

# BIBLIOGRAFIA

## LIBROS

**ALBALADEJO, Manuel: «Compendio de Derecho civil». Librería Bosch, Barcelona, 1970; 623 páginas.**

Ha aparecido recientemente la tercera edición del texto de Derecho civil que, en su día, el Profesor Albaladejo redactó para las Facultades de Ciencias Políticas Económicas y Comerciales. La nueva edición constituye una auténtica reelaboración de la obra y no una simple reimpresión con algunos retoques. En efecto, el autor prosigue el empeño comenzado ya en su segunda edición, de sintetizar lo más posible el contenido de este Compendio. Se suprimen apartados y se refunde el contenido de los mismos a lo largo del texto. Así se consigue abreviar éste en 155 págs. Y, sin embargo, se mantienen las cualidades de las anteriores ediciones: la claridad unida al tratamiento de lo esencial. En esta edición se suprime del título la referencia a las Facultades de Ciencias Políticas Económicas y Comerciales indicándose así lo que ya resultaba evidente: que el ámbito de este Compendio supera su destino originario. Se trata de una obra útil para cualquier universitario, incluidos los de las Facultades de Derecho, así como para cualquier persona profana en la materia. Atendiendo a esta nueva perspectiva, las partes del Derecho de Familia y del de Sucesiones han sido las menos afectadas por la reducción llevada a cabo, ya que estos eran los capítulos inicialmente más abreviados (en la 2.<sup>a</sup> edición), como menos esenciales para un estudiante de las Facultades de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.

RODRIGO BERCOVITZ

**BERCOVITZ, Alberto: “Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán” (con una referencia final al Derecho español). Madrid, 1969, XXIX + 645 págs.**

## I

La mayoría de los sectores del Derecho Mercantil tienden a expandirse en amplios horizontes que exceden, con mucho, el estrecho marco de las fronteras nacionales. Esta vocación universal del Derecho Mercantil en conjunto, se manifiesta con particular fuerza en el sector de la Propiedad Industrial, y específicamente dentro de la rama del Derecho de Patentes. Esto explica que exista un Convenio Internacional que regula estas materias, que haya países que han unificado en buena medida su legislación sobre patentes, y que se haya publicado una Ley-tipo so-

bre patentes para los países en vías de desarrollo. De ahí la favorable acogida que ha tenido el libro de BERCOVITZ en el ámbito internacional (\*).

Pero prescindiendo de su valor genérico como estudio del Derecho de Patentes, la obra que nos ofrece BERCOVITZ representa un hito en la bibliografía jurídica española por diversas razones:

a) En primer término son escasísimas las obras de derecho material de patentes publicadas en España (el mismo BERCOVITZ indica que sólo han aparecido dos en los últimos veinte años). Las razones de esta penuria doctrinal son muy variadas y complejas: falta de desarrollo técnico-industrial de nuestro país hasta el presente, defectuosa regulación del tema en el Estatuto de la Propiedad Industrial, dificultad del tema, etc. Pero con independencia de las causas que la hayan provocado, lo cierto es que en materia de Patentes existía en España un vacío casi total. Por esto la obra de BERCOVITZ contribuye a rellenar una laguna que se hacía más sensible a medida que avanzaba nuestro proceso de desarrollo.

b) En segundo lugar, la obra de BERCOVITZ ve la luz en un momento en que el legislador intenta poner al día nuestra defectuosa legislación sobre patentes, adaptándola a las nuevas necesidades y a las corrientes más modernas. En efecto, a finales de 1967 se publicaba un Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado por el Instituto de Estudios Políticos. Y recientemente en el seno del Ministerio de Industria, la Comisión para la Reforma del Estatuto de la Propiedad Industrial ha ultimado un nuevo Anteproyecto de Ley de Patentes. No cabe duda de que la obra que hoy comentamos puede representar una valiosa ayuda para el legislador. Igual que podrá representarla en el futuro para el que tenga que aplicar o estudiar el Derecho de Patentes en España.

