



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Grado en Derecho

“Las invenciones protegibles como modelos de utilidad”

Presentado por:

Roberto Burgoa Pinar

Tutelado por:

María del Mar Bustillo Saiz

Valladolid, 6 de Mayo del 2019

RESUMEN:

El modelo de utilidad ha sido una de las respuestas ofrecidas dentro del ámbito de protección jurídica que comporta el Derecho de la Propiedad Industrial, pero no se trata del único y tampoco se trata del más conocido y frecuente, ya que como sabemos estas características recaen sobre la figura de la patente de invención.

Aun así, permaneciendo en la sombra de la patente, se trata de una de las figuras de protección de las invenciones más utilizadas, y que en España goza de buena salud.

Se ha escrito mucho y la legislación es mucho mayor para la figura de la patente que para la del modelo de utilidad, pero el motivo de este trabajo es tratar la figura del modelo de utilidad mediante una profunda labor investigativa, ya que hay una escasez académica relativa que existe respecto de esta figura. Posteriormente se puede destacar también que la legislación que regula esta figura ha cambiado recientemente y por ello es necesario analizarlo más detalladamente para poder valorar y analizar estos cambios.

PALABRAS CLAVE: modelo de utilidad, ley 11/1986, ley 24/2015, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial.

ABSTRACT:

The utility model has been one of the answers offered within the scope of legal protection that comes with Industrial Property Law, but it is not the only one and it is not the most well-known and frequent, as we know these characteristics fall on the figure of the invention patent.

Even so, remaining in the shadow of the patent, it is one of the figures of protection of the most used inventions and that in Spain is in good health.

Much has been written and the legislation is much greater for the figure of the patent than for the utility model, but the reason for this work is to treat the figure of the utility model through a deep investigative work, since, there is a relative academic shortage that exists with respect to this figure, later it can also be highlighted that the legislation that regulates this figure has changed recently and therefore it is necessary to analyze it in more detail in order to assess and analyze these changes.

KEYWORDS: utility model, law 11/1986, law 24/2015, innovation, inventive activity, industrial application.

Índice

1. Introducción.....	4
2. Antecedentes/ nueva reforma/ ámbito europeo:.....	5
2.1. Antecedentes.....	5
2.2. Nueva reforma	7
2.3. Ámbito europeo.....	15
3. Concepto y delimitación.	20
3.1. Definición.....	21
3.2. Delimitación:.....	22
3.2.1. Delimitación positiva.....	22
3.2.2. Delimitación negativa.	24
3.2.2.1. Artículos 4 y 5 de la Ley de Patentes 24/2015:.....	25
3.2.2.2. Invenciones de procedimiento:.....	26
3.2.2.3. Materia biológica:	27
3.2.2.4. Sustancias y composiciones farmacéuticas:.....	28
3.2.2.5. Variedades vegetales:	28
4. Requisitos y objeto del modelo de utilidad.....	30
4.1. Requisitos.....	30
4.1.1. La novedad.....	32
4.1.2. La actividad inventiva.	37
4.1.3. La aplicación industrial.	39
4.2. Objeto del modelo de utilidad.	41
4.3. Diferencias del modelo de utilidad con la patente de invención.....	43
4.4. El modelo de utilidad y el diseño industrial.	46
4.5. Cláusulas de remisión a la patente de invención.	47
5. Solicitud y procedimiento de concesión	49
5.1. Solicitud y fases.....	49
4.1.1.- Fase de iniciación:	49
4.1.2.- Fase de los requisitos formales:	53
4.1.3.- Fase de las oposiciones:.....	54
4.1.4.- Fase final o de resolución del expediente:.....	55
4.1.5.- Recursos:	57
5.2. Nulidad	58
6. Conclusiones.....	62
7. Bibliografía.....	64

1. Introducción.

Hoy en día, en el marco mundial empresarial en que nos encontramos y junto con la convergente economía globalizada y los avances tecnológicos hace que, día tras día, la competencia sea cada vez mayor, a la par que exigente, bien sea tanto en el propio marco nacional como en el marco internacional, ya que uno de los aspectos fundamentales que determina el modo en que un país se relaciona con el resto del mundo, es su nivel de competitividad.

En nuestro caso, vivimos en un país donde se aplica tanto la libertad de empresa como la libertad de mercado, y esto da lugar a la competencia entre los empresarios para introducir y mantener sus productos y servicios en los mercados, lo que les obliga a prestar cada vez más atención en las innovaciones que son de buena ayuda, como herramienta para alcanzar el grado de competitividad necesario, ya que, como es bien sabido, en cualquier plan empresarial se debe de analizar bien la competencia para así poder combatirla.

Para ello existen varios instrumentos con el fin de proteger ciertos derechos ante tal competitividad, y entre ellos se encuentra la figura del modelo de utilidad, al igual que la patente de invención y el diseño industrial. Por un lado, se busca la exclusividad de explotación de ese servicio y por otro lado evitar que otra persona tanto física como jurídica se apropie de estos instrumentos, diseños o productos.

En el presente trabajo se analizará cuáles son las manifestaciones más importantes sobre las invenciones protegibles como modelos de utilidad que, como variante de la propiedad industrial, constituye una potente herramienta para desarrollar y diversificar la producción. Es incuestionable que tanto las patentes como el modelo de utilidad son instrumentos fundamentales para incentivar el desarrollo técnico de un país, ya que la protección de las innovaciones no beneficia sólo a los titulares, sino que tiene efectos positivos globales sobre el crecimiento económico además de fomentar la investigación y la innovación.

A pesar de permanecer con bastante frecuencia en la sombra de la patente de invención, el modelo de utilidad se trata de una de las figuras de protección de invenciones más empleadas. Se ha tratado y escrito bastante más sobre la patente que sobre el modelo de utilidad, por lo que se dan una serie de circunstancias que hacen necesaria una mayor profundización al respecto y que justifican la realización de este trabajo.

El primer punto a destacar sería la ya mencionada escasez académica que rodea al modelo de utilidad, y mucho más puesta en relación con la patente de invención que es mucho mayor. En segundo lugar hay que mencionar que la legislación que regula la figura del modelo de utilidad ha cambiado recientemente a raíz de la ley 24/2015 de patentes, y el trabajo se centrará, aparte de dar una visión general sobre el modelo de utilidad, también en las novedades referidas a esta reforma.

2. Antecedentes/ nueva reforma/ ámbito europeo:

1. Antecedentes

La figura del modelo de utilidad tiene su origen en Alemania, a finales del siglo XIX, en el año 1981, fecha de creación específica de esta modalidad de protección. En aquella época la industria alemana tenía gran interés en buscar un mecanismo de protección para invenciones que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, requerían una menor altura inventiva pero que eran merecedores de algún tipo de tutela o monopolio referido a la propiedad industrial.

En su origen el modelo de utilidad trataba de tapar la brecha existencial entre las grandes invenciones de la época realizadas por las grandes corporaciones y las creaciones puramente estéticas. Su objetivo entonces era el de proteger las invenciones de artesanos, talleres y pequeñas corporaciones que no encontraban una vía ágil y eficaz de proteger sus aportaciones técnicas y que poseían un gran valor pero no superaban los estrictos requisitos que se aplicaban a la concesión de patentes. Como respuesta se crearon unos títulos de protección (modelos de utilidad) que se caracterizan por su corporeidad o forma externa, y que en ningún caso pueden consistir en un procedimiento.

No hubo que esperar mucho tiempo para que otros países, siguiendo el modelo germánico, empezaran a adoptar esta nueva figura en sus respectivos ordenamientos dada la gran importancia que tuvo y el gran impacto que supuso. Actualmente el número de países y regiones que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre propiedad industrial, alcanza casi un centenar entre ellos. Estos países son los siguientes: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Tayikistán,

Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.¹ En los países cuya legislación nacional no prevé la protección por modelos de utilidad, las PYME pueden solicitar una patente o mantener la invención como secreto comercial.² Este secreto comercial se puede definir como toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan los secretos industriales o de fabricación. La utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera práctica desleal y violación del secreto comercial.

El antecedente más antiguo respecto a la definición, enfocándolo desde el punto de vista internacional, lo podemos encontrar en el documento normativo realizado en el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, en fecha 20 de Marzo del año 1883³ y que, a su vez, ha sido reformado en más de cinco ocasiones. Sin embargo, en este texto no encontramos el título del modelo de utilidad, pero al ser un acuerdo de mínimos tampoco se prohíbe su protección. En resumen, se centra principalmente en los modelos de la patente y de la marca como tal, al igual que en los servicios de competencia desleal.

El modelo de utilidad, a nivel nacional, como figura de la propiedad industrial encuentra amparo normativo y jurídico tras el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, en el título XIV de la Ley de Patentes de 1986. Esta ley del año 1986 fue expresada a modo de respuesta a los requerimientos provenientes de la Unión Europea para hacer posible la adhesión a España, ya que era necesaria una modernización respecto de la regulación española de la Propiedad Industrial para ésta quedara adecuada a la normativa europea.

También en la Constitución Española de 1978, a modo de ilustración de la propiedad privada especial, y que posteriormente también va aparecer como precedente más inmediato en la Ley 11/1986. Por lo que deja entrever que el modelo de utilidad será un

¹Disponible en:

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones07.html?modalidadFaq=noSel&tramitesFaq=modelo%20de%20utilidad

² Disponible en: https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm

³ Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial 20 de Marzo de 1883. Se trata de un documento que recoge 19 artículos con el objetivo de proteger eficaz y uniformemente los derechos de propiedad industrial.

Consideran útil introducir determinadas modificaciones y adiciones en el Convenio Internacional de 20 de marzo de 1883 relativo a la creación de una Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en la Conferencia diplomática que se celebró en Lisboa del 6 al 31 de octubre de 1958.

Disponible en:

<https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONVENIO%20DE%20PARIS%201958.pdf>

título de protección para invenciones novedosas de aplicarse a la industria que también estos requisitos deben concurrir para que un invento sea patentable.

A su vez con la misma línea de argumentos la STS del 22 de abril de 2002⁴ que expresa a los modelos de utilidad como creaciones de menor intensidad inventiva que las patentes, que se limita al modelo de utilidad a aquellas invenciones que a través de un objeto, se traducen en una mejora de tipo práctico, en una ventaja en su empleo o fabricación.

A nivel europeo encontramos otro antecedente importante con la Propuesta de Directiva del Parlamento 98/C36/05, relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, que analizaré en el apartado del ámbito europeo.

La regulación actual nacional sólo existe en la Ley de Patentes 24/2015, ya que no existen modelos de utilidad concedidos por un organismo supranacional europeo, a diferencia de lo que ocurre con las patentes.

2. Nueva reforma

En el año 2015 se produjo un cambio relevante en el ordenamiento legal respecto de la figura que estamos analizando en este trabajo. Se publicó en el BOE la Ley 24/2015 de 24 de julio, la nueva Ley de Patentes⁵, que entró en vigor el 1 de abril del año 2017, fecha también en la que se derogó la anterior ley 11/1986 de 20 de Marzo, de Patentes.

Más allá de las concretas modificaciones introducidas, la primera circunstancia sobre la que merece la pena llamar la atención es la opción legislativa en sí misma, que ha supuesto el mantenimiento de la figura del modelo de utilidad.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que aprobaba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. El Informe que publicó analizaba una serie de indicadores y datos estadísticos del sistema de patentes, que confirmaban la relativa débil posición innovadora de España. Se recomendaban que dichos indicadores se tuviesen en

⁴ Esta sentencia en concreto trataba sobre los aspectos relativos al requisito de la utilidad, ya que según se afirma, al solicitarse el registro del modelo de utilidad en cuestión en el año 1989, resultaba de aplicación el artículo 143 que modificaba ese artículo 171 al introducir el requisito de “nivel inventivo en relación con el estado de la técnica”. La sentencia va a afirmar que a pesar de no hacerlo implícitamente, el Estatuto de Propiedad Industrial de 1947 exigía como requisito la actividad inventiva y que supusiera una mejora práctica o una ventaja, dichos elementos, además, sí están contenidos de forma explícita en la posterior Ley 24/2015. Por esto se vuelve a incidir en los dos caracteres principales del modelo de utilidad, la novedad o mejora y la utilidad práctica de la invención. Finalmente y por estos motivos se otorgaba razón a la actora que defendía que su modelo cumplía con los requisitos exigidos, denegando al mismo tiempo la nulidad del mismo que se venía exigiendo. Disponible en: <https://2019.vlex.com/#vid/modelo-utilidad-propiedad-industrial-15039971>

⁵ BOE Nº. 78, de 1 abril de 2017.

cuenta al adoptar medidas regulatorias como la adopción de la patente unitaria europea. En concreto, la CNMC recomendaba revisar ciertos aspectos previstos en la Ley de Patentes y en el proyecto de Reglamento de ejecución, entre los cuales se encontraban, la reconsideración de la figura de los modelos de utilidad, en coherencia con lo advertido en el Informe CNMC previo sobre la Ley de Patentes, desde el punto de vista de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción. Se pensaba por aquel entonces que en el supuesto de fundamentarse su mantenimiento, se recomendaba que al menos se sometiesen, como las patentes, al régimen de examen previo⁶.

Desde mi punto de vista se aprecia que el objetivo del legislador con esta reforma, es la de continuar con esta figura y a su vez ampliar las posibilidades. Esto nos hace ver que nuestro ordenamiento se preocupa a la hora de otorgar una entidad única a la figura del modelo de utilidad, lo cual ha mostrado ser bastante beneficioso en nuestro país, ya que los registros del modelo de utilidad gozan de una gran relevancia. La decisión de mantener este título de protección al realizar esta reforma, se considera en líneas generales de forma positiva, ya que esta valoración no obedece tanto al mero hecho de conservar esta institución o título del modelo de utilidad, sino que se hace en el sentido de que resulte acertado reconocer que existen creaciones técnicas, industrialmente aplicables, que merecen este tipo de protección a pesar de que su nivel inventivo sea menor que el definido para las patentes de invención.

En cuanto al mantenimiento del modelo de utilidad en la nueva ley como figura con entidad y naturaleza propia, el autor García Zapata lanza una crítica al motivo por el cual el legislador lo venía protegiendo anteriormente. En la exposición de motivos de la Ley se mencionaba el alto porcentaje (95%) de modelos de utilidad registrados con origen nacional. Esto podría dar una apariencia demasiado proteccionista por parte de la legislación, pudiendo darse así la paradoja de que se crearan situaciones de cierta ventaja para los titulares de modelos de utilidad extranjeros, es decir, *“distintos titulares a nivel mundial, siempre que se llegara a la misma invención de manera independiente”*⁷, debido a que el ámbito de protección se limitaba solo a nivel estatal. Afortunadamente esto se ha podido corregir en la nueva ley al establecer la llamada “novedad mundial” a la que haré referencia más adelante. Así, indica García Zapata que de esta forma *“se evita la incertidumbre en torno al concepto de divulgación”*. En este punto el autor viene haciendo referencia al poco sentido que pueda tener hoy día la novedad relativa, dado el *“acceso generalizado a todo tipo de información”*.

Esta reforma nació con la intención de regular el ámbito de la propiedad industrial en un marco geográfico meramente estatal, operando su fuerza y protección para nacionales o extranjeros con domicilio social en nuestro país, y que se ha visto irremediamente parcheada a fin de dar entrada a los continuos tratados internacionales que sobre la materia se venían introduciendo sobre todo desde la Unión Europea y con más o menos fortuna para permitirnos dar solución a conflictos que en el ya habitual tráfico internacional en el que se desenvuelven los clientes, se generaban de fronteras hacia dentro sin llegar a dar soluciones plenamente satisfactorios cuando las infracciones se producían en el extranjero,

⁶ Disponible en: <https://www.cnmc.es/2017-02-22-la-cnmc-informa-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de->

⁷ García Zapata, J. A. Op Cit. P. 14

por personas (físicas o jurídicas) sin domicilio o establecimiento abierto al público que radicase en nuestro país⁸.

Entre las razones que dan pie a esta reforma podemos señalar las siguientes:

- 1) Efectuado un análisis genérico del nuevo texto legal, es innegable que la verdadera razón del nuevo cuerpo legal no es otra que potenciar o actualizar las inscripciones de patentes, diseños industriales o modelos de utilidad, en un ámbito internacional a través de la coordinación existente entre nuestra Oficina Española de Patentes y Marcas, con entes supranacionales como la Oficina Europea de Patentes, o través de la remisión Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
- 2) Otra de las razones de peso que dan motivo a esta reforma es la de la claridad normativa, ya que había una gran dispersión de normas entre reglamentos y directivas comunitarias, al igual que una incoherencia entre la legislación vigente y la OEPM como autoridad de búsqueda y examen del sistema internacional de patentes. El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección de las invenciones. Suponía un gran avance frente a la anterior legislación, ya que se nota una clara vocación internacionalista, que iba a evitar la dispersión normativa fruto de la coincidencia de normativa europea e internacional con la norma española, y asimismo va a permitir un acceso a la solicitud de concesiones, más asequible y más garantista, y en consecuencia más acorde con los nuevos tiempos que vivimos.
- 3) Otro motivo de esta reforma es la reducción de cargas administrativas, ya que persigue el nuevo texto legal facilitar la obtención más ágil, simple y rápida de títulos de protección, reduciéndose a un único sistema de concesión el antiguo sistema opcional existente en la Ley 11/1986, también con un examen previo, y mediante un sistema de concesión rápido de patentes con una mayor flexibilidad del sistema, esto también evita a los tribunales la carga de anular las patentes que nunca debieron de ser concedidas.
- 4) Por último, otra de las razones de la reforma es el apoyo al emprendedor, facilitando la decisión para patentar en el extranjero, y una mayor seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de los monopolios injustificados, y evitar gastos posteriores en los tribunales.

A la vista de la tramitación parlamentaria del proyecto presentado el día 25 de noviembre de 2014 del planteamiento de la reforma, no generó grandes diferencias en el seno del legislador durante el proceso ya que culminó con la definitiva aprobación de la ley. Es decir, el régimen general de los modelos de utilidad tal y como fue configurado originalmente resultó bastante pacífico de aceptar, ya que el objetivo de la reforma era adecuar el marco legal a las necesidades actuales y también facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles puesto que los modelos de utilidad concedidos por vía nacional son de origen español en su mayoría.

⁸ Disponible en: <https://www.leopoldopons.com/estudios-y-publicaciones/la-nueva-ley-24-2015-de-24-de-julio-de-patentes-en-vacatio-legis-hasta-abril-de-2017/>

La figura del modelo de utilidad se modificaba también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección. Por lo que hacía falta un nuevo texto legal que manteniendo en lo esencial la estructura del anterior marco regulador, incorporase dichas modificaciones conforme a las directrices de técnica normativa, para mayor claridad y coherencia sistemática del conjunto de la regulación, razón por la cual cobra protagonismo esta ley 24/2015.

El objeto de esta nueva ley era el de actualizar la normativa sobre patentes, basada en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, adecuando el marco legal a las necesidades actuales y como motivo de su disparidad al ser el elemento común en el derecho comparado, y también facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema.

Centrándonos en las novedades legislativas concretas que afectan de forma directa a la figura del modelo de utilidad que implica la ley 24/2015, encontramos un adelanto a modo introductorio en el Preámbulo, apartado I sobre la pista de su localización, cuando afirma que *“La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección”* podemos destacar las siguientes:

- 1) La primera de estas novedades es en su denominación, ya que pasa de “certificado de protección del modelo de utilidad”, a simplemente “modelo de utilidad”. Se trata de una precisión terminológica, ya que bajo la anterior regulación era utilizada de manera confusa para referirse no solo a la invención sino también al título, a la protección concedida. Se consideraba que había confusión en el uso de la expresión porque el artículo 1 de la ley de patentes de 1986 decía expresamente que el título de propiedad industrial que podía obtenerse era un “certificado de protección del modelo de utilidad”, es decir el modelo de utilidad era la invención protegida, no el título de protección. Esta situación la resolvió sin ninguno tipo de problemas el redactor del texto de la ley de 2015, ahora no solo la invención sino también el título de propiedad industrial se denomina modelo de utilidad.

Otra de las novedades respecto a su denominación es que se añade la palabra “producto” (“objeto o producto” frente a sólo “objeto”) y también “configuración, estructura o composición” vs. “configuración, estructura o constitución”. Esta

diferenciación semántica entre “composición” en la ley 24/2015 y “constitución” en la Ley de Patentes de 1986, junto con el añadido del apartado 2 del artículo 143 de la ley de 1986 (que se refiere a lo que podrá protegerse como modelo de utilidad: los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos), que desaparece en la nueva Ley 24/2015, hace que se abra el abanico de lo que será protegible como modelo de utilidad que, exceptuando la salvedad del artículo 134.2 (equivalente al art. 143.3 LP 1986), puede abarcar prácticamente todo, incluyéndose los productos químicos. Es decir, frente a la regulación anterior en la que lo que era protegible eran fundamentalmente los instrumentos y herramientas, pasarán a serlo también las composiciones (excepto aquello que recaiga sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas).

- 2) Con respecto a la segunda de estas novedades, en la regulación del modelo de utilidad podemos decir que la nueva ley amplía esta figura de protección, ya que la anterior solo se refería a objetos, en esta nueva ley se refiere también a objetos o a productos, y también incluye las composiciones. Es decir, se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.
- 3) Otra novedad importante que encontramos en esta nueva ley 24/2015 es la de la equiparación del estado de la técnica, relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes.
- 4) Podemos observar también que no es necesario un examen sustantivo ni un informe sobre el estado de la técnica, ya que la Oficina Española de Patentes y

Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o bien 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. Sin embargo, el informe sobre el estado de la técnica sí se exigirá para interponer acciones judiciales para defender los derechos de exclusividad que otorga el modelo de utilidad. Por último, también los terceros pueden oponerse a la concesión del modelo de utilidad

- 5) Otra novedad importante es que en esta ley 24/2015, exige que la invención que se quiere proteger mediante el modelo de utilidad sea nueva a nivel mundial, igual que en el caso de las patentes de invención, es decir la llamada novedad absoluta, mientras que en la anterior regulación estaba limitada al nivel nacional, la denominada novedad relativa. Hasta ahora simplemente se requería que las invenciones que se quisieran acoger al modelo de utilidad fuesen nuevas en España.
- 6) En cuanto al procedimiento de concesión del modelo de utilidad, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos.

Como conclusión de la comparación entre ambas leyes, no se pueden apreciar grandes cambios, especialmente en cuanto a la naturaleza del modelo de utilidad, salvo por la introducción en la redacción de la Ley 24/2015 del matiz de que las invenciones han de ser industrialmente aplicables, con estos cambios la legislación española se intenta aproximar a los estándares de las legislaciones de los países más avanzados en esta materia como es el caso de EE.UU., Alemania o Reino Unido.

Como observación particular destacar que los modelos de utilidad al funcionar “como” patentes de baja intensidad, generan monopolios para las invenciones que no han demostrado superar los estándares de novedad y actividad inventiva tanto en términos jurídicos como en términos económicos.

Los modelos de utilidad al concederse sin examen previo⁹, crean barreras a la entrada ya que se produce un traslado a los demandados (competidores actuales o potenciales), la carga de impugnar estos derechos exclusivos. Además, pueden frustrar la consecución del objetivo de favorecer la innovación ya que puede darse el supuesto de que las solicitudes de patentes que no cumplan los requisitos de patentabilidad sean reconvertidas en modelos de utilidad, lo que generaría el efecto contrario de pervertir el sistema.

Es por esa razón que en el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de Julio, de patentes recomendaba que se efectuara una evaluación del mantenimiento de la figura de los modelos de utilidad desde el punto de vista de los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima restricción.

En el supuesto caso de que no se superase esta evaluación se recomendaba la eliminación de la figura mediante la oportuna reforma, cosa que de momento no ha ocurrido ya que la figura se mantiene. También en este proyecto se encontraba el caso contrario, el de que si la figura se mantenía, se recomendaba que al menos se sometiesen al régimen del examen previo, como ocurre con el caso de las patentes.¹⁰

Ahora cabe preguntarse si se cumplen los objetivos que se propusieron cuando reformaron esta ley:

En primer lugar, se amplían los campos de lo que resulta patentable como modelo de utilidad, esto inevitablemente se ha cumplido a modo de ventaja ya que la figura del modelo de utilidad se amplía considerablemente.

En segundo lugar, se endurecen drásticamente las condiciones de validez de los modelos de utilidad, en lo referente a los requisitos de la novedad y de la actividad inventiva. Esto tendrá como consecuencia que la idea que existía actualmente sobre los modelos de utilidad como “pequeña invención” y como registro muy al alcance de las PYMES españolas va a desaparecer totalmente. Existirá posiblemente una tendencia natural a que las patentes de

⁹ La oficina de patentes y marcas española no examina ni la novedad, ni la actividad inventiva, ni la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial, tampoco