

24 de marzo de 1961.

SOCIEDAD MONTECATINI

- Licencias de importación. Gestiones de venta y publicidad de los productos importables.
- Caducidad de patentes.
- Patentes de procedimientos y patentes de productos.
- Violación de los derechos que confieren las patentes.
- Protección jurídica de las patentes.
- Juicio de merecimiento.
- Protección provisional y anticipada de las patentes mientras recae sentencia firme.
- Medidas cautelares.
- Protección penal.
- Falsificación, usurpación e imitación en la propiedad industrial.
- Normas sobre competencia en esta materia.

DICTAMEN

EMITIDO A INSTANCIA DE LA SOCIEDAD «MONTECATINI», EN RELACION CON SUS PATENTES EN ESPAÑA RELATIVAS A POLIPROPILENO

ANTECEDENTES

Una sociedad española ha obtenido las licencias de importación para polipropileno de fabricación Avisun. Dicha sociedad ha hecho ofertas de polipropileno en el mercado español y ha difundido publicaciones *relativas* al polipropileno Avisun; sin embargo, hasta hoy no resulta que la importación haya sido efectuada.

Manifiestan los consultantes que poseen las siguientes pruebas:

- a) Una publicación oficial que menciona la licencia de importación.
- b) Literatura publicitaria.

CONSULTA

Se formula un cuestionario que comprende los siguientes epígrafes:

- A) *Situación de Patentes Montecatini.*
- B) *Extensión de las patentes en vigor.*
- C) *Violación de los derechos de patentes.*
- D) *Ejecución de la protección de patentes.*
 - 1. *Acciones por vía civil.*
 - 2. *Acciones por vía penal.*
 - 3. *Pruebas.*
 - 4. *Duración de los procedimientos.*
 - 5. *Costo del proceso.*
 - 6. *Competencia.*

E) *Acciones de nulidad o aseguramiento de dependencia de las patentes Sun Oil, American Yiscose, Avisun.*

Cada uno de estos epígrafes se subdivide, a su vez, en varias preguntas que se transcribirán al evacuar el dictamen.

DICTAMEN

A) *SITUACION DE PATENTES MONTECATINI*

- 1) ¿Cuáles son las patentes Montecatini en España relativas al polipropileno?
- 2) ¿Cuáles de estas patentes están todavía en vigor y cuáles están a su vez caducadas por falta de realización?
- 3) ¿Existen patentes anteriores a las de Montecatini, directa o indirectamente referidas al polipropileno o a los procedimientos de su producción?

La situación de estas patentes resultará del examen de cada una de ellas y de la aplicación del artículo 116 del Estatuto de la Propiedad Industrial (Texto refundido y revisado del Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, publicado por Real Orden de 30 de abril de 1930; reformado por Decreto de 28 de diciembre de 1947) a los supuestos en que se encuentren.

Dice así el artículo 116:

«Caducarán las patentes, independientemente de lo dispuesto por los artículos 90, 96 y 97, quedando del dominio público:

- 1.º Cuando haya transcurrido el tiempo de su vida legal.
- 2.º Cuando el poseedor de ella no satisfaga las correspondientes cuotas en los plazos que se determinan en este Estatuto, a no ser que se justifique documentalmente causa de fuerza mayor. Las alegaciones de fuerza mayor se publicarán en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* por término de un mes.
- 3.º Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en territorio español ni ofrecido licencia de explotación dentro del plazo marcado en los artículos correspondientes.
- 4.º Cuando el poseedor de una patente haya dejado de explotarla durante un año y un día, a no ser que justifique causa de fuerza mayor, debidamente documentada, considerándose como causa de fuerza mayor, además de las comprendidas en el Derecho común, la falta de autorización para practicar la patente cuando se trate de industria cuya explotación requiere el consentimiento previo del Gobierno.»

B) *EXTENSION DE LAS PATENTES EN VIGOR*

1) La Ley de Patentes española parece prever exclusivamente patentes de procedimiento; sin embargo, el examen de nuestras patentes base en España ha revelado que algunas reivindicaciones han sido aparentemente formuladas como reivindicaciones de productos (ejemplo: reivindicaciones núms. 12, 13 y 15 de la patente U.73 núm. 225.390; reivindicaciones 15A y acaso 19, 22, 23 y 26 de la patente U.63 núm. 222.836). ¿Cómo se compaginan estas reivindicaciones con la Ley de Patentes española?