c) El libro de BERCOVITZ es importante, en tercer lugar, porque escoge como punto de referencia el Derecho de Patentes alemán. Ciertamente la legislación alemana de patentes no es de las más antiguas. Antes de que se promulgase la primera Ley de Patentes alemana en el año 1877, ya existían Leyes de Patentes en otros países. Pero a pesar de su carácter relativamente reciente, el Derecho de Patentes alemán ha sido objeto de una elaboración doctrinal y jurisprudencial que suscita admiración en todo el mundo. Así lo indica BERCOVITZ al exponer los tres argumentos que justifican un estudio del Derecho alemán (p. 28-29).

d) Finalmente, la calidad del libro viene avalada por el prestigio de BERCOVITZ como experto en cuestiones de patentes. En la actualidad sin duda puede ser calificado como uno de los más destacados especialistas españoles en esta difícil parcela de la Propiedad Industrial. Basta recordar para ello sus trabajos sobre temas de Derecho de Patentes aparecidos en la "Revista de Derecho Mercantil".

---

(\*) Pueden verse, por ejemplo, las elogiosas reseñas que del mismo hacen KUNZ (en la revista *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil* 1969, p. 270) y PLAISANT (en la *Revue Trimestrielle de Droit Commercial* 1969, p. 1185).

## II

Condensar en el breve espacio destinado a una recensión la gran cantidad de ideas que aporta el libro recensionado, sería una tarea casi imposible. No es nuestra intención aventurarnos en tan arriesgada empresa. Tan sólo intentaremos ofrecer un esquema del contenido de la obra y de los puntos más importantes a nuestro juicio.

El libro de BERCOVITZ se compone de 28 capítulos, que van precedidos de una nota preliminar en la que el autor justifica —con argumentos convincentes— la elección del tema y el método empleado. Aunque todo intento de sistematizar una obra ajena puede parecer arbitrario, creemos que en el libro de BERCOVITZ se pueden distinguir tres partes. En primer lugar una introducción en la que se plantea el objeto de la investigación y se ofrece una panorámica general del Derecho de Patentes alemán. En segundo término los capítulos dedicados al análisis de los requisitos (que BERCOVITZ llama positivos) de patentabilidad. Y finalmente, una tercera parte en la que se exponen los resultados de la investigación poniéndolos en relación con el Derecho español vigente en la materia. Veamos separadamente cada una de estas partes.

A) Primeramente se aclara la importancia y significado del Derecho de Patentes. En este sentido afirma certeramente BERCOVITZ (página 23) que el Derecho de Patentes regula las relaciones entre el individuo y la sociedad en lo relativo a la génesis y explotación de la técnica industrial. A continuación se expone esquemáticamente la evolución y contenido del Derecho de Patentes alemán que culmina con el texto refundido de 2 de enero de 1968 (reformado ligeramente por la posterior Ley sobre protección de las variedades vegetales). Como la protección de las invenciones se realiza a través de la patente, en el capítulo III se analizan las tres clases de requisitos que deben concurrir para que se conceda la patente: requisitos objetivos (que debe reunir el objeto de la invención), subjetivos (que deben concurrir en el que solicita la patente), y formales (características que deben reunir la propia solicitud entendida como conjunto de documentos —*Anmeldung*—) (p. 51).

Los requisitos objetivos se denominan también requisitos de patentabilidad. BERCOVITZ los divide en positivos y negativos. Los primeros se refieren al objeto de la invención; los segundos se relacionan con la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo ninguna de las prohibiciones de patentar establecidas por la Ley (página 56). Ahora bien, al respecto —a mi juicio— cabe preguntarse si los llamados "requisitos negativos" de patentabilidad son auténticos requisitos de patentabilidad o representan simplemente excepciones u obstáculos a la patentabilidad como subrayan la doctrina y jurisprudencia alemanas. Por último, se enumeran los requisitos de patentabilidad que, según la doctrina alemana, debe reunir la invención. Estos requisitos son los siguientes (p. 73): ha de tratarse de una regla para el obrar humano, industrial, útil, ejecutable, nueva, que tenga altura inventiva y que represente un progreso técnico.

B) La segunda parte (capítulos VI a XXV), que está dedicada al análisis y crítica de los requisitos de patentabilidad propuestos por la doctrina alemana, constituye el núcleo de la investigación. En algunos casos el estudio es totalmente exhaustivo: así, por ejemplo, el análisis de la prioridad y sus causas modificativas que comprende desde la página 351 a la página 463; o el detalladísimo estudio de la novedad de la invención, parte que por sí sola podría constituir una monografía independiente porque abarca un total de 158 páginas (pág. 140 a 298).

