. 64, que veremos más adelante, - puedo decir que el Art. 63 en estudio, solamente determina los derechos a cobrar por la expedición de patentes principales definitivas y patentes precaucionales, es decir, que no determina nada respecto de los derechos de los certificados de adición.

El último inciso del artículo 63, establece que además de los derechos a cobrar por la expedición de patentes, éstas causarán un impuesto de \$25.00 anuales durante el período de la primera concesión, y \$50.00 anuales en el caso de que hubiere prórroga. Nada impide que de una sola vez se paguen todos los impuestos que correspondan al período de concesión, o que se paguen cada año; pero si se hace en esta última forma, hay que tener cuidado de que el pago de cada impuesto se haga antes de comenzar el año a que corresponda, pues si se hace después de comenzado éste, o no se hace, la patente caduca.

" Art. 64.— Los perfeccionamientos causarán iguales derechos a la parte primitiva, que se cobrarán proporcionalmente al tiempo que falte para que aquella termine."

Este artículo se refiere a los derechos que se pagarán por la expedición de las patentes de perfeccionamiento o certificados de adición de que trata el Título IV, y establece que tales patertes causarán los mismos derechos que las patentes primitivas, pero pagados proporcionalmente al tiempo que falta para que éstas expiren. - He de advertir que donde el artículo dice: "parte primitiva" debe entenderse "patente primitiva!"

Los derechos que causan las patentes primitivas son los que establece el Art. 63 que acabo de comentar, de los cuales los que se refieren a la expedición de patentes se cobran proporcionalmente al tiempo por el cual se solicita la patente. En cambio, según el artículo en estudio, los derechos que causa la expedición de una patente de perfeccionamiento o certificado de adición, no se cobrarán - proporcionalmente al tiempo por el cual se concede, sino que proporcionalmente al tiempo que falte para el vencimiento de la patente primitiva. En efecto, los factores que el Art. 64, establece para determinar el monto de los derechos que causarán los perfeccionamientos son dos: a) derechos causados por la patente primitiva, y b) tiempo que - falte para que expire dicha patente; es decir que no toma en cuenta - el tiempo por el que se pida o conceda la patente de perfeccionamiento o certificado de adición. A esta altura considero conveniente recordar que conforme a la interpretación dada al Art. 34, por regla general, el tiempo por que se concede el certificado de adición no puede ser mayor que el tiempo que faltare para el vencimiento de la patente principal; pero sí puede ser mayor, determinado prudentemente por el Jefe de la Oficina de Patentes, en los casos excepcionales pre

vistos en ese mismo artículo. Siendo esto así, pueden suscitarse infinidad de casos en los que sería difícil determinar la cuantía de los derechos a pagar por los certificados de adición, dada la redacción del Art. 64.

Y si se trata de un certificado de adición solicitado y concedido durante la prórroga de la patente principal, cuáles serían los derechos de expedición que habría que pagar? El artículo en estudio no nos da la solución.

Habrían otras interrogantes que podrían formularse al respecto y llegaríamos a concluir que el artículo en estudio, que a simple vista no presenta ninguna dificultad, no nos resolvería ninguno de los muchos problemas que podrían llegarse a presentar en la práctica. Es por ello que daré por concluido el comentario a dicho artículo permitiéndome proponer una nueva redacción al mismo, con el objeto de que se pueda determinar, sin lugar a dudas, los derechos a pagar por la expedición de los certificados de adición:

La expedición de los certificados de adición causarían iguales derechos que los causados por la expedición de la patente principal, y se cobrarán proporcionalmente al tiempo por el que fueren concedidos aquéllos.

" Art. 65.— Por una Patente Precaucional, DIEZ COLONES anuales."

Este artículo establece un impuesto adicional a los derechos señalados en el Art. 63 para la expedición de las patentes precaucionales.

Hemos visto que conforme al Art. 40, la patente precaucional dura un año y puede renovarse una vez solamente, es decir, por otro año más. Bien, creo que no hay duda de que por el primer año y por el segundo, el impuesto a cobrar será de diez colones anuales.

" Art. 66.— Por registro del traspaso de una Patente, certificado de adición o Patente precaucional, se cobrará CUARENTA COLONES."

Este artículo establece los derechos a pagar por el registro del traspaso de las patentes, ya sean éstas: principales, -- certificados de adición o precaucionales; derechos que ha fijado en la cantidad de \$40.00, y que estimo que deben ser pagados previamente, presentándose el recibo correspondiente con la solicitud de traspaso. Esto es todo lo que puede decirse sobre el Art. 66.

Entraré ahora al TITULO XI, que es el Título final - de la Ley que he venido comentando, y que se denomina: "Disposiciones Transitorias", aunque algunos de los artículos de que se compone no - tienen ese carácter.

" Art. 67.— Los expedientes sobre privilegios ac-  
tualmente en curso, se tramitarán y decidirán suje-  
tándose en toda la sustanciación que les falte, a  
las prescripciones de esta ley."

Este artículo sí verdaderamente es una disposición - transitoria, pues está claro que solamente se dió para resolver el -- problema de tramitación que se hubiera presentado con los expedientes en curso al momento de entrar en vigencia la ley que he venido comen- tando, la cual, como ya he dicho, entró en vigor en septiembre de -- 1913. Así es que el artículo ha perdido actualidad, y por lo tanto - no amerita comentario.

" Art. 68.— Todos los que estén gozando de una Pa-  
tente actualmente en vigor, podrán acogerse a la -  
protección de esta ley, en los períodos que marca,  
pagando previamente los derechos que a ella señala."

De más está decir que este artículo es otra de las disposiciones realmente transitorias, que ha perdido toda actualidad, y que por ello tampoco amerita comentario.

" Art. 69.— El Ejecutivo reglamentará la presente -  
Ley."

Esta disposición no me parece de carácter transito- rio, pues el Poder Ejecutivo tiene en todo momento la facultad de re- glamentar una ley cuantas veces sea necesario.

La Ley de Patentes de Invención tiene más de medio - siglo de haber entrado en vigencia, sin que hasta la fecha se haya da- do el reglamento que prescribe el artículo en estudio, reglamento que se hace necesario para un mejor funcionamiento de la Oficina de Patentes.

" Art. 70.— Queda derogada la Ley de Patentes de In-  
vención de 13 de Mayo de 1901, y sus reformas de -  
1º de Mayo de 1909."

Esta disposición tampoco me parece de carácter tran- sitorio, pues se trata de una disposición derogatoria de la anterior

Ley de Patentes de Invención, y que no necesita de comentario, por lo que solamente advertiré que la ley que menciona fué decretada el 24 - de abril de 1901, y publicada en el Diario Oficial del 13 de mayo de ese mismo año.

" Art. 71.— En cuanto al pago de derechos e impuestos se estará a lo prevenido por las leyes vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud."

Este artículo no aparecía al decretarse la Ley de Patentes de Invención vigente, sino que fué agregado en 1916, por Decreto Legislativo de fecha 12 de Julio de ese año, publicado en el Diario Oficial del 24 de ese mismo mes y año, y fué agregado, según reza el considerando del referido decreto, para aclarar las dudas respecto a la aplicación de los derechos e impuestos, debido a lo dilatado del trámite de expedición de las patentes.

Como se ve al leer el Art. 71, éste no contiene una disposición transitoria, sino que una disposición permanente que puede tener aplicación cada vez que se reforme el arancel de las patentes, entendiéndose que en cuanto al pago de los derechos e impuestos se estará a los vigentes en la fecha de la presentación de la solicitud.

## C O N C L U S I O N

Ya en la introducción de este trabajo expuse que - siendo El Salvador un país en desarrollo necesita alcanzar lo más rápidamente posible el nivel técnico de que gozan los países más desarrollados; y que la protección a la propiedad industrial puede en parte facilitar tal objetivo. Por ello considero de importancia la promulgación de una nueva ley de patentes de invención que tienda a fomentar la actividad inventiva y a dar una adecuada protección a las invenciones; recomendando que esa nueva ley se basara en el sistema de examen previo, que sería una garantía para los inventores y para el público en general.

Pero la implantación del sistema a que antes me he referido, requeriría una nueva organización de la Oficina de Patentes, pues para su éxito habría que incorporar un personal técnico especializado en el examen de las descripciones y planos; habría que organizar ficheros y archivos, y habría en fin, que reunir las colecciones de todas las patentes nacionales y extranjeras para el examen de novedad. Todo esto, evidentemente, no podría lograrse a corto plazo; y por ello propongo como medida previa, la reforma urgente de la ley -- que en la actualidad nos rige, tomando en cuenta, si fueren aceptables, las recomendaciones hechas en el presente trabajo.

Y como una medida de fondo, tendiente a que desaparezca lo arcaico de nuestro actual sistema legal y su carencia de miras hacia el progreso industrial, propongo: que en la elaboración de la nueva ley cuya promulgación he recomendado, se tome en cuenta la Ley Tipo sobre invenciones para los países en desarrollo, la cual ha sido elaborada por personas entendidas en la materia, a iniciativa del -- BIRPI, órgano que constituye la Secretaría de La Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, fundada en 1883.

El BIRPI es una de las organizaciones intergubernamentales más antiguas del mundo, y durante los últimos 80 años no ha dejado de ayudar a los países en sus problemas de legislación sobre patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos industriales y todas las demás formas de propiedad industrial. Y con la Ley Tipo que elaboró ha pretendido ayudar a los países que la adopten, a alcanzar uno de sus objetivos más urgentes, cual es la industrialización rápida.

Esta Ley Tipo trae reglamentaciones que nuestra ley desconoce completamente, como son: la usurpación, licencias contrac-

tuales, licencias obligatorias, licencias de pleno derecho, conocimientos técnicos y otras muchas reglamentaciones que es necesario -- que se encuentren incorporadas en nuestro sistema legal.

Para concluir, solamente me resta hacer votos por -- que las sugerencias contenidas en esta tesis no sean del todo inútiles en una futura reforma a nuestra legislación de patentes; pues -- ello compensaría ampliamente las horas de esfuerzo que he dedicado -- al trabajo con que doy término a mis bregas estudiantiles.

B I B L I O G R A F I A

TRATADO DE PATENTES DE INVENCION Tomos I y II  
P. C. Breuer Moreno ( Argentina 1957 )

CONCESION Y NULIDAD DE PATENTES DE INVENCION  
M. Díaz Velasco (Madrid 1946 )

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ESPASA-CALPE S.A.

INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO MERCANTIL ( 2ª Parte )  
Roberto Lara Velado

LEY-TIPO SOBRE INVENCIONES PARA LOS PAISES EN DESARROLLO  
BIRPI ( Ginebra 1965 )

TRATADOS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENTES  
EN EL SALVADOR Tomo I

LEYES EXTRANJERAS

Ley N° 111 de Patentes de Invención ( Argentina 1864 )

Reglamento de la Oficina de Patentes de Invención  
( Argentina 1866 )

Ley de Propiedad Industrial ( España 1902 )

Reglamento de ejecución de la Ley de Propiedad Industrial  
( España 1903 )

LEYES SALVADOREÑAS

Constituciones Políticas de 1880 - 1883 - 1886 - 1939 - 1945 - 1950  
y 1962.

Ley de Patentes de Invención de 1901

Ley de Patentes de Invención de 1913

Código Civil

Código Penal

Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado

Ley Orgánica del Ministerio Público.

Ley de Papel Sellado y Timbres y su Reglamento

Ley de Salarios de 1968

Decreto Legislativo N° 193 de 6 de Noviembre de 1937 (facultad concedida a la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria para mandar a verter al castellano instrumentos emanados de -- país extranjero escritos en idioma extranjero)

Decreto Legislativo N° 110 de 29 Diciembre 1950 (Ley Orgánica de la Dirección General de Comercio, Industria y Minería)

Decreto Legislativo N° 2305 de 21 Diciembre 1956 (Derogatoria del -- Decreto anterior)

Decreto Legislativo N° 2326 de 29 Enero 1957 (Organización del Departamento de Promoción Económica del Ministerio de Economía)

Decreto Legislativo N° 2565 de 19 Diciembre 1957 (Creación de la Oficina de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria dependiente del Ministerio de Justicia).

#### T R A T A D O S

Convención de Unión para la Protección de la Propiedad Industrial - (celebrada en París el 20 de Marzo de 1883, revisada en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900 y en Washington el 2 de Junio de 1911).

Convención de Unión de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, revisada en Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, en Washington el 2 de Junio de 1911, en La Haya el 6 de Noviembre de 1925 y en Londres el 2 de Junio 1934.

Tratado sobre Propiedad Industrial celebrado entre los Gobiernos de El Salvador y Francia el 24 de Agosto de 1903.