

La nueva Ley de Patentes (VI): el modelo de utilidad

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Con este documento se continúa la serie de análisis dedicada al estudio de las principales novedades y cambios introducidos por la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015).

1. Preliminar

La Ley de Patentes del 2015, al igual que la de 1986, también regula la figura de los modelos de utilidad. Y, como la ley precedente, lo hace sobre la base de la disciplina de las patentes, que se hace extensiva a los modelos de utilidad, salvo en las cuestiones para las que se dictan normas específicas. Y así, según el artículo 150 de la ley del 2015, «en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos».

Las cuestiones en las que fija su atención específicamente el legislador son el objeto y los requisitos de protección, el procedimiento de concesión y los efectos del modelo de utilidad.

2. Objeto y requisitos de protección

2.1. *Invenciones que pueden ser protegidas como modelo de utilidad*

De conformidad con el artículo 137 de la ley del 2015, podrán protegerse como modelos de utilidad las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva,

consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Sin embargo, según el apartado 2 de dicho precepto, «no podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas».

En comparación con el artículo 143 de la ley de 1986, la nueva ley introduce la posibilidad de proteger como modelo de utilidad una invención consistente en una nueva composición de un producto, posibilidad que no consta en la ley de 1986, según la cual «serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Sin embargo, establecida esta nueva posibilidad de proteger la composición de productos químicos o

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

sustancias, se establece una limitación al prohibirse proteger como modelos de utilidad las invenciones que recaigan sobre sustancias y composiciones farmacéuticas.

Asimismo, desaparece la mención particular acerca de la posibilidad de proteger como modelo de utilidad «los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos» y la mención de la prohibición de proteger como modelos de utilidad las variedades vegetales.

La eliminación de la referencia a los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de ellos es irrelevante, en la medida en que era una mera norma ejemplificativa. Y, bajo la nueva ley, seguirá siendo posible su protección como modelo de utilidad.

Y, por lo que toca a la prohibición de proteger las variedades vegetales, aunque en la nueva Ley de Patentes desaparece la mención expresa de la ley de 1986 sobre la prohibición de proteger las variedades vegetales como modelos de utilidad, se introduce una prohibición general en la que, sin duda, quedan englobadas las variedades vegetales, según la cual «[n]o podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones que recaigan sobre materia biológica».

2.2. Los requisitos de protección

2.2.1. Establecimiento de la novedad mundial de la invención

Los requisitos de protección del modelo de utilidad se recogen en el artículo 137 de la ley del 2015 cuando indica que el objeto de tutela son las «invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación».

La principal innovación de la ley en relación con los requisitos de protección

es el hecho de que la novedad de la invención debe ser ahora mundial, al igual que en materia de patentes, desapareciendo la diferencia que establece la ley de 1986 entre la novedad mundial de las patentes y la nacional de los modelos de utilidad. Así, según el artículo 139.1 de la ley del 2015, «el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención».

No obstante, en materia de actividad inventiva, se sigue exigiendo un menor grado que en patentes, al disponer el artículo 140 de la ley del 2015, al igual que la de 1986, que «para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia».

2.2.2. El concepto de divulgación previa en el ámbito de los modelos de utilidad

- La situación en la Ley de Patentes de 1986
 - a) El artículo 145.1 de la aún vigente Ley de Patentes de 1986 dispone que «el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio».

Es relevante notar que en este precepto la ley incluye en el estado de la técnica todo lo divulgado en España. En cambio, en el artículo 6.2 de la ley de 1986, cuando se delimita el ámbito del estado de la técnica en materia de patentes, se preceptúa que «el

estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio». Es decir, no sólo se trata de que en materia de patentes rija la novedad mundial y, en relación con los modelos de utilidad, la novedad nacional. Es que, además, en relación con las patentes, se habla de todo lo que ha sido «accesible al público» y, en modelos, de todo lo «divulgado».

Y esta diferencia terminológica ha generado un intenso debate doctrinal y jurisprudencial, a efectos de determinar si existe o no alguna diferencia sustantiva en el uso de estas diferentes expresiones. La discusión se suele suscitar en la práctica con respecto a patentes o modelos extranjeros, presentes en muchas ocasiones en inglés o en otro idioma extranjero en el fondo documental de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Y se trata de determinar si basta con acceder al fondo o si es preciso algo más.

- b) Según una primera corriente interpretativa, la distinta dicción de los referidos preceptos no comporta una diferencia sustantiva. Ésta es la tesis de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1996 (RJ 1996\7239), que rechaza la alegación de que el depósito de una patente alemana en el Fondo Documental del Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM) no equivale a su conocimiento y divulgación en España.
- c) En cambio, en otras ocasiones se ha entendido que no es lo mismo la accesibilidad al público que la

divulgación, considerándose que esta última requiere de un conocimiento efectivo. Ésta es la tesis defendida en la doctrina por autores como el profesor VAREA SANZ. Y en la jurisprudencia es acogida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo del 2004, según la cual «no es lo mismo la posible “accesibilidad” a los datos del Registro, que la “divulgación” efectiva para el público (y técnicos) de los mismos».

En esta misma línea, por ejemplo, en la jurisprudencia menor, cabe citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª), número 540/2010, de 20 de septiembre (JUR 2010\362416), la cual, al examinar la relevancia del hecho de que el modelo esté anticipado en la descripción de dos patentes americanas que se encontraban depositadas en el Fondo Documental de la Oficina Española de Patentes y Marcas, recuerda que la divulgación «exige, según la doctrina más autorizada, un conocimiento generalizado, un determinado tiempo de conocimiento y una difusión efectiva, esto es, que se produzca una real difusión del modelo con independencia de que alguien haya llegado a conocer la creación que se pretende anticipada». Y concluye que «el mero depósito en el referido fondo documental no seguido de divulgación, esto es[,] un conocimiento generalizado, durante determinado tiempo y de forma efectiva —que de las circunstancias del caso se desprenda una real difusión del modelo, con independencia de que alguien haya llegado a conocer la creación que se pretende anticipada—, no es divulgación en España».

Con todo, también se ha sostenido que la divulgación no debe traducirse siempre en un conocimiento

popular o generalizado. Así, la Sentencia de 11 de noviembre del 2011 (JUR 2011\41275) analiza qué se entiende por divulgación en España, en relación con la inclusión de un documento en el Fondo Documental de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y señala que «en vista de la especialidad del objeto de los modelos litigiosos (dispositivos destinados a su utilización en actividades de defensa y de seguridad pública), no parece exigible que la “divulgación” a la que se refiere el artículo 145-1 LP consista en un conocimiento popular o generalizado entre la ciudadanía de la entera de las respectivas invenciones, pareciendo mucho más razonable considerar que el requisito de la “divulgación” se satisface suficientemente con un conocimiento que alcance, *v. gr.*, al círculo de profesionales, funcionarios y expertos a quienes incumbe la gestión de los departamentos de compras de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

En todo caso, también se ha aclarado que el hecho de que el modelo de utilidad se encuentre anticipado en una patente extranjera cuyo folleto se encuentre en inglés no es obstáculo para la existencia de divulgación, así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9.ª) de 6 de marzo del 2007 («lo que la norma exige es que el modelo de utilidad que pretende erigirse en anticipador del aspirante se haya divulgado en España, por cualquier medio, y no que se haya divulgado en español»).

- La cuestión en la Ley de Patentes del 2015

El referido debate sobre la interpretación del estado de la técnica en

materia de modelos de utilidad ha venido a quedar zanjado con la nueva Ley de Patentes, pues el artículo 139.1 de esta ley dispone ahora que «el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención».

Se dispone, asimismo, en el artículo 139.2 de la ley del 2015 que «se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3». Aunque, según el artículo 140.2 (y al igual que en materia de patentes), «si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva».

Por lo tanto, y como se puede comprobar, el contenido de las solicitudes de patente anteriores es tenido en cuenta a los efectos de la novedad, incluso aunque el solicitante de la segunda patente no haya podido tener conocimiento de dichas solicitudes previas (por haber sido publicadas con posterioridad a la fecha de la segunda solicitud). En cambio, si el contenido de esas solicitudes anteriores no ha podido ser conocido por el segundo solicitante por no estar publicadas, no se tendrán en cuenta a la hora de juzgar la actividad inventiva de la segunda invención.

Con todo, y como ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.ª), número 341/2014, de 28 de noviembre (JUR 2015\22092), de la cual ha sido ponente el ilustrísimo señor don Ángel Galgo Peco, es posible tomar en consideración, al juzgar la actividad inventiva, las invenciones no publicadas, pero que han llegado a conocimiento del segundo solicitante por alguna otra vía.

2.3. El derecho a la protección

La ley del 2015 dispone en su artículo 138 que «el derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce». Se reproduce, así, el contenido del artículo 144 de la ley de 1986, si bien se elimina el segundo apartado, según el cual será de aplicación a la protección de modelo de utilidad lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 10 de la ley (sobre invenciones alcanzadas por varias personas). No obstante, las disposiciones equivalentes de la ley del 2015 seguirán siendo igualmente aplicables a los modelos de utilidad, dado que el artículo 150 de la ley del 2015, tras disponer que «en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos», aclara que «[l]es serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el título III sobre derecho a la patente y designación del inventor».

3. Procedimiento de concesión

Como hemos expuesto al analizar el procedimiento de concesión de las patentes, la nueva ley del 2015 elimina la posibilidad de optar o no por el examen previo e impone, en todo caso, el procedimiento de concesión con examen previo.

Sin embargo, en materia de modelos de utilidad, el régimen del procedimiento es diferente, pues el artículo 142.3 de la nueva ley preceptúa que, una vez a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará «a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad. b) Si aquélla cumple los requisitos establecidos en el título V, capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente», pero «no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe

sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención».

Se prevé, no obstante, la formulación de oposiciones a la solicitud. Y, así, según el artículo 144.1, «dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios».

También es importante tener en cuenta que, según el artículo 146, el recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad sólo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración sólo podrá ser interpuesto por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

4. Efectos del modelo de utilidad

Por lo que respecta a los efectos del modelo de utilidad, el artículo 148 de la ley del 2015 preceptúa que «la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención». En consecuencia, y dado que en materia de patentes la nueva ley alude expresamente a la doctrina de los equivalentes, ésta también será aplicable a los modelos de utilidad, recogiendo así la ley lo que ya era doctrina del Tribunal Supremo. Porque la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) número 531/2014, de 15 octubre (JUR 2015\5416) ya declaró que «aunque la llamada doctrina de los equivalentes fue elaborada pensando en las patentes, no puede haber inconveniente

en considerar, en abstracto, que constituyen infracción de un modelo de utilidad aquellas realizaciones de la misma idea inventiva que impliquen modificaciones accidentales de la invención original». De hecho, según el alto tribunal, «hay que tener en cuenta que tal equivalencia guarda relación inmediata con la actividad inventiva».

Con todo, la duración del derecho no es equivalente a la de las patentes, pues se mantiene en diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (art. 148.2).

Igualmente, es muy destacable a este respecto el hecho de que, según el artículo 148,

apartados 3 y 4, para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la ley del 2015, será preciso que se haya obtenido o solicitado con precedencia —habiendo abonado la tasa correspondiente— el informe sobre el estado de la técnica referido al objeto de título en el que se funde la acción. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe, el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.