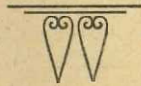


Patente de Invención

Y

Cesión de Derechos

DOS INFORMES EN DERECHO
sobre la patente de invención solicitada por los señores
Francisco Boisier Buchet y Alfonso Lizarralde
para un nuevo acumulador de yodo



PEDRO LUIS GONZALEZ
Abogado-Consultor
en materias de Propiedad Industrial y Derecho Internacional Privado

TALLERES GRAFICOS "SAN RAFAEL"
SANTOS DUMONT 835 - SANTIAGO

1933



INDICE

PRIMER INFORME

I. Compra-venta de la patente precauciona.	5
1. Compra-venta de patente.— 2. Vicios de la compra-venta.— 3. Inscripción.— 4. El precio de la compra-venta.	
II. Origen, naturaleza y objeto de la invención.	7
5. Origen de la invención.—6. Naturaleza de la invención.— 7. Ob- jeto de la invención.	
III. Mejoras de una invención.	8
8. Objeto de la mejora.—9. Relaciones entre la patente principal y la mejora.	
IV. Requisitos de toda invención.	9
10. Requisitos.—11. Rendimiento comercial.	
V. Caducidad de la patente precauciona.	9
12. Plazo de la patente precauciona.—13. Derechos anexos.	
VI. Caducidad de los derechos anexos.	10
14. Prohibición de fabricar acumuladores.—15. Falta de objeto legal.—16. Mejoras reglamentadas por la ley.	
VII. La nueva invención.	11
17. Características de la nueva invención.	
VIII. Conclusiones.	12

SEGUNDO INFORME

I. Dictamen del abogado asesor.	13
1. Conclusiones del abogado asesor.	
II. Improcedencia del juicio actual.	14
2. Atribuciones del Presidente de la República.—3. Oposiciones.	

III. La Sociedad de Boisier y Lizarralde.	15
4. Sociedad peticionaria.--5. Acción judicial.	
IV. Derechos del Sr. Lizarralde.	16
6. Vínculo contractual.	
V. Cesión de Derechos.	17
7. Cesión sin inscripción.--8. Cesión en el Código Napoleón.--	
9. La cesión en nuestro Código requiere un título translaticio.--	
10. Ubicación del título de la cesión.--11. La cesión como con-	
trato.--12. Compra-venta de derechos.--13. Normas del Có-	
digo respecto de la cesión.--14. La escritura de 1928 es de compra-	
venta de derechos.--15. Cesión de invenciones no paten-	
tadas.	
VI. Propiedad de la invención	21
16. La propiedad de la invención está en el patrimonio de los in-	
ventores.--17. Derechos de los compradores.	
VII. Cesión de invenciones no patentadas.	22
18. Cesionario.--19. Interpretación de la ley.	
VIII. Futuras mejoras.	23
20. Definición legal del vocablo mejoras.--21. Arrendamiento de	
servicios por plazo permanente.	
IX. Conclusiones.	24
22. Conclusiones sobre el procedimiento y sobre las cuestiones de	
fondo.	
ANEXO.	27
La escritura de 26 de Octubre de 1928 de Compra-venta de la	
patente precaucional.	



PRIMER INFORME EN DERECHO

INTRODUCCION

Los señores Francisco Boisier Buchet y Alfonso Lizarralde han pedido patente definitiva de invención para un acumulador que tiene como electrolito una sal alógena.

Los señores Víctor Torres Farr y Carlos Stangher Kosovic se han opuesto a esta petición, no para que se deniegue la patente solicitada, sino para que se la conceda a ellos como dueños exclusivos de la invención, en virtud de la escritura de compraventa de 26 de Octubre de 1928 otorgada ante el Notario señor Aragón, de San Felipe.

Con este motivo se consulta si los Srs. Boisier y Lizarralde tienen derecho a la patente que han solicitado y que está actualmente en tramitación.

I. COMPRAVENTA DE LA PARTE PRECAUCIONAL

1. **Compraventa de patente.**—Don Francisco Boisier obtuvo la patente precaucional número 146 de 14 de Septiembre de 1928 para un acumulador de yodo.

Por escritura de compra-venta de 26 de Octubre de 1928 ya mencionada el Sr. Boisier vendió a los Srs. Torres y Stangher sus derechos en la mencionada patente precaucional. Como compensación o precio de esta compra-venta, los Srs. Torres y Stangher contrajeron las siguientes obligaciones:

- a) Remunerar al Sr. Boisier con el 5% de las ventas que efectuaran de los acumuladores patentados;
- b) Fabricar un acumulador de 500 volts y 5 amperes-hora para entregarlo, sin cargo alguno, al Sr. Boisier; y
- c) Efectuar, de su cuenta, los gastos de experimentación de las mejoras que introdujere el Sr. Boisier en el acumulador patentado.

2. **Vicios.**—El contrato de compra-venta de los derechos de la patente-precaucional a que se refiere la escritura de 26 de Octubre ya citada, adolece de los siguientes vicios:

- a) Falta de la inscripción de la transferencia o cesión en el Registro General de Patentes de Invención; y
- b) Falta de precio efectivo de la compra-venta, o sea, falta de causa de la obligación que contrajo el vendedor Sr. Boisier.

3. **Inscripción.** En efecto el art. 12 del decreto-ley Num. 588 dispone que los derechos del inventor que está en posesión de una patente pueden enajenarse por instrumento público a favor de tercera persona; pero, para que esta cesión o transferencia "**tenga valor legal**", debe ser inscrita en el Registro General de Patentes de Invención que se llevara en la Oficina de la Propiedad Industrial, que ahora se denomina Departamento de Industrias Fabriles. La circunstancia de la inscripción se anotará también en el propio título de la patente, previo pago del impuesto fiscal que corresponda.

En consecuencia, la cesión o transferencia de una patente tanto precaucional como definitiva, porque la ley a este respecto no distingue, debe reunir los siguientes requisitos:

- a) Instrumento público en que conste el título de la enajenación;
- b) Inscripción de dicho título translaticio en el Registro General de Patentes;
- c) Anotación de la inscripción en el título o certificado de la patente;
- d) Pago previo del impuesto fiscal que corresponda a la cesión o transferencia.

La compra-venta de que deja constancia la escritura de 26 de Octubre de 1928 en cuanto enajena una patente precaucional, cumplió solamente con uno de los cuatro requisitos establecidos en el decreto-ley Núm. 588.

Y la omisión de estos requisitos vicia de nulidad absoluta la enajenación de la patente precaucional ya mencionada ya que el decreto-ley Núm. 588 **no da valor legal** a una enajenación que ha faltado a los requisitos establecidos por él mismo como solemnidad del contrato

4. **El precio de la compra-venta.**— En cuanto al segundo vicio es necesario observar que el precio es un requisito esencial del contrato de compra-venta; sin él no existe este contrato.

Basta que el precio exista para que haya compra-venta. No es indispensable que su pago sea al contado; puede estipularse un plazo. El precio debe reunir los siguientes requisitos:

- a) Consistir en dinero;
- b) Ser determinado o determinable; y
- c) Ser real.

El pago en dinero es lo que caracteriza la compra-venta: si el dinero representa en el precio un valor secundario, el contrato degenera en permuta.

El precio debe ser **determinado** o **determinable**, y lo fijan las partes en el contrato o lo determinan por cualesquier medios o indicaciones o lo determina un tercero.—Arts. 1808 y 1809 del Código Civil.

El precio debe ser real, es decir, debe existir realmente una cantidad de dinero para pagar la cosa vendida. Los tratadistas hacen las siguientes clasificaciones del precio:

- a) **Precio serio** es el que realmente existe con la intención de pagarlo.
- b) **Precio vil** es el precio serio que ocasiona una lesión, como lo es el que menciona el art. 1889 del Código Civil.

c) **Precio simulado o ficticio** es el que se pacta aparentemente y sin la intención del vendedor de hacerlo efectivo.

d) **Precio irrisorio** es aquel en que aparece una desproporción considerable y manifiesta entre el valor de la cosa y lo que por ella se paga.

En el precio serio el contrato no adolece de vicios. En el precio vil hay un vicio de nulidad relativa, que puede purgarse por prescripción de cuatro años. En el precio simulado y en el irrisorio falta realmente el precio, y esta omisión importa la inexistencia del contrato de compra-venta, la que debe ser declarada por el juez de oficio, si aparece de manifiesto en el contrato, como ocurre en el de 26 de Octubre de 1928. Para convencerse de ello basta leer lisa y llanamente las diferentes cláusulas del contrato.

En efecto, el reconocimiento del 5% de las ventas y la entrega de un acumulador, que siempre será de escaso valor, son compensaciones muy mediocres para constituir una causa efectiva y legal del contrato de compra-venta.

La obligación de los compradores de pagar los gastos de las experimentaciones, sin determinar su monto y sin fijar los medios de determinarlos, importa dejar al arbitrio de los compradores esta parte de la compensación o precio; lo que prohíbe la ley.— Art. 1478 y 1809 inc. 2.º del Código Civil.

II. ORIGEN, NATURALEZA Y OBJETO DE LA INVENCION

5. **Origen de la invención.**—El inventor aprovecha hoy de todo el acopio de conocimientos científicos ya adquiridos, de las máquinas, aparatos, herramientas, instrumentos y procedimientos de las industrias existentes, de las ideas dominantes, de las necesidades latentes y de los diferentes estímulos que produce la libre competencia para elaborar nuevos artefactos de la mejor calidad y al más bajo precio.

Dentro de este ambiente y con todo este conjunto de elementos el inventor estudia, compara, experimenta buscando una solución hasta hallarla.

6. **Naturaleza de la invención.**—Una invención es una especie con vida propia y con características especiales. La invención no es una creación jurídica. La ley no hace sino reconocerla para ampararla.

Para que una invención no pueda confundirse con otra, el inventor que solicita la respectiva patente y el perito que la estudia, necesitan analizarla en todos sus pormenores para determinar, con precisión, en sus conclusiones, las partes o elementos que la caracterizan y que, por no ser todavía del dominio público, le dan una fisonomía propia, que difiere de todo lo conocido en su aspecto, en su composición o en sus resultados.

7. **Objeto de la invención.**—Una invención puede consistir:

a) En un nuevo producto en forma de máquina, aparato, herramienta, instrumento, utensilio, instalación cualquiera;

b) En un nuevo procedimiento para elaborar un producto, como la lixiviación del cobre por medio de un alumbre natural, la elaboración

del ácido sulfúrico aprovechando otras combinaciones diferentes de las ya conocidas;

c) En una **nueva aplicación**, o mejor dicho, en un nuevo uso de un producto o de un procedimiento conocidos: por ejemplo, si con el aluminio, que es un producto conocido, se elaboran artefactos que hoy se hacen de otros metales; o si el procedimiento ya conocido para tratar caliches, se aplicase al sulfato de sodio.

La generalidad de las legislaciones, incluso la nuestra, reconoce que hay invención solamente en los dos primeros casos.

III. MEJORAS DE UNA NUEVA INVENCION

8. Objeto de la mejora.—Esta nueva especie, producto del esfuerzo y de la inteligencia del inventor, puede ser susceptible de un mejoramiento, ya en su forma, ya en su naturaleza o ya en sus resultados, pero sin desnaturalizar la concepción primitiva del inventor.

Este mejoramiento, realizado ya por el propio inventor o ya por una tercera persona, es susceptible también de una patente adicional o de mejoramiento, que expira generalmente con la patente principal y que, sólo por excepción, expira en otra fecha diferente, como en el caso del inciso final del art. 10 del decreto-ley Núm. 588.

El mejoramiento, o sea, la idea adicional o complementaria de la patente ya concedida, consiste en modificar una o varias de las características de la **patente principal**, y este mejoramiento o modificación puede tener varios resultados: p. ej., produciendo una mejor calidad, aumentando la cantidad del artefacto producido, reduciendo el tiempo de la elaboración, aprovechando un desperdicio como sub-producto, disminuyendo el costo, etc.

La **patente de mejoramiento o adicional** está subordinada en tal forma a la **patente principal**, que el segundo inventor, o sea, el mejorante no puede aprovechar de su invención en la aplicación industrial sin entrar a invadir el terreno de la propiedad del primer inventor.

9. Relaciones entre la patente principal y la mejora.—Como era indispensable resguardar el derecho de propiedad industrial del **inventor principal** en presencia del nuevo derecho del **inventor mejorante**, cuando redactábamos el texto del decreto-ley 588 de 29 de Septiembre de 1925, vimos que era indispensable dictar algunas reglas, a este respecto.

A pesar de que nosotros estimábamos que el régimen de las licencias obligatorias establecidas en la legislación inglesa era el más conveniente, nos vimos obligados a redactar las tres reglas consultadas en el art. 10 del decreto-ley Núm. 588 dentro de las normas generales que se nos habían señalado como bases fundamentales para el proyecto en elaboración.

La simple lectura de dicho art. 10 manifiesta, sin lugar a duda alguno, que las tres reglas en él contenidas, están inspiradas en el concepto de que el mejoramiento de una patente de invención está subordinado a la patente principal como la sombra al cuerpo que la produce, como el consecuente al antecedente y como el efecto a la causa: sin invención o

patente principal no existe ni puede existir la invención adicionada o mejorada.

La existencia de la patente adicional o mejorada está estrechamente ligada a la patente principal, de la que depende y a la que se incorpora formando un solo todo.

Este concepto queda confirmado con el texto del art. 11 del decreto-ley Núm. 588, que dispone:

“Las patentes por mejoras a que se refiere el artículo anterior se considerarán como **adicionales o complementarias de la patente primitiva**”...

IV. REQUISITOS DE TODA INVENCION

10. Requisitos.—Don Francisco Boisier obtuvo la patente precaucional Núm. 146 de 14 de Septiembre de 1928 para un nuevo acumulador de yodo.

Esta patente se concede para amparar cualquiera invención todavía en estudio que necesite practicar experiencias, o hacer construir algún mecanismo o aparato.

La invención en estudio es una invención que ya existe, y que, como tal, debe reunir los siguientes requisitos esenciales:

- a) **Novedad** o “creación de algo nuevo y real que antes no existía”;
- b) **Originalidad**, esto es, que la invención sea propiedad del solicitante y no de un tercero a quien se le hubiere sustraído o copiado la idea;
- c) **Carácter industrial definido**, es decir, que la nueva idea pueda utilizarse en forma de producto o de procedimiento industrial perfectamente caracterizado en condiciones tales que no pueda confundirse con otro producto o procedimiento.—Arts. 2.º, 3.º, 4.º y 6.º del decreto-ley 588, modificado por el decreto con fuerza de ley Núm. 291 de 1931.

11. Rendimiento comercial.—El mayor rendimiento comercial, que, en la generalidad de las ocasiones, perturba el criterio del perito informante que no tiene un concepto exacto de lo que es una invención, es un detalle que no constituye un elemento o requisito esencial, porque una invención que hoy no da un rendimiento comercial, puede ser mejorada posteriormente por el propio inventor o por un tercero por medio de una patente adicional o complementaria que le dé el rendimiento comercial que en el primer momento no tenía.

V. CADUCIDAD DE LA PATENTE PRECAUCIONAL

12. Plazo de la patente precaucional.—La patente precaucional se concede por el plazo de un año, y dentro de este plazo fatal el dueño de ella puede o pedir la ampliación por un nuevo año o solicitar una patente definitiva: el invento pasará a ser del dominio común si no se ejercitaren esos derechos en tiempo.—Art. 13 inc. 3.º del decreto-ley Núm. 588.