2) ¿Hasta qué punto la patente de procedimiento cubre también el producto?

3) En caso afirmativo, ¿se puede hacer una distinción entre productos inmediatos y mediatos derivantes del procedimiento? ¿Qué es lo que debe entenderse por productos inmediatos y mediatos, tomando en particular consideración polvos, granulados, fibras, plastificados de polipropileno?

El artículo 45 del Estatuto de la Propiedad Industrial aclara la cuestión planteada en los puntos 1) y 2). «Se entiende por patente -dice este artículo el certificado que otorga el Estado, por el cual se reconoce el derecho para emplear y utilizar exclusivamente una invención en la industria, y dar al comercio o poner en venta los objetos fabricados procedentes de esta invención, por un tiempo determinado y con sujeción a las condiciones señaladas en este Estatuto.»

Las patentes son, pues, en principio, de procedimiento, pero se extienden al comercio y venta del objeto producido.

En cuanto al punto 3) hay que interpretar que si el producto mediatos tiene como primera materia exclusiva, o casi exclusiva, el propileno, la patente lo cubre también. Pues, en otro caso, bastaría una ligera transformación o adición para burlar los derechos del titular de la patente. Es difícil señalar la divisoria, que dependerá de las distintas técnicas.

C) *VIOLACION DE LOS DERECHOS DE PATENTES*

1) ¿Puede el titular de una patente española impedir la importación de productos fabricados en el extranjero con empleo del procedimiento protegido en España por la patente? En particular, ¿está excluida la protección cuando es importado polipropileno lícitamente producido en el extranjero?

2) En concreto: como prueba de violación, ¿son suficientes actos preparatorios (licencia de importación) o publicitarios (difusión de materiales de propaganda, ofertas, envío de muestras, etc.) o es necesaria una importación efectiva comercialmente importante?

Con respecto a la pregunta formulada en el apartado 1) entiende el Letrado suscrito que debe contestarse afirmativamente, en cuanto la importación tenga fines comerciales.

En relación con el apartado 2), parece que es necesaria la importación efectiva con fines comerciales; pero los actos preparatorios o publicitarios (bien fáciles de demostrar) serán un valioso medio de prueba en su día.

D) EJECUCION DE LA PROTECCION DE PATENTES

1. ACCIONES POR VIA CIVIL

- a) ¿Qué disposiciones garantizadoras (embargo, etc.) pueden ser requeridas?
- b) ¿Está permitido proponer un juicio de merecimiento, tendente a obtener el cese de la violación de patente y la eventual indemnización de los daños?
- c) ¿Puede pedirse, ya en el curso del juicio de merecimiento y antes de la sentencia, una inhibitoria, esto es, la orden de suspender durante la duración del juicio el cumplimiento de los actos que se asumen en violación de la patente?
- d) ¿Qué tipos de sentencia pueden ser obtenidos? ¿Está permitida la publicación de la sentencia?

En cuanto al apartado a) habría que atenerse a lo dispuesto en el artículo 273 del Estatuto de la Propiedad Industrial, que dice así:

«No podrá decretarse el embargo preventivo de los productos, ni el sello de las máquinas y aparatos de una patente en vigor, ni, por tanto, privar *a priori* al inculpado del ejercicio de su industria, ínterin los Tribunales competentes no hayan hecho declaración de sentencia ejecutoria, sobre la nulidad de la patente del querellado y validez de la del querellante; pero sí se podrá obligar al dueño de la patente posterior, sea demandante o demandado, a constituir un depósito en metálico, fianza o caución bastante para asegurar las resultas del juicio e indemnizar, en su caso, al poseedor de la primitiva patente.

Tampoco procederá aquella medida si se demostrase que el querellado posee, explota y utiliza lo que constituye el objeto de la patente, con anterioridad al registro de ésta.

Independientemente, el Tribunal podrá adoptar aquellas medidas prudentes que estime convenientes para no perder los elementos de investigación y responsabilidad sumarial.

Las disposiciones de este artículo son de aplicación a todas las modalidades de propiedad industrial.»

Con respecto al apartado b) es preciso conocer qué quiere decirse con las palabras «un juicio de merecimiento».