En primer término, se analizan las características de la invención como regla que proporciona la solución de un problema concreto. Lo cual permite al autor establecer la diferencia con el "descubrimiento" en sentido estricto (p. 84 y ss.).

En los dos capítulos siguientes (VII y VIII) se estudia la necesidad de que la invención sea ejecutada con medios industriales. Hoy en día el uso de medios industriales comprende la utilización no sólo de las fuerzas de la naturaleza inorgánica, sino también de las fuerzas de la naturaleza orgánica. Por esta razón, analiza BERCOVITZ la posible patentabilidad de los procedimientos de producción de animales y vegetales (página 101 y ss.). En este interesante capítulo quizá se eche de menos una más precisa caracterización de las llamadas "simples indicaciones al espíritu humano" (p. 97 y ss.) y un análisis de la patentabilidad de los productos químicos y medicinales.

Analiza a continuación BERCOVITZ el requisito de la ejecutabilidad de la invención. Rechaza, en cambio, el requisito de la "repetibilidad" (página 112) por entender —a mi juicio con razón— que se encuentra incluido dentro del concepto de ejecutabilidad.

Por lo que se refiere a la utilidad de la invención (capítulo X), distingue BERCOVITZ entre utilidad "industrial" y "social". No considera la primera como requisito de patentabilidad. Pero reconoce tal carácter a la utilidad social entendida, como aptitud de la invención para satisfacer necesidades humanas. Según BERCOVITZ, es incongruente que la sociedad se preocupe de conceder un derecho sobre algo que no afecta a la vida social (p. 133).

Los capítulos X a XVII están dedicados al estudio de la novedad. Si toda la obra destaca por su minuciosidad y rigor científico, estas características se acentúan en los capítulos mencionados. Algunos temas se estudian exhaustivamente; por ejemplo, el concepto de *impreso* (p. 174) y su carácter público (p. 193 y ss.). Reviste gran interés el análisis de los actos de utilización de la invención que destruyen la novedad, dentro de los cuales se distingue entre actos de utilización mediata e inmediata (p. 216 y ss.). Con gran profundidad se examinan los casos en que la utilización anterior se considera notoria y destruye la novedad (p. 234 y ss.). Y, por último, se destaca la importancia y características de los actos de utilización anteriores que no perjudican la novedad de la invención.

Terminado el análisis de la novedad, el autor dirige su atención al requisito de la altura inventiva (capítulos XVIII y XIX). Acertada-

mente afirma BERCOVITZ que este requisito significa que la invención debe compararse con el estado de la técnica en su conjunto (p. 307 y ss.). Esta afirmación lleva a BERCOVITZ a negar que la altura inventiva sea un requisito de patentabilidad y considerarla como un concepto complementario de la novedad. Según BERCOVITZ, la novedad debe entenderse en un sentido amplio que comprenda la novedad explícita y la novedad implícita. Sin embargo, bien miradas las cosas, BERCOVITZ sigue exigiendo la altura inventiva como requisito de patentabilidad, aunque bajo el nombre de "novedad implícita". Por otra parte, parece discutible su concepto amplio de novedad, pues en otros ordenamientos se percibe con claridad cómo la exigencia de novedad no lleva consigo la exigencia de altura inventiva. Esto puede comprobarse, por ejemplo, en el Derecho francés tradicional anterior a la Ley de 1968, aunque BERCOVITZ (p. 513) encuadra el ordenamiento francés tradicional entre los sistemas que exigen la novedad en sentido amplio.