Los estudios tienen por objeto experimentar la invención en un labo-

ratorio, taller o establecimiento cualquiera o construir las máquinas o aparatos para su aplicación industrial.

En todo caso, la invención amparada por una patente precaucional necesita haber sido descrita con todas sus características que han de servir de base para constituir la patente definitiva que habrá de reemplazarla más tarde.

13. Derechos anexos.—Los cesionarios Srs. Torres y Stangher estaban facultados, como nuevos dueños y también por la escritura de cesión, para pedir la ampliación por otro año de la patente precaucional o para pedir la patente definitiva; pero no hicieron lo uno ni lo otro, y con este motivo, la patente precaucional caducó con todos sus derechos anexos, pasando la invención al dominio público.

Aún cuando la cesión de la patente precaucional no hubiera adolecido de ninguno de los dos vicios que ya hemos considerado, no existiría por haber desaparecido, por omisión de los cesionarios, los derechos que fueron objeto de ella.³

VI. CADUCIDAD DE LOS DERECHOS ANEXOS

14. Prohibición de fabricar acumuladores.—La cláusula 6.^a de la escritura dice: “El Sr. Boisier no podrá fabricar acumuladores de yodo ni para sí, sin previa autorización por escrito de los Srs. Torres y Stangher”.

Esta prohibición era una consecuencia de la venta de los derechos que hizo el Sr. Boisier como dueño de la invención amparada por la patente precaucional; la duración de esta prohibición no podía extenderse más allá del plazo de la patente precaucional y de la patente definitiva que posteriormente pudo solicitarse como adición o complemento de aquélla.

No puede pretenderse que esta prohibición subsistiera indefinidamente y por toda la vida del Sr. Boisier, porque el **objeto** de la cesión era la invención amparada por la patente precaucional con el derecho anexo de transformarla en definitiva hasta por los plazos máximos de quince o veinte años.

Si caducaron los derechos que fueron **objeto legal** de la cesión, caducaron también las obligaciones que el Sr. Boisier se había impuesto de no fabricar los acumuladores de yodo a que se refería la patente precaucional.

Esta era la intención de los contratantes según el contexto de las diferentes estipulaciones contenidas en la escritura de compra-venta de 26 de Octubre de 1928.

15. Falta de objeto.—Desaparecida la cesión por caducidad de la patente precaucional que reconocía el derecho de propiedad industrial de la invención, la prohibición impuesta al Sr. Boisier para no fabricar acumuladores de yodo, ya no podía subsistir legalmente por falta de causa legal.

La causa de esta obligación del Sr. Boisier era recibir, como com-

pensación o precio, el cinco por ciento de las ventas de los acumuladores patentados, y esta causa había desaparecido con la caducidad tanto de la patente precaucional cuanto del derecho de pedir la patente definitiva.

Por el mismo motivo de la caducidad de la patente precaucional había desaparecido también el **objeto** de las obligaciones contraídas por los cesionarios, o sea, pagar el precio con el cinco por ciento de las ventas y efectuar los gastos de las experiencias.

16. Mejoras reglamentadas por la ley. La cláusula 5.^a de la escritura de cesión estipula que: “Las mejoras del acumulador al yodo que le introduzca el Sr. Boisier serán para los Srs. Torres y Stangher”....

Las mejoras de que se trata en esta estipulación son las que pudieron introducirse en el acumulador mencionado en la cláusula primera, en el acumulador de que se está hablando en el contrato y que es objeto de las diferentes estipulaciones contenidas en él.

El acumulador a que se refiere la expresión “del acumulador al yodo”, por emplearse el artículo “EL” en la contracción “DEL”, es el acumulador ya consabido, el acumulador de que se está hablando en las cláusulas precedentes, como lo diría Don Andrés Bello, al explicar el significado y alcance del artículo definido en el Capítulo XIV de su “Gramática de la Lengua Castellana”.

Nuestra legislación no reconoce ni reglamenta otras “mejoras o inventos ya privilegiados en el país”, que los mencionados y definidos en los arts. 10 y 11 del decreto-ley Núm. 588.

Caducada la patente precaucional por abandono, que hicieron los cesionarios de sus derechos, desaparecieron, a su vez, las expectativas de introducir mejoras tanto en ella como en la patente definitiva que pudo solicitarse en tiempo y en forma por los mismos cesionarios.

Caducados esos derechos, desaparecieron las expectativas de efectuar mejoras y las de amparar estas mejoras con las correspondientes patentes adicionales o complementarias a que se refieren los arts. 10 y 11 del decreto-ley Núm. 588.

Sobre una invención que ya dejó de serlo no cabe introducir mejoras.

VII. LA NUEVA INVENCION:

17. Características de la nueva invención.—La nueva patente que han solicitado los Srs. Boisier y Lizarralde para su reciente invención, cuyos derechos de propiedad se atribuyen los Srs. Torres y Stangher, corresponde a una invención diferente, en sus características, a la amparada por la patente precaucional ya caducada.

Esta última invención pasó al dominio público; es de uso común, y nadie puede constituir sobre ella un derecho de propiedad industrial.

Esta invención que dejó de ser tal desde su ingreso al dominio público, no puede ser objeto de mejoras de ninguna especie.

Entretanto, la nueva invención cuya patente se tramita y cuya novedad reconocen los Srs. Torres y Stangher y especialmente el patito informante de ella, está constituida por tres reivindicaciones o resúme-

nes sintéticos, cada uno de los cuales, formado por varias características, difiere de las bases de la patente precaucional ya caducada.

Si no hubiera esas diferencias sustanciales entre una y otra invención, no procedería conceder la nueva patente.

Y esta nueva invención no es ni puede ser una mejora de la que existió transitoriamente amparada por la patente precaucional.

VIII. CONCLUSIONES

18. Conclusiones.—Resumiendo las observaciones hechas, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

a) La escritura pública de 26 de Octubre de 1928 otorgada ante el Notario de San Felipe, en que Don Francisco Boisier vende a los Srs. Víctor Torres Farr y Carlos Stangher Kosovic sus derechos a la patente precaucional Núm. 146 de 14 de Septiembre de 1928 sobre un acumulador de yodo, **no ha tenido valor legal alguno**; y la compra-venta en ella mencionada, no ha existido legalmente, porque no ha sido inscrita en el Registro General de Patentes de Invención, ni se ha pagado el impuesto fiscal correspondiente, ni se ha anotado esa inscripción en el título respectivo, en conformidad a lo dispuesto en el art. 12 del decreto-ley Núm. 588 de 29 de Septiembre de 1925.

b) El contrato bilateral y conmutativo de compra-venta de la patente precaucional Núm. 146 a que se refiere la escritura de 26 de Octubre de 1928 ya citada, adolece del vicio de nulidad absoluta por falta de un precio real: lo que importa una falta de **causa legal** de las obligaciones contraídas por el vendedor y falta de **objeto** por parte de los compradores, en conformidad a los arts. 1445, 1460, 1467 y 1682 del Código Civil.

c) El reconocimiento al vendedor de un cinco por ciento de las ventas es lo que denominan los tratadistas un precio irrisorio o, por lo menos, ficticio. En las mismas condiciones se halla la obligación de los compradores de entregar un acumulador al vendedor de la patente precaucional. En cuanto a los gastos de las experimentaciones de las mejoras que se obligan a efectuar los compradores, es una compensación o precio indeterminado o indeterminable, porque no cumple con los requisitos establecidos en los arts. 1808 y 1809 del Código Civil.

d) Cada invención patentada es una especie jurídica con características propias, y que existe como producto o como procedimiento independiente de otros productos u otros procedimientos. Estas características, consideradas ya individualmente o ya en conjunto, son las que le dan una fisonomía que la hace diferenciarse de otra invención cualquiera. La patente concedida al inventor por el Estado es solamente el reconocimiento y amparo de esas características.

e) La nueva invención de los Srs. Boisier y Lizarralde, para la cual han solicitado la patente definitiva en actual tramitación, es un conjunto de concepciones nuevas que forman una especie diferente de la invención anterior del Sr. Boisier amparada por la patente precaucional Núm. 146, que, por caducidad, ha pasado al dominio público.

f) Las mejoras introducidas en una patente, ya precaucional o ya

definitiva, son modificaciones adicionales o complementarias susceptibles de ser amparadas por una patente accesoria a la principal.

g) Caducada una patente precaucional y también el derecho de constituir con ella una patente definitiva, no procede efectuar mejoras amparadas por patentes adicionales o complementarias.

h) Los Srs. Boisier y Lizarralde tienen perfecto derecho para conservar, dentro de su patrimonio, la invención que han realizado mediante sus estudios, sus experiencias, su esfuerzo y su dinero y para la cual solicitan el amparo del Estado por medio de una patente.

Santiago, 16 de Junio de 1933.

PEDRO LUIS GONZALEZ,
Abogado.

SEGUNDO INFORM. EN DERECHO

I. DICTAMEN DEL ABOGADO ASESOR

1. **Conclusiones del abogado asesor.**—El señor abogado asesor del Departamento de Industrias Fabriles, en su dictamen Núm. 297 de 6 de Julio actual, sobre la solicitud de patente de los Srs. Francisco Boisier y Alfonso Lizarralde y sobre la oposición deducida por los Srs. Víctor Torres y Farr y Carlos Stangher Kosovic, llega a las siguientes conclusiones:

1.º “Que procede declarar que el invento a que se refiere la patente precaucional N.º 146 de 14 de Septiembre de 1928, ha pasado a ser caso común”.

2.º “Que debe negarse lugar a la concesión de patente definitiva del invento del acumulador al yodo, tanto a los Srs. Boisier y Lizarralde como a los Srs. Torres y Stangher”.

Respecto de estas dos conclusiones no habrá nada que observar por las partes, ya que éstas discuten sobre la propiedad de la nueva invención para la cual han pedido patente los Srs. Boisier y Lizarralde.

3.º “Que toda patente que se solicite sobre acumulador al yodo debe considerarse como una mejora al invento resguardado por la patente precaucional Núm. 146 ya citada, caducada, que ya pasó al dominio público”.

4.º “Que debe concederse patente definitiva por mejora a favor de los Srs. Torres y Stangher de todas las que el Sr. Boisier haya introducido al primitivo invento, mejoras que, en el presente caso, constan de la Memoria que los Srs. Boisier y Lizarralde han presentado en su solicitud de fs. . . . y memoria adjunta”.

5.º “Que esta última conclusión debe ser adoptada intertanto la justicia ordinaria no resuelva sobre la validez o la nulidad de la escritura de 26 de Octubre de 1928”.

Los Srs Boisier y Lizarralde consideran inaceptables y atentorias de su derecho de propiedad estas tres últimas conclusiones, y con este motivo, han solicitado la opinión del suscrito.

II. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO ACTUAL

2. **Atribuciones del Presidente de la República.**—El decreto ley Núm. 588 de 29 de Septiembre de 1925 no confiere a S. E. el Presidente de la República sino dos atribuciones en lo relativo a patentes de invención:

- a) Conceder o denegar las peticiones de patentes, en conformidad a las disposiciones de los arts. 2.º, 4.º y 6.º del referido decreto-ley; y
- b) Pronunciarse sobre las peticiones de nulidad de las patentes ya concedidas, en conformidad a lo dispuesto en el art 18 de dicho decreto-ley.

Todas las demás cuestiones contenciosas que pudieren ocurrir entre partes y que no se refieran a estas dos atribuciones, son de la competencia de la justicia ordinaria.

Muy discutible es el procedimiento actual seguido en la tramitación de la petición de patente de los Srs. Boisier y Lizarralde, porque dentro de la oposición deducida por los Srs. Torres y Stangher, no se ha iniciado la **acción de nulidad sobre una patente ya concedida**, sino una cuestión sobre **mejor derecho** a la invención de los Srs. Boisier y Lizarralde, sobre la cual debería discutirse oportunamente ante la justicia ordinaria.

Dentro del estado actual de la tramitación de la petición de los Srs. Boisier y Lizarralde no procede sino conceder la patente en el caso de existir verdadera invención y si los peticionarios son los inventores: la oposición, como simple trámite administrativo establecido primeramente por el antiguo reglamento de 7 de Agosto de 1911 y conservado posteriormente por la costumbre de la Oficina de Patentes y no por la ley, no puede tener sino un carácter de antecedente meramente ilustrativo para la resolución definitiva que hubiere de dictar S. E. el Presidente de la República por intermedio del señor Ministro de Fomento.

Los opositores a la petición de patente reconocen expresamente que hay invención y también reconocen implícitamente que los verdaderos inventores son los Srs. Boisier y Lizarralde: en ninguna ocasión los Srs. Torres y Stangher han pretendido arrogarse la paternidad de la invención del nuevo acumulador para el cual han pedido patente los Srs. Boisier y Lizarralde.

3. **Oposiciones.**—Los Srs. Torres y Stangher no tienen derecho alguno para figurar como parte en el actual expediente administrativo sobre petición de patente, ni para formular peticiones de fondo.

Por ahora han debido limitarse a su papel de meros opositores para el caso de que no hubiere invención, o si habiendo invención, los Srs. Boisier y Lizarralde no fueran los verdaderos inventores.

Concedida la patente a los inventores Srs. Boisier y Lizarralde, llegará la ocasión de que los opositores Srs. Torres y Stangher pudie-

ran deducir su acción de nulidad, si ella procediera, en conformidad al art. 18 del decreto-ley 588.

III. LA SOCIEDAD DE BOISIER Y LIZARRALDE

4. Sociedad peticionaria. —No es el Sr. Boisier quien ha pedido para sí una patente, sino que lo es una sociedad formada por los Srs. Boisier y Lizarralde la que se ha presentado ante el Supremo Gobierno.

Entre tanto la conclusión 5.^a ya mencionada no toma en consideración que la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Art. 2053 del Código Civil.

Las relaciones jurídicas que existen o pueden existir entre el Sr. Boisier, como vendedor o cedente, y los Srs. Torres y Stangher, como compradores o concesionarios, en virtud de la escritura de 26 de Octubre de 1928, no afectan a la sociedad civil de los Srs. Boisier y Lizarralde.

Una resolución administrativa que prescindiera de los derechos de la sociedad de los Srs. Boisier y Lizarralde, adolecería de los vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.

En efecto, nadie puede ser privado de la propiedad de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por la ley.—Art. 10 de la Constitución Política, Núm. 10.

S. E. el Presidente de la República, que es un distinguido constitucionalista y suscribió, después de detenido y meditado estudio, el texto de nuestra Constitución actual, no pondría su firma en una resolución administrativa que hubiera de atentar contra el derecho de propiedad de la Sociedad de los Srs. Boisier y Lizarralde para quitarle una invención, resultado de la inteligencia, del trabajo y del dinero de ambos socios, con el objeto de entregarla a los Srs. Torres y Stangher, sin mediar sentencia a firme dictada por la autoridad judicial.

5. Acción judicial. —Si algún derecho tienen que hacer valer contra el Sr. Boisier los Srs. Torres y Stangher con motivo de la escritura de compra-venta o de cesión de 26 de Octubre de 1928, será la justicia ordinaria quien deberá conocer, en su oportunidad, de la acción correspondiente y de fallarla.