Sobre nulidad de registro de patente se sigue el procedimiento especial del artículo 268 del Estatuto de la Propiedad Industrial, ante las Audiencias Territoriales en cuya jurisdicción tenga su domicilio el demandado.

Sobre tutela de la exclusiva patentada, frente a los competidores ilegales, puede promoverse un juicio ordinario o una causa criminal (iniciada por «denuncia» y mejor por «querellas»); en ambos casos, para restablecer el derecho lesionado y obtener reparación de daños y perjuicios.

Respecto a la pregunta del apartado c) hay que atenerse también a lo establecido en el artículo 273 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Con referencia al apartado d), puede obtenerse sentencia declaratoria y condenatoria. No hay inconveniente en publicar la sentencia, siempre que se evite el que se dé a conocer la persona o entidad condenada, a menos de que la sentencia (por haberse pedido en la demanda) autorice expresamente a darle la publicidad debida como medio de reparación.

2. ACCIONES POR VIA PENAL

a) ¿Es posible obtener el embargo del polipropileno que se supone importado en violación del derecho de la patente?

b) ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio de una acción penal contra quien importa productos en infracción de una patente? En particular, ¿el eventual delito es delito doloso o culposo? Si es doloso, ¿se debe dar la prueba de que el infractor conocía la existencia de la patente ajena?

Para la pregunta a que se refiere el apartado a) ha de tenerse en cuenta el artículo 273 del Estatuto, ya citado.

En cuanto al apartado b), en principio hay que presumir que se trata de un delito doloso y de que el infractor conocía la existencia de la patente ajena; pues el Registro de la Propiedad Industrial tiene publicidad. Lo contrario serviría para alegar ignorancia. Ahora bien, en alguna circunstancia especial podría ocurrir que los Tribunales descartasen la responsabilidad criminal por *error o ignorancia invencible* (o explicable): Nótese que la cuestión se desplazaría del elemento *dolo* al elemento *conocimiento* (véase *Compendio de Derecho Penal*, de QUINTANO RIPOLLÉS, tomo I, págs. 197 y 205).

Con respecto a esta figura de delito contra la propiedad industrial – y siguiendo al mismo autor- vemos que, en lo penal, ha sido derogado el Estatuto de 1930 y rige la vieja Ley de 16 de mayo de 1902. Se consideran como delitos contra la propiedad industrial los de *falsificación* y *usurpación* de los artículos 133 y 134 y los de *imitación* del 138, todos de la Ley de 1902. En lo tocante a falsificación, el artículo 133 de la Ley se remite al vigente artículo 280 del Código penal, en el que se impone la pena de presidio menor en la falsificación de sellos, marcas, billetes o contraseñas que usen las empresas o establecimientos industriales o de comercio. En el correlativo de la ley especial se mencionan, en cambio, las patentes de invención, marcas, dibujos o modelos de fábrica.

Como delitos de usurpación se señalan los mercedores de multa superior a 1.000 pesetas, consistentes en atentar a los derechos del legítimo poseedor de patentes sin consentimiento expreso o tácito del mismo, o bien quien poseyendo, con patente o sin ella, una mejora, perfeccionamiento o invención, que se refiera a una patente en vigor, explotare el objeto de ésta sin permiso de su dueño.

Por lo que respecta al tercer tipo de delitos, la *imitación*, el artículo 138 vuelve a hacer remisión al Código penal, artículo 533 (véase QUINTANO RIPOLLÉS, tomo II, págs. 441 a 444).

3. PRUEBAS

a) Tanto en caso de procedimiento civil como en caso de procedimiento penal, ¿quién debe dar la prueba de que el polipropileno importado constituye una infracción de la patente? ¿Existe una norma por la cual incumbe al demandado dar la prueba de que el polipropileno está fabricado con un procedimiento que no constituye violación de la patente (inversión de la carga de la prueba)?

b) ¿Hay posibilidad de asegurarse pruebas preventivas de la violación de la patente sin recurrir a procedimiento judicial? Más en particular, ¿es posible identificar muestras de polipropileno en presencia de un notario, de testimonios, etc., de modo idóneo para una sucesiva exhibición en juicio?

c) Para el sucesivo examen de carácter técnico de las muestras, ¿es preferible recurrir a un experto español? El Patronato Juan de la Cierva, ¿es apto para tal fin?

