

# 'El Buen Tono' y la "Bonsack Machine Company."

OBSERVACIONES DE LOS SEES. LICs.

AGUSTÍN VERDUGO, JORGE VERA ESTAÑOL  
Y MANUEL CALERO Y SIERRA,  
A LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA XV.

En el Considerando 7º, la Ejecutoria asienta por primera vez y como de paso, lo que entiende que constituyó la materia del debate en el juicio de oposición, es á saber; si la solicitud Butler invade la patente Decouflé, adquirida por «El Buen Tono.» Pero si la Ejecutoria fija este punto, de conformidad con la fracción II del artículo 21 de la ley de patentes, no infiere de él conclusiones acertadas. Siendo aquella cuestión la sujeta á controversia, los puntos que debieron resolverse fueron tres: I. Cuál es el objeto principal de la solicitud Butler; II. Qué partes de la máquina Decouflé ampara la patente adquirida por «El Buen Tono,» y III. Si dados estos antecedentes puede decirse que haya invasión de la primera sobre la segunda, porque aquel objeto principal esté tomado de alguna de las partes amparadas por la patente Decouflé.

Resolver cuál es el objeto principal de la solicitud, es cosa distinta de resolver cuál es el objeto principal de una máquina: lo primero es una cuestión de hecho, que se decide examinando si la solicitud precisa, como de la invención del que la presenta, un aparato simple, un mecanismo, una máquina de varios mecanismos ó todos estos objetos á la vez: lo segundo es una cuestión mecánica, sobre la que está indicada la necesidad de un dictamen pericial. Es la primera cuestión la que debía fijarse desde luego en el juicio de oposición, y el señor Magistrado del segundo Circuito la determinó bien, cuando dijo que el señor Butler no se ostentaba inventor de las moletas, sino del conjunto de su aparato en-

gargolador y de la máquina que con él se integra. Si sobre este punto algo opinaron los peritos, su opinión resultó fuera de lugar é inoportuna, como habría resultado la de cualquier otro técnico sobre cuestiones jurídicas: el Magistrado del segundo Circuito estaba en el deber de hacer punto omiso de cualquier dictamen sobre el particular, porque la prueba pericial de mecánicos es conducente sólo en cuestiones mecánicas, y ésta de que venimos hablando carece de dicho carácter.

Determinar cuál es la extensión de una patente, qué cosa es lo que ampara, es asunto diferente de determinar de qué está compuesta una máquina y cómo operan sus partes: lo primero es una cuestión de derecho, que se decide mediante el examen de los documentos que integran la patente y la aplicación de los preceptos legales: el segundo es una cuestión mecánica que reclama la intervención de un dictamen pericial. Más en el juicio de oposición, lo que se necesita establecer, en segundo lugar, es lo que ampara la patente, y el señor Magistrado del segundo Circuito lo estableció, cuando dijo: que la patente Decouflé, adquirida por «El Buen Tono,» ampara el nuevo conjunto que resulta de las partes principales de la máquina; pero que no ampara en particular cada uno de sus elementos, entre los que figuran las moletas engargoladoras, no sólo porque Decouflé no lo pidió, ni le fué concedido, como de su invención, sino porque ya esas moletas habían figurado en patentes anteriores á la de la propiedad de «El Buen Tono.» Es verdad que el perito señor Crespo y Martínez dictaminó en sentido contrario, asegurando que la patente ampara el órgano engargolador; pero que haya opinado así, ninguna influencia pudo tener en el ánimo del señor Magistrado de Circuito, porque la cuestión de saber la extensión de un privilegio no es asunto de mecánica, sino de derecho, y por muy respetables que sean las opiniones jurídicas del señor Ingeniero Crespo y Martínez, fueron inoportunas y fuera de lugar, en un dictamen en que se debía haber tratado solamente cuestiones mecánicas: *Quam quisque novit artem in hac se exerceat.*