El Supremo Gobierno no puede declarar que la escritura de compra-venta o cesión de 26 de Octubre de 1928 suscrita por el Sr. Boisier, afecta a la sociedad de Boisier y Lizarralde, que es la dueña actual de la invención para cuyo resguardo han pedido ambos socios la patente respectiva, porque la facultad de conocer y juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la ley.—Art. 80 de la Constitución Política y Art. 1.^o de la Ley de Tribunales de 15 de Octubre de 1875.

Si se reconoce que corresponde a la justicia ordinaria pronunciarse sobre la validez o la nulidad de la escritura de 26 de Octubre de 1928, habrá de reconocerse también que es a la misma justicia ordinaria a quien corresponde conocer, en caso de controversia, sobre los efectos que las estipulaciones contenidas en esa escritura pueden pro-

ducir respecto de la persona jurídica formada por la sociedad de los Srs. Boisier y Lizarralde o de la persona natural del Sr. Lizarralde, personas ambas que no han contratado con los compradores o cesionarios Srs. Torres y Stangher .

Entre tanto se pretende que S. E. el Presidente de la República declare, en una resolución administrativa, que la sociedad civil de Boisier y Lizarralde estaba ligada por las estipulaciones contenidas en la escritura de compra-venta o cesión de 26 de Octubre de 1928, sin que haya mediado litigio en forma, ni fallo judicial alguno sobre esta materia.

IV. DERECHOS DEL SR. LIZARRALDE

6. **Vínculo contractual.**—El Sr. Lizarralde se ha presentado, en unión del Sr. Boisier, pidiendo para ambos una patente sobre una invención de su propiedad, y so pretexto de existir la escritura de compra-venta o cesión de 26 de Octubre de 1928 en favor de los Srs. Torres y Stangher, se pretendería desconocer al Sr. Lizarralde su derecho de propiedad indiscutible y no discutido.

Todas las observaciones que dejamos hechas en el capítulo precedente respecto de la persona jurídica de la sociedad de los Srs. Boisier y Lizarralde, se aplican también en lo que se refiere a la persona natural del Sr. Lizarralde.

Este caballero no ha suscrito el contrato de compra-venta o cesión de 26 de Octubre de 1928, y, en consecuencia, no está ligado por vínculo alguno con los Srs. Torres y Stangher.

El Sr. Lizarralde, en unión del Sr. Boisier, ha conseguido una invención, que es el producto de la colaboración de ambos socios, quienes han puesto al servicio de ella su inteligencia, sus desvelos, su trabajo continuado y metódico y su dinero invertido en estudios y experiencias de todo género.

Tanto la Constitución Política como el Código Civil reconocen a ambos inventores su derecho de propiedad.

Esa invención está actualmente dentro del patrimonio de ambos inventores: podrían ellos mantenerla reservada indefinidamente, aprovecharla sólo ellos mismos, seguir mejorándola con un fin de investigación científica o entregarla al dominio público para que cualquiera la utilice.

Precisamente en el momento en que ambos inventores dan a conocer su invención ante el Supremo Gobierno para obtener de él, por medio de una patente temporal, el reconocimiento oficial de su derecho de propiedad, se presentan los Srs. Torres y Stangher haciendo valer la escritura de 26 de Octubre de 1928, que impone la obligación de entregar al Sr. Boisier, pero que no impone obligación alguna al Sr. Lizarralde.

Y con esta escritura se pretendería expropiar al Sr. Lizarralde de su derecho de propiedad a la invención que ha realizado en unión del Sr. Boisier; y esta expropiación se efectuaría por una mera resolución

administrativa, invadiendo las atribuciones que corresponden a la justicia ordinaria de conocer y juzgar las causas civiles y criminales.

V. CESION DE DERECHOS

7. **Cesión sin inscripción.**—Se sostiene por el Sr. Abogado asesor:

a) Que “la cesión de 26 de Octubre de 1928 no se refiere sólo a los derechos que la patente precaucional confiere al Sr. Boisier, sino que abarca todos los derechos que en en abstracto le confiere ese decreto-ley en su calidad de inventor”; y.

b) Que “esa enajenación no debe cumplir con los requisitos exigidos por el art. 12, sino que está regida por la legislación común, desde que no se refiere a un inventor con patente”.

Y como estas premisas sirven de base a las conclusiones 3.^a y 4.^a que vengo examinando, es necesario estudiar la naturaleza de la cesión de derechos en la escritura de 26 de Octubre de 1928, ya que los contratos se caracterizan, no por la denominación que pueden darle erróneamente las partes, sino por la naturaleza de sus estipulaciones.

8. **Cesión en el Código Napoleón.**—El Código de Napoleón incluye la cesión de derechos en el título de la compra-venta con la denominación de “Transporte de créditos y otros derechos incorporales” (Arts. 1689 a 1701).

Los arts. 1692 y 1693 de dicho Código se refieren el primero a la **venta o cesión de un crédito** y el segundo al que **vende un crédito u otro derecho incorporal**. Los Arts. 1696 a 1698 se refieren a la **venta de herencia**.

Estas disposiciones consideran únicamente la **cesión a título de venta** y guardan silencio sobre la **cesión a cualquier otro título**, como el de permutación, transacción, dación en pago, aporte social o donación.

La cesión en el derecho francés se regula por las disposiciones de la compra-venta, dentro de cuyo título aparece incorporada.

9. **La cesión en nuestro Código requiere un título.**—En lo que a la cesión se refiere el Código Civil Chileno es mucho más completo que el Código Napoleón, que le sirvió de modelo.

En efecto, Don Andrés Bello sacó la cesión del título de la Compra-venta y la colocó en un título especial entre los contratos de permutación y de arrendamiento; en este título formó tres párrafos o acápitales:

- a) Uno para los créditos personales;
- b) Otro para el derecho de herencia; y
- c) Un tercero para los derechos litigiosos.

Pero la verdadera novedad está en la prescripción del art. 1,901 de nuestro Código, que se refiere a la “**cesión a cualquier título que se haga**”, a la cual se refieren también los arts. 1,907, 1,909, 1,912 y 1,913.

Los arts. 793 y 794 autorizan al usufructuario no sólo para dar en arriendo el usufructo, sino también para cederlo a **título oneroso o gratuito**”.

Y el art. 1,908 declara que: las disposiciones del "título de la cesión de derechos" no se aplicarán a las letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisiones que se rigen por el Código de Comercio o por leyes especiales".

Estas disposiciones manifiestan que la cesión no es un contrato, sino una "especie de transmisión" del dominio, o mejor dicho, la tradición de un derecho; lo que, para realizarse, necesita de un título cualquiera, traslativo de dominio, como el de venta, permuta, donación, transacción, dación en pago o aporte social.-Código Civil Art. 675.

10. Ubicación del título de la cesión.—La ubicación del título de la Cesión entre los contratos, después de la compra-venta y de la permutación y antes del arrendamiento, ha dado lugar a confusiones y errores de parte de distinguidos jurisconsultos, al apreciar el carácter jurídico de la cesión de derechos como un contrato especial, diferente de la compra-venta.

Si todo el Título XXV De la Cesión de Derechos se hubiera trasladado por Don Andrés Bello, desde el Libro IV, al Libro II del Código y al final del Título IV De la Tradición, o sea, a continuación de los arts. 698 y 699, que tratan respectivamente de la tradición de los derechos de servidumbre y de la tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro, es indudable que las ideas se habrían presentado con toda su nitidez ante el criterio de los juristas y de los jueces para juzgar de la naturaleza de la cesión, porque las disposiciones de los actuales arts. 1,901 a 1,914 de nuestro Código habrían aparecido como continuación lógica de las disposiciones de los arts. 698 y 699, que tratan de la tradición de dos especies de derechos.

Si llegara la oportunidad de revisar nuestro Código, no hay duda de que las disposiciones de la cesión de derechos tendrían su colocación al final del actual Título De la Tradición, porque la cesión no es un título, sino un modo de adquirir el dominio de los derechos.

11. La cesión como contrato.—Algunos creen erróneamente que la cesión es un contrato oneroso y conmutativo, análogo a la compra-venta; y que ambos contratos tienen, como requisitos esenciales, una cosa y un precio, pero que difieren en que la cosa en la compra-venta es un bien mueble o raíz y en la cesión la cosa es **incorporal** y que, en consecuencia, no existe la compra-venta de derechos, sino la cesión de derechos.

Don Andrés Bello tuvo especial cuidado en definir cada uno de los diferentes contratos que figuran en el Código Civil, para caracterizarlos como organismos jurídicos con vida propia, con excepción del juego y de la apuesta. Definió también todos los cuasi contratos.

En cuanto a la cesión de derechos no formuló definición alguna, a pesar de haberla colocado entre los contratos, a continuación de la compra-venta y de la permutación: se abstuvo de decir si la cesión era un contrato, un modo de adquirir, o ambas cosas al mismo tiempo. Para su propósito de no entrar de lleno en una materia todavía nueva, le bastó indicar en el art. 1,901 que la cesión podía hacerse a cualquier título, y en el 1,908 que las otras especies de transmisión no mencio-

nadas por el Código Civil se regirían por el Código de Comercio o por leyes especiales; lo que implícitamente importa reconocer que se trataba de un modo de adquirir.

Muchas veces el título y el modo de adquirir se confunden en un sólo acto jurídico, como ocurre en la tradición de la servidumbre a que se refiere el art. 698 de nuestro Código y en la tradición de la compra-venta del derecho de herencia que mencionan los arts. 1,801 y 1,910: en ambos casos **la escritura pública sirve de título y de modo de adquirir.**

12. Compra-venta de derechos.—La compra-venta de derechos existe en nuestro Código y a ella se refieren las siguientes disposiciones:

a) El art. 1,793 dice que: “la compra-venta es un contrato en que una de las partes se obliga a dar **una cosa** y la otra a pagarla en dinero”. No se hace limitación ni distinción alguna sobre **la naturaleza de la cosa**; en consecuencia, la cosa puede ser tanto corporal como incorporal.

b) El art. 1,801 inc. 2.º se ocupa de la venta de servidumbres, censos y sucesión hereditaria, que son cosa incorporales. Como esta disposición se refiere al requisito del **título** y no al modo de adquirir, se habla de **venta** y no de cesión.

c) Y para evitar cualquiera duda el art. 1,810 prescribe expresamente que: “**pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales**, cuya enajenación no está prohibida por la ley”.

Entre las cosas incorporales que no pueden enajenarse están las siguientes:

a) El derecho a pedir alimentos, que no puede “**venderse o cederse en modo alguno**”, es decir, no puede venderse ni **transferirse** a título alguno.—Art. 334 del Código Civil.

b) Los derechos de uso y habitación, que “**no pueden cederse a título alguno**”.—Art. 819 del Código Civil.

c) “El derecho que nace del pacto de retroventa **no puede cederse**”. Art. 1,884 del Código Civil.

d) El derecho de suceder a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato.—Art. 1463 del Código Civil.

e) El arrendatario no tiene la facultad de **ceder el arriendo** ni de subarrendar.—Art. 1,946 del Código Civil.

13. Normas del Código respecto de la cesión.—El Código Civil ha adoptado las siguientes normas respecto de la cesión.

a) No la ha definido como contrato para diferenciarla de los demás contratos.

b) No ha establecido cuáles son las obligaciones y derechos del cedente y del cesionario, como lo ha hecho, con minuciosidad, al ocuparse, en la compra-venta, de las obligaciones y derechos del vendedor y del comprador.

c) No ha hecho referencia alguna a las disposiciones de los otros contratos que, por analogía, pudieran aplicarse a la cesión considerada como un contrato especial.

d) Ha creído innecesario dar forma jurídica al contrato de cesión,

porque ha reconocido la existencia de la compra-venta de derechos al establecer que pueden venderse las cosas incorpóreas.—Arts. 1,793, 1,801 inciso 2.º y 1,810 del Código Civil.

e) No ha dictado reglas especiales sobre la compra-venta de cosas incorpóreas o derechos, porque las reglas generales de la compra-venta le son aplicables en lo relativo a las obligaciones del vendedor de entregar la cosa y del comprador de pagar el precio.

f) Se ha abstenido de dar lugar a una dualidad jurídica reconociendo la existencia del contrato de cesión de derechos al lado del contrato de compra-venta de derechos.

g) Ha establecido que la compra-venta necesita de una cosa y de un precio para tener existencia legal y que la cesión requiere un título cualquiera.

14. La escritura de 1928 es de compra-venta de derechos.— Lo expuesto nos permite llegar a la siguiente conclusión: el contrato de 26 de Octubre de 1928 otorgado ante el Notario de San Felipe entre Don Francisco Boisier por una parte y los Srs. Torres y Stangher por la otra, es de **compra-venta de derechos**. No ha habido cesión de los derechos vendidos, porque éstos no fueron transferidos o entregados a los compradores en la forma prescrita por la ley.

Y no hubo cesión, transferencia o tradición de los derechos del Sr. Boisier, porque los compradores no cumplieron oportunamente con los requisitos establecidos en el art. 12 del decreto-ley Núm. 588 de inscribir su compra-venta en el Registro General de Patentes de Invención, de hacer anotar esta inscripción en el título de la patente, y de enterar en arcas fiscales, el impuesto correspondiente.

15. Cesión de invenciones no patentadas.—Se afirma por el Sr. Abogado asesor que la cesión contenida en la escritura de 26 de Octubre de 1928 en cuanto se refiere a una invención cuya patente no ha sido aún concedida, está regida por la legislación general o común.

Veamos qué disposiciones de la cesión de derechos le serían aplicables.

La cesión que reglamenta nuestro Código Civil comprende tres especies:

- a) La cesión de créditos personales;
- b) La del derecho de herencia; y
- c) La de los derechos litigiosos.

La cesión de una invención no patentada aún, ni la cesión de una invención futura, no caben dentro de ninguna de estas tres especies, ya que la invención no tiene analogía alguna con un crédito personal, ni con una herencia o legado, ni con un derecho litigioso.

Por el contrario, el art. 1,908 del Código Civil prescribe: “las disposiciones de este título no se aplicarán a las letras de cambio, pagarés, a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión que se rigen por el Código de Comercio o por leyes especiales”.

Y como, para completar este concepto, el art. 584 del Código Civil dispone que: “las producciones del talento o del ingenio (entre las

cuales están las invenciones) son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se registrará por leyes especiales”.

Es el mismo Código Civil el que expresamente declara que la propiedad intelectual, que comprende tanto la propiedad literaria, científica y artística, cuanto la propiedad industrial de las invenciones, modelos y marcas, está sometida a las leyes especiales.

En consecuencia, las reglas generales de la cesión de derechos no son aplicables a la escritura de 26 de Octubre de 1928, que se refiere a la compra-venta de una patente precaucional de invención y sus mejoras.

VI. PROPIEDAD DE LA INVENCION

16. La propiedad de la invención está en el patrimonio de los inventores.—Hemos dejado establecido con el texto de las disposiciones legales citadas: .

a) Que la escritura de 26 de Octubre de 1928 no es de cesión, porque sus estipulaciones no quedan sometidas a las reglas generales establecidas por el Código Civil para la cesión de derechos; y

b) Que dicha escritura contiene un contrato de compra-venta de los derechos de una invención y que, en tal carácter, le son aplicables las reglas generales que, para ese contrato, prescribe el Código Civil.

En el Primer Informe de 16 de Junio último he explicado los vicios de ese contrato de compra-venta de derechos, cuya nulidad, por falta del requisito esencial del precio efectivo, corresponderá declarar a la justicia ordinaria.

Pero suponiendo aún que ese contrato de compra-venta de derechos fuera legalmente válido, él imponía obligaciones, al vendedor Sr. Boisier de entregar la cosa incorporal y a los compradores de pagar el precio efectivo.

Los compradores Srs. Torres y Stangher no se preocuparon de adquirir el dominio de la invención patentada, requiriendo la correspondiente inscripción en el Registro General de Patentes en conformidad a lo dispuesto en el art. 12 del decreto-ley Núm. 588; ni se preocuparon tampoco de pedir, dentro de los plazos legales, la prórroga, por un nuevo año, de la patente precaucional ya concedida, ni la concesión de la correspondiente patente definitiva.

En consecuencia, los compradores Srs. Torres y Stangher no han llegado a ser, ni son dueños de ninguna de las invenciones que hubiere realizado individualmente el Sr. Boisier o en unión del Sr. Lizarralde.

Si los compradores Srs. Torres y Stangher no son, ni han sido dueños, en ninguna ocasión, de cualquiera de las producciones del talento o del ingenio del Sr. Boisier, ni de las del Sr. Boisier en unión del Sr. Lizarralde, porque jamás adquirieron aquéllos, en forma legal, el dominio de esas cosas incorporales, no vemos por qué se pretendería arrebatar, por medio de una resolución administrativa, a los Srs. Boisier y Lizarralde, el dominio que actualmente tienen en la invención para la cual han solicitado, en común, la correspondiente patente del Supremo Gobierno.

17. **Derechos de los compradores.**—Si algún derecho tienen que hacer valer los compradores Srs. Torres y Stangher en virtud de la compra-venta de 26 de Octubre de 1928, ese derecho consistiría en exigir del Sr. Boisier la **entrega o tradición de sus derechos a la invención** cuya patente se tramita actualmente.

No hay que olvidar que la compra-venta es un **mero título** para llegar a adquirir una cosa corporal o incorporal, y que la adquisición o transferencia se efectúa por el modo de adquirir denominado tradición. Art. 673 del Código Civil.

Sólo por excepción y por mandato expreso de la ley, como en el caso de la servidumbre o de una herencia, la escritura pública de compra-venta sirve, al mismo tiempo, de título translaticio y de **modo de adquirir.**—Arts. 698 y 1,801 inc. 2.º del Código Civil.

Tratándose de la propiedad de las invenciones, la ley especial, o sea, el decreto-ley Núm. 588 creó el Registro General de Patentes de Invención, a semejanza del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces, para inscribir en él las transferencias y transmisiones de dominio de las invenciones, en conformidad al art. 12 del mismo decreto-ley.

VII. CESION DE INVENCIONES NO PATENTADAS

18. **Cesionario legal.**—El señor Abogado asesor estima que el decreto-ley Núm. 588 sanciona y acepta la cesión de invenciones presentes y futuras no patentadas, fundado en la siguiente disposición:

“**ART. 18.** Procede la declaración de nulidad de las patentes de invención concedidas, por algunas de las siguientes causales: . . .

a) Por falso testimonio, es decir, cuando el que ha obtenido el privilegio no es ni su dueño ni su **cesionario legal**”.

“Si la nulidad tuviese como fundamento la causal señalada en la letra a) de este artículo, se comunicará a la justicia criminal para la **aplicación de la pena correspondiente.**”

El cesionario legal es el que ha adquirido a cualquier título la propiedad de la invención por medio de una escritura pública inscrita en el Registro General de Patentes y anotada en el respectivo título, previo pago del impuesto fiscal, en conformidad a lo dispuesto en el art. 12 del decreto-ley Núm. 588.

Si a pesar de existir una patente legalmente concedida en el país o en el extranjero, registrada o no esta última en Chile, se concede una nueva patente a un tercero, mediante informes periciales deficientes o falsos, puede intentarse la acción de nulidad, no sólo a petición del interesado, como inventor o como **cesionario legal**, sino también a petición de cualquier otra persona.

Y por tratarse, en la generalidad de los casos, de patentes nacionales o extranjeras anteriormente registradas en Chile, el inciso final del art. 18 dispone que la resolución de nulidad se comunique a la justicia ordinaria para la **aplicación de la pena correspondiente.**

Si la invención que ha sido objeto de la defraudación no está registrada a nombre del inventor o de su **cesionario legal**, no procede la

acción criminal, porque no existe propiedad industrial legalmente constituida, que es la única que puede ser objeto de una defraudación penada por la ley.

19. Interpretación de la ley. Para aplicar e interpretar una ley es preciso considerar la debida correspondencia y armonía que deben existir entre sus diferentes disposiciones.—Art. 22 del Código Civil.

El decreto-ley Núm. 588 ha creado un Registro especial para cada una de las tres diferentes especies de propiedad industrial, como lo son las patentes de invención, los modelos industriales y las marcas comerciales. Este Registro tiene por objeto presentar al público toda la propiedad industrial existente y que los terceros deberán respetar.

La propiedad industrial es una propiedad inscrita, cuyas mutaciones de dominio sólo pueden efectuarse mediante escritura pública, si se trata de transferencias por actos entre vivos, o mediante el decreto de posesión efectiva en el caso de sucesión por causa de muerte.

Cuando el decreto-ley 588 habla en el art. 18 de **cesionario legal**, se entiende el cesionario que tiene su título debidamente registrado en conformidad a la ley.—Art. 19 del decreto-ley 588.

Precisamente para resguardar los derechos del inventor que necesita practicar experiencias o hacer construir algún mecanismo o aparato que le obligue a hacer pública su idea, se le reconoce el derecho de amparar su invención todavía en estudio, contra posibles usurpaciones, por medio de un certificado de protección o patente precaucional.— Art. 13 del decreto-ley 588.

VIII. FUTURAS MEJORAS

20. Definición legal del vocablo mejora.—El señor Abogado asesor opina que la escritura de compra-venta de derechos de 26 de Octubre de 1928 comprende no sólo la patente precaucional mencionada en ella, sino también **todas las mejoras futuras que el Sr. Boisier hubiere de efectuar sobre acumuladores al yodo.**

En el Capítulo III de mi **Primer Informe** he explicado en qué consisten las mejoras de una patente ya concedida, teniendo a la vista el texto expreso de los arts. 10 y 11 del decreto-ley Núm. 588.

Las mejoras son las adiciones o los complementos de la patente primitiva.

El contrato de compra-venta de derechos de 26 de Octubre de 1928 se ocupa en su estipulación 1.^a de la patente precaucional Núm. 146 del Sr. Boisier y de la patente definitiva correspondiente, y en la 5.^a se refiere: a **“las mejoras del acumulador al yodo”** de que se está hablando en las cláusulas anteriores.

En el contrato ya mencionado se habla de patentes y de mejoras dentro de la significación que el decreto-ley Núm. 588 ha dado a estos conceptos.

Y cuando el legislador haya definido o caracterizado expresamente un vocablo, como lo ha hecho tratándose de las palabras **Invención, pa-**

tente y mejora en el decreto-ley 588, se les dará en materia de propiedad industrial, su significado legal. Art. 20 del Código Civil.

Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan las mismas ciencias o arte; a menos que aparezca que se han tomado en sentido diverso.—Art. 21 del Código Civil.

En la técnica de las industrias, entre los inventores, entre los procuradores de patentes el vocablo “mejora” tiene el alcance que le da nuestra legislación de propiedad industrial, que es exactamente igual al significado que le dan todas las legislaciones extranjeras que se ocupan de las patentes adicionales de invención.

“Las mejoras del acumulador al yodo” de que habla el contrato de 26 de Octubre de 1928 son las correspondientes a la patente precaucional Núm. 146 y las de la respectiva patente definitiva que pudo pedirse y que no se pidió.

Más todavía, no vemos por qué las futuras invenciones sobre acumuladores que puede hacer el Sr. Boisier durante el resto de su vida, hayan de pasar al patrimonio de los Srs. Torres y Stangher a título de mejoras de la patente precaucional Núm. 146 ya caducada y respecto de la cual ya no podrán hacerse las mejoras a que se refieren los arts. 10 y 11 del decreto-ley 588.

21. Arrendamiento de servicios por plazo permanente.—Si el contrato de compra-venta de derechos de 26 de Octubre de 1928 contuviese una estipulación con el alcance que le atribuye el señor Abogado asesor, ella sería inmoral, antisocial y contraria al interés público, porque todas las invenciones que hubiera de hacer el Sr. Boisier durante el resto de su vida, no serían de él, sino de los compradores de las presuntas mejoras: sería eso un arrendamiento de servicios sin limitación alguna de tiempo; lo que estaría en abierta contradicción con el espíritu general y con el texto de nuestra legislación.

El contrato de arrendamiento de servicios tiene un plazo y termina por desahucio en cualquier tiempo, aún antes de expirar el plazo convenido.—Art. 2,009 del Código Civil y art. 163 del Código del Trabajo.

IX. CONCLUSIONES

22. Conclusiones.—Con lo expuesto llego a las siguientes conclusiones:

A) Sobre el procedimiento:

a) En el expediente de petición de patente iniciado por los Srs. Boisier y Lizarralde procede solamente oír a los opositores sobre la **existencia de la invención** y sobre la **originalidad** de ella.—Art. 6 del decreto-ley 588.

b) Las peticiones de nulidad de una patente sólo pueden deducirse

posteriormente, cuando ya hubiera sido concedida.—Arts. 18 y 19 del decreto-ley 588.

c) Las cuestiones de derecho relacionadas con la aplicación o interpretación de los contratos no son de la competencia de S. E. el Presidente de la República, sino de la justicia ordinaria.—Constitución Política, art. 90 y Ley de Tribunales de 15 de Octubre de 1875, art. 1.º.

d) La sociedad de los Srs. Boisier y Lizarralde y la persona natural del Sr. Lizarralde no tienen vínculo jurídico alguno con los opositores Srs. Torres y Stangher; ni aquéllos son legítimos contradictores de estos últimos dentro del incidente de oposición.—Art. 19 del Código de Procedimiento Civil.

B) Sobre las cuestiones de fondo:

e) El contrato de 26 de Octubre de 1928 es de **compra-venta de los derechos de la invención** resguardada por la patente precaucional Núm. 146.—Arts. 1,789, 1,801 y 1,810 del Código Civil.

f) La cesión de dichos derechos no tuvo valor legal alguno, porque no se efectuó, en forma legal, la tradición del dominio de los referidos derechos.—Art. 1,908 del Código Civil y art. 12 del decreto-ley 588.

g) Los compradores Srs. Torres y Stangher no han adquirido el dominio de los derechos mencionados en la escritura de 26 de Octubre de 1928 y, en consecuencia, no son dueños tampoco de la invención cuya patente han solicitado los Srs. Boisier y Lizarralde, porque aquéllos no son inventores ni cesionarios legales ni del Sr. Boisier, ni de la sociedad de los Srs. Boisier y Lizarralde.—Arts. 12 y 18 del decreto-ley N.º 588.

h) Los Srs. Torres y Stangher, en su calidad de compradores, no tienen otro derecho que ejercitar ante la justicia ordinaria, en contra de su vendedor el Sr. Boisier, que pedir la tradición o entrega de los derechos que compraron, pero que no adquirieron, por la escritura de 26 de Octubre de 1928.—Arts. 675, 1,824, 1,826 y 1,828 del Código Civil.

i) Declarar administrativamente que los Srs. Torres y Stangher son dueños de la invención de los Srs. Boisier y Lizarralde, importaría expropiar a estos últimos de lo que son dueños a título de invención, sin mediar fallo alguno de la justicia ordinaria y sin mediar las correspondientes compensaciones.—Arts. 10 (Núm. 10 y 11) y 80 de la Constitución Política, y art. 584 del Código Civil.

j) Una resolución administrativa de esa naturaleza importaría una **disposición arbitraria**, de la cual debería reclamarse especialmente ante el Presidente de la República, mientras se crean los Tribunales Administrativos a que se refiere el art. 87 de la Constitución.

k) Procede otorgar a nombre los Srs. Boisier y Lizarralde la patente definitiva que han solicitado, porque han comprobado la **existencia de la invención**, o sea, su **novedad**, y porque son los **verdaderos dueños de ella a título de inventores**.—Art. 10 Núm. 11 de la Constitución Política; art. 554 del Código Civil, y arts. 2, 3, 4 y 6 del decreto-ley Núm. 588.

l) Procede reservar a los opositores sus derechos para que, como compradores, los hagan valer ante la justicia ordinaria.

II) Es indispensable solicitar el dictámen del Honorable Consejo de Defensa Fiscal antes de resolver sobre las conclusiones 3.^a, 4.^a y 5.^a propuestas por el señor Abogado asesor.

Santiago, 17 de Julio de 1933.

PEDRO LUIS GONZALEZ,
Abogado.

ANEXO

Cesión Boisier Ciro F.

A

Víctor Torres y Cárlos Stangher

En la ciudad de San Felipe, a veintiséis de Octubre de mil novecientos veintiocho, ante mí, Ernesto Aragón Olavarría, Notario Público y Conservador de este departamento y testigos que suscriben, compareció don Víctor Torres Farr, don Carlos Stangher Kosovic, casados, comerciantes, y don Ciro Francisco Boisier Buchet, en religión Hermano Ciro Francisco, todos chilenos, mayores de edad, de este domicilio, a quienes doy fé, conozco, y expusieron: que han convenido en lo siguiente:

Primero: El señor Boisier cede, por iguales partes, a los señores Torres y Stangher los derechos que le confiere la ley de propiedad industrial, sobre su invento de acumulador al yodo, cuya patente precaucional número ciento cuarenta y seis de fecha 14 de Septiembre de mil novecientos veintiocho ya le ha sido otorgada; y al mismo tiempo concede la autorización a los señores Torres y Stangher para sacar la patente efectiva a nombre de ellos.

Segundo: Los señores Torres y Stangher en compensación por esta cesión remuneran al señor Boisier con cinco por ciento de la venta que se efectúe.

Tercero: Los señores Torres y Stangher se comprometen a fabricar un acumulador de quinientos voltés y cinco amperes-hora de capacidad y entregarlo sin cargo alguno al señor Boisier.

Cuarto: El señor Boisier no podrá fabricar acumuladores al yodo, ni para sí, sin previa autorización por escrito de los señores Torres y Stangher.

Quinto: Las mejoras del acumulador al yodo que le introduzca el señor Boisier será para los señores Torres y Stangher, corriendo de cuenta de los señores Torres y Stangher los gastos de experimentación.

Sexto: Para los efectos de que el señor Boisier pueda tener conocimiento de las utilidades de los negocios los señores Torres y Stangher se obligan a llevar una contabilidad comercial detallada de todas las operaciones que se efectúen, quedando autorizado el señor Boisier para revisar y comprobar esa contabilidad en cualquier momento, ya sea por sí mismo o por la persona que él designe.

Séptimo: Los señores Boisier y Torres declaran que quedan sin efecto ni valor alguno las escrituras que ya habían otorgado sobre este mismo asunto en esta Notaría, con fecha seis y ocho del presente mes.

En comprobante firman, previa lectura, con los testigos don LUIS CLAVIJO y don EDUARDO AHUMADA.

Se pagó el impuesto de veinticinco pesos y se agregan además cuatro pesos en estampillas por contribución notarial.

FRANCISCO BOISIER. --- C. STANGHER.--- V. TORRES FARR.—L. J. CLAVIJO M.—E. AHUMADA.—E. ARAGON O.,
Notario y Conservador.