En cuanto al apartado a), en vía civil se aplicaría la regla general del *onus probandi* del artículo 1.214 del Código civil, interpretado en el sentido de que los hechos constitutivos ha de probarlos el que los alega y los extintivos el que los opone.

En vía penal, la jurisprudencia tiene sentado -dice QUINTANO RIPOLLÉS en su obra citada, tomo II, pág. 444- que la protección penal específica se limita a las propiedades registradas o patentadas (sentencia de 17 de junio de 1947). «El registro, sin embargo, no ostenta el vigor suficiente para que con la objetividad del asiento se perfeccione el delito de imitación, constituyendo una presunción *de iure* de culpabilidad, pues probada la buena fe de quien usó indebidamente la marca por ignorar su inscripción, queda exento de responsabilidad criminal por imperativo del artículo 1.º del Código penal, en el que la presunción de malicia cede ante la prueba en contrario» (sentencia de 21 de mayo de 1946).

En relación con las preguntas de los apartados b) y e), es posible practicar esas «demostraciones» preventivas; pero no tendrían valor formal y eficacia plena probatorias, sino sólo como principio de prueba («prueba indiciaria» en lo penal). Habría que reproducirlas o articularlas en el proceso.

4. DURACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

a) ¿Cuál es la previsible duración de los procedimientos en vía civil o en vía penal?

b) ¿Puede el demandado alzar en juicio una excepción sobre nulidad de nuestras patentes? El juicio ordinario, ¿es competente para resolverlo? En caso afirmativo, ¿por cuánto puede ser alargada la duración del procedimiento?

Al apartado a): En vía civil, el juicio ordinario en dos instancias y recurso de casación, duraría unos tres años como mínimo.

En vía penal, sería aproximadamente unos dos años.

Al apartado *b)*: No podría reconvenir el demandado pretendiendo nulidad de nuestra patente, por tratarse de clase de proceso distinta. Pero en lo criminal, podría suscitar la cuestión prejudicial civil que paralizaría el sumario.

5. COSTO DEL PROCESO

a) ¿Cuáles son los previsibles gastos del pleito?

b) ¿Hay posibilidad de obtener remedios preservadores o provisionales mediante fianza?

En cuanto al apartado *a)*, los gastos del pleito estarían constituidos por las tasas judiciales, bastanteo de poderes, suplidos y honorarios de procurador, honorarios de Letrado, etc. No es posible señalar a qué cantidad aproximada ascenderían esos gastos puesto que depende de la cuantía del pleito, duración, incidentes, etc., y dificultades que surjan.

Respecto al apartado *b)* hemos de remitirnos nuevamente al artículo 273 del Estatuto.

6. COMPETENCIA

¿Es oportuno procurar que radiquen las acciones en Madrid, Barcelona o en otra parte, supuesto siempre que sea posible?

Los artículos 268 y 269 del Estatuto señalan las normas de competencia. Sobre demandas de nulidad de registro corresponde el conocimiento a las Audiencias territoriales en cuya jurisdicción tenga su domicilio el demandado (artículo 268).

En los demás casos se determinará la competencia del Juez con arreglo a las normas establecidas en las Leyes de Enjuiciamiento civil y criminal. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de acciones criminales, será en primer término Juez competente para la instrucción del sumario, a elección del querellante, aquel del lugar en que se haya cometido el delito o donde se hayan descubierto pruebas materiales del mismo (artículo 269).

E) ACCIONES DE NULIDAD O ASEGURAMIENTO DE DEPENDENCIA DE LAS PATENTES SUN OIL, AMERICAN VISCOSE, AVISUN

1) ¿Cuáles son las patentes españolas de estas tres sociedades?

2) ¿Es posible pedir la nulidad o la dependencia de las patentes Montecatini? ¿Cuáles son las características de estos procedimientos (competencia, duración, fianza, gastos, etc.?)

Nos atenemos a lo dicho anteriormente y a los artículos 267 y siguientes del Estatuto de la Propiedad Industrial que se refieren a la jurisdicción y normas procesales. Los Tribunales ordinarios - dice el artículo 267- son los competentes para conocer de las

cuestiones que se promuevan con motivo del ejercicio de las acciones, tanto civiles como criminales, que se derivan del presente Estatuto.

Es la opinión del Letrado suscrito, que, como siempre, sometería gustoso a otras si resultaren mejor fundadas.

Madrid, 24 de marzo de 1961.