Por último, analiza BERCOVITZ el progreso técnico y la prioridad. Al primero le niega carácter de requisito de patentabilidad (p. 344), afirmación que parece bastante dudosa. Por el contrario, considera la prioridad como un requisito de patentabilidad y no como una simple exigencia relativa al documento de la solicitud (p. 358). El examen del requisito de la prioridad es particularmente profundo y alcanza un notable grado de minuciosidad, por ejemplo, al determinar la fecha de prioridad (p. 402-404). Como causas de modificación de la prioridad, analiza en los capítulos siguientes la prioridad unionista, la prioridad derivada de una exposición, y la sustracción de una invención (aunque a esta última le denomina usurpación). En los tres supuestos mencionados, la fecha de prioridad a la que debe referirse el examen de la novedad de la invención, es anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Dadas las repercusiones universales del tema, presenta gran interés el estudio de la prioridad unionista que el autor realiza con gran rigor y precisión (p. 411 y ss.).

C) En los capítulos XXVI y XXVII BERCOVITZ expone sintéticamente el juicio que le merecen los diversos requisitos de patentabilidad, y establece su propia clasificación sistemática. Como conclusión general define la invención patentable como "regla para el obrar humano, industrial, ejecutable, útil y nueva en la fecha de prioridad" (p. 493). En el último capítulo (XXVIII) ensaya la aplicación de su clasificación sistemática al Derecho español. Como puntos de referencia toma los correspondientes preceptos del Estatuto de la Propiedad Industrial, y del Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado por el Instituto de Estudios Políticos.

### III

En su conjunto, el libro de BERCOVITZ representa un modelo de investigación del más exquisito rigor científico. Las opiniones propias y ajenas se apoyan en un riquísimo elenco jurisprudencial que com-

prende más de 500 sentencias, autos y resoluciones. También es de resaltar la rica bibliografía utilizada, aunque en ocasiones se echa de menos algún trabajo moderno sobre puntos concretos. El estilo del libro es ágil y brillante. Y aunque a veces pudiera parecer reiterativo, esta impresión se desvanece en cuanto se avanza en su lectura.

Aunque en el libro se estudia fundamentalmente un ordenamiento extranjero, la obra no posee carácter puramente expositivo. BERCOVITZ formula sus propios puntos de vista y los justifica con una sólida argumentación. Esta le lleva incluso a enfrentarse en determinados puntos con la doctrina alemana dominante. Así, por ejemplo, cuando niega carácter de requisitos de patentabilidad a la altura inventiva o al progreso técnico (p. 469 y 473); cuando afirma que los certificados de adición deben presentar todos los requisitos de patentabilidad frente a la patente principal (p. 397); cuando destaca que la utilización de la invención que destruye la novedad, se refiere a la invención misma como idea (p. 208), etc. Aunque en mi opinión muchas de las tesis son plenamente aceptables, en otros casos parecen discutibles; pero esto contribuye a resaltar el valor científico de su aportación.

No cabe pasar por alto tampoco otro mérito importante del libro de BERCOVITZ. En él se proporciona un instrumento de trabajo fundamental como es la traducción de los términos técnicos del Derecho de Patentes alemán. Así, el libro contiene una versión castellana de parte de la Ley alemana de patentes y un pequeño glosario de términos técnicos. En pocos casos puede sugerirse una traducción técnicamente más precisa. Entre estos cabe citar el párrafo 7 de la Ley en el que traduce *vererben oder veräußern* por "heredar o transmitir"; cuando a mi modo de ver habría sido más correcto emplear las expresiones: transmitir "mortis causa" o "inter vivos". Tampoco parece demasiado afortunada la versión castellana del término *Verwirkung* (que el autor traduce por "caducidad", p. 539). El término "caducidad" tiene en español un significado técnico muy preciso; tal vez sería más oportuno en este caso, traducir la palabra *Verwirkung* por "pérdida de efectos". Estas pequeñas observaciones críticas (y alguna otra que podría hacerse) carecen de todo relieve si se piensa que el autor utiliza innumerables términos técnicos alemanes a lo largo de las 645 páginas de su libro.

En definitiva, creemos cumplir con un ineludible deber científico al recomendar la lectura del libro de BERCOVITZ a los estudiosos y prácticos de la Propiedad Industrial, y en especial del Derecho de Patentes. Y no sólo a ellos, sino a cuantos tengan interés por comprobar el rigor científico que puede alcanzar una investigación jurídica. Tan sólo resta esperar que el libro sea la semilla que haga florecer nuevos estudios en este importante sector del ordenamiento jurídico.

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ

Profesor Adjunto de Derecho Mercantil  
en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela