

Necesidad de fijar un criterio uniforme en América en cuanto a lo que debe considerarse como patente de invención y como marca industrial (*)

Si el trabajo constituye el fundamento jurídico de la propiedad, en ningún caso es más exacto y valedero este fundamento, que cuando se refiere al trabajo intelectual. Por eso se ha dicho que si todos los derechos merecen consideración, el derecho sobre los derechos, el que se debe a nuestra inteligencia, el que es "más de cada uno" porque trata de la propia concepción personal, debe el ser más digno de respeto. Algunas legislaciones le llaman "derechos de autor"; otras "propiedad intelectual".

Esta propiedad *sui generis*, o mejor, los derechos que el autor tiene sobre las producciones de su inteligencia o las concepciones de su ingenio, corrientemente se refunden, aún por la legislación positiva, en dos grupos: aquél en que se hallan las obras científicas, didácticas, literarias, artísticas, que se conocen bajo la denominación de "propiedad intelectual", propiamente dicha; y aquél, en que están las concepciones destinadas a una actividad económica que se conocen con el nombre de "propiedad industrial".

Es verdad que en muchísimos casos, no se puede decir cuando una obra constituye "propiedad intelectual" y cuando es "propiedad industrial", como por ejemplo, cuando se trata de obras de arte aplicadas a la industria. Pero la propiedad intelectual, en sí, encierra siempre una protección a la originalidad de la inteligencia, no protección a las ideas que son patrimonio de la humanidad en to-

(*) Ponencia presentada al Comité XIII (Sección B) de la Quinta Conferencia Interamericana de Abogados.

do tiempo y en todo lugar, sino a la forma como ellas se presentan constituyendo el libro, el drama, la estatua, el cuadro, la sinfonía, etc. Este producto si se quiere inmaterial se protege para que nadie lo pueda reproducir materialmente. Es la propiedad intelectual.

Cosa distinta es la propiedad industrial. Ella representa una concepción destinada a mejorar los elementos técnicos o establecer nuevas formas para producir o combinar las materias primas y así satisfacer las necesidades humanas. Se manifiesta pues en algo objetivo, material. Es una creación económica que puede ser más o menos valiosa.

Pero también se diferencia la propiedad intelectual de la propiedad industrial en el tiempo que la ley fija para la protección del derecho. En la propiedad intelectual, propiamente dicha, "más personal y más meritoria", las distintas legislaciones casi uniformemente prescriben que dure lo que la vida del autor. El goce por sus herederos no tiene plazo uniforme. En la propiedad industrial la concepción del inventor no le pertenece por entero. En todo invento hay una serie de ideas comunes que están en la colectividad y que viven, por decirlo así, en los "sentimientos humanos". Sin ellas no habría sido posible la obra del inventor. Entonces si la sociedad es participe en el invento, los derechos del inventor no pueden prolongarse mucho en el tiempo. Después de un lapso, ya el invento pasa a ser libremente aprovechable por la colectividad.

La propiedad industrial, a su vez está regida fundamentalmente por dos clases de leyes: la de marcas de fábrica y la de patentes de invención que se refieren a situaciones jurídicas completamente diferentes. Así: la marca es un distintivo que puede aplicarse a productos ya sean patentados o ya sean comunes, con el exclusivo objeto de diferenciarlos en el mercado de sus similares. La marca por si sola no tiene ningún valor. Adherida o puesta en un objeto sirve para defender una reputación. El uso de este distintivo es lo que la ley protege. Ella no cae en el dominio público. La marca sólo es tal, cuando está registrada a nombre de alguien que puede usarla, defenderla o reivindicarla. El día que llegara a ser de todos habría dejado de existir como marca. Quedaría como un signo que nadie puede reivindicar.

La invención, es cosa diferente. Es el reconocimiento de un derecho sobre ideas más o menos ingeniosas que se traducen en algo práctico y nuevo para la industria. Ese algo nuevo y prác-

tico lo forman los procedimientos, los aparatos que sirven para obtener productos o resultados industriales. El invento, por sí solo tiene valor aunque después de cierto tiempo de aprovechamiento exclusivo por el inventor, llega a ser del dominio público. Con más detalle veremos a continuación las diferencias entre ambos.

LA MARCA Y SU FINALIDAD

La marca es la señal o distintivo que se pone en la envoltura de un producto para acreditar su origen. Está destinada a individualizar o precisar la personalidad del que la usa y a garantizar su actividad económica contra la competencia desleal, en la producción y en la circulación de la riqueza.

Al garantizar la actividad económica, el esfuerzo honrado y leal del productor, delineando, precisando su persona y permitiéndole la percepción del beneficio correspondiente a su esfuerzo, individualiza también sus productos, permitiendo distinguirlos entre muchos semejantes. En esta forma impone a quien la usa, a la vez que un sentido de responsabilidad una aureola de determinado mérito.

Pero la marca constituye, al mismo tiempo, una protección al consumidor. Como la ley castiga a quien con intención fraudulenta, usa marca ajena en producto propio, o marca propia en producto ajeno, o imita o falsifica una marca, el temor que ese castigo evita la confusión deliberada de productos semejantes. Entonces, el consumidor confiado en el testimonio, si se permite esta palabra, que trae consigo la marca, busca el producto de su agrado o escoge el que necesita, sin necesidad de alguna otra prueba. La marca es su garantía.

La actividad económica susceptible de individualización por una marca puede desenvolverse en la fábrica, agricultura, en el comercio. Por eso hay marca de fábrica, de producción, de comercio.

El uso de la marca.—Dentro del régimen de libertad en que aun se desenvuelve la actividad económica de la mayor parte del mundo civilizado, el empleo o utilización de la marca, depende de la voluntad del productor. Este puede usarla, o enviar sus productos al mercado sin dicho distintivo. No es obligatoria salvo el caso de tratarse de productos que pueden afectar la salud del consumidor, caso en que el Estado la exige.

Cuando protege la marca y que protege.—Toda marca para ser considerada como tal, en el sentido que le da el derecho, necesita dos requisitos fundamentales: primero que consista en distintivos no prohibidos por la ley para ser usados; y segundo; que esté registrada en la dependencia gubernativa que la misma ley señala, salvo algunas excepciones.

Pero una marca registrada no ampara el derecho del productor sino en el artículo correspondiente a la nomenclatura de la industria para el que ha sido registrada. Cualquiera puede usarla lícitamente para otros productos.

Quien puede obtener el registro de una marca.—Prescindiendo del requisito de la capacidad que debe llenar todo solicitante, este puede ser nacional o extranjero, tener en el país su establecimiento de producción, de comercio o fábrica, o no tenerlo, o tenerlo en el extranjero.

El caso de la nacionalidad, por si sola no tiene mayor importancia ya que cualquiera, nacional o extranjero, al cumplir la más noble de las ocupaciones de la vida del trabajo, puede querer individualizar sus productos y ser sujeto del derecho a gozar con exclusividad, de una marca. La cuestión que se controvierte es la relativa a la inscripción de una marca cuando el solicitante no tiene establecimiento o éste se halla en el extranjero.

En esto no hay uniformidad en las legislaciones. Unas conceden el derecho de solicitar la inscripción de una marca a *cualquiera*, mientras que otras restringen esta facultad sólo al fabricante, al productor y al comerciante. Lo primero constituye una tolerancia excesiva de la ley, tolerancia que en muchas ocasiones permite a quien no es productor, ni fabricante, ni comerciante, adelantarse a quien ha principiado a usar con buen éxito una marca en el país o en el extranjero y obtener su reconocimiento para luego transferir la marca, al legítimo dueño. Este procedimiento ilícito debe evitarse. Por eso quien sabe sea adecuado conceder facultad para pedir la inscripción de una marca sólo a quien tenga un establecimiento cuya producción trate de distinguir.

(Pero si se concede facultad de registrar solo al productor, al fabricante y al comerciante, a su vez, puede presentarse esta situación: que el establecimiento se halle en el país donde se solicita la inscripción, o que se halle en el extranjero.

Hay leyes que dan a la marca un carácter de protección, exclusivamente territorial, porque se estima que el provecho pa-

ra el Estado depende de la situación de los establecimientos y, exigen, que el solicitante, nacional o extranjero, tenga su establecimiento en el país. En cuanto a los que tienen establecimiento en el extranjero, están sometidos a los acuerdos internacionales o al principio de la reciprocidad. Esta exigencia puede ser mortificante para el nacional que tenga su establecimiento en el extranjero y fácil para el extranjero que abre una sucursal sólo para vender los productos que lleve al país de la inscripción. En el actual período de la evolución económica ya no se conciben aislacionismos nacionalistas. Los medios de comunicación salvando rápidamente distancias y haciendo que los lugares más alejados entre sí sean hoy los más fácilmente comunicables, haría ilusoria la ley que sólo va a amparar en el territorio de cada país. Por eso precisa la solidaridad de los Estados para reprimir el fraude.

He aquí las siguientes recomendaciones con relación a las marcas:

Que se uniformen las legislaciones de América en el sentido de exigir a quien solicite, en nombre propio, la inscripción de una marca que sea fabricante, productor o comerciante;

Significando la marca un testimonio que acredita que un producto sale o está elaborado en determinado establecimiento, no debe permitirse la transferencia de las marcas si no se transfiere al mismo tiempo el establecimiento;

Que todos los países exijan el uso de marcas en los artículos que puedan afectar la salud;

Que las marcas inscritas en el extranjero o que correspondan a mercancías fabricadas en el extranjero se inscriban también en cualquier otro país sin la exigencia de tener en éste, establecimiento propio. Es suficiente acreditar la existencia del establecimiento de origen;

Que los beneficios que conceda una ley de marcas a los nacionales se hagan extensivos a los ciudadanos extranjeros que inscriban las suyas;

Que las leyes de cada país tiendan a provocar una solidaridad destinada a reprimir los fraudes en el uso de las marcas, por que así se cautela más que el interés de la industria, el de los consumidores.

PATENTES DE INVENCION

Desde el punto de vista jurídico, es difícil precisar el concepto de invención. Con arreglo a la legislación positiva y tomando en cuenta únicamente los requisitos exteriores o sea lo que se exige para conceder la patente, precisa la presentación del que sea inventor solicitando el reconocimiento de su invento, y que ese invento sea nuevo y a la vez útil o aplicable a la industria.

Al referirse al invento, las leyes mencionan la palabra descubrimiento como si fuera sinónima de aquella, siendo así que ambas difieren, porque el descubrimiento pone de manifiesto lo que existía, mientras que la invención trae algo nuevo, que no ha existido. Quien sabe la enunciación de estas palabras se refiera al proceso mismo de la invención en el sentido de que primero se descubre un cuerpo o sus cualidades y luego el descubridor, por este solo hecho, está en mejor situación para utilizar lo descubierto en una invención. Pero sea de ello lo que fuere ¿precisa el examen y registro de la invención para que el inventor sea amparado en sus derechos, o es que esos derechos se adquieren por el hecho mismo de la invención?

No se necesita traer a colación lo que la doctrina ha expuesto en uno u otro sentido. Lo evidente es que no hay ley que establezca que la patente es fundamento único y suficiente de los derechos de los inventores ni que el inventor está protegido por el solo hecho de su invención. Siempre se necesita solicitar y conseguir las patentes que son los títulos de propiedad del inventor. En todas ellas se nota una verdadera concordancia entre la invención misma la procedencia de su registro y el otorgamiento de la patente.

Ahora ¿cómo se comprueba la efectividad del invento? Puede decirse que casi cada país tiene su sistema, pero los comentaristas los refunden en las conocidas fórmulas del "previo examen" y de la "no exigencia o falta del previo examen". Pero estas denominaciones no son rigurosamente exactas. Si es verdad que en el primero se constata la efectividad de la invención, en cambio no se da fe de si el peticionario es el auténtico inventor. En el sistema de la no exigencia del previo examen una oposición contra la solicitud, determina siempre el examen que trata de evitarse.

La ley peruana, muy antigua (28 de enero de 1869) acoge el primer principio, quien sabe porque el legislador pensó que de este modo sólo habrá patente cuando realmente hay invención; que así se eliminan muchas patentes injustificadas; que en esta forma no sufre el prestigio del Estado concediendo patentes hasta inútiles, y que, en fin, la patente expedida después del examen da al titular del invento un prestigio y permite que la invención sea económicamente negociable.

Pero otra corriente y muy considerable estima que es difícil y costoso acreditar "la novedad del invento". Hay más: piensan que los examinadores (al fin hombres y sujetos como todo a error) son menos clarividentes que el inventor. Son por decirlo así conservadores y casi siempre no aprecian con exactitud la trascendencia de una innovación que puede ser de enorme importancia. Por su propia significación, el inventor es el que ve, lo que nadie ha visto antes. Y un invento puede no ser juzgado acertadamente, ya que aún el criterio técnico en el momento en que el invento se produce, es distinto del criterio innovador del que inventa. Por lo demás parece que es preferible que se conceda una patente que no responda a un verdadero mérito que negar garantías y derecho a quien, al ver una cosa, la ve situándose a una distancia más adelantada que los demás.

RECOMENDACIONES

Uniformar la legislación en el sentido de conceder patente sin el requisito del examen previo;

Concedida una patente en un país, el correspondiente derecho de inventor tendrá prelación sobre cualquier otra solicitud que se presente en un Estado distinto y con fecha posterior.

MANUEL SÁNCHEZ PALACIOS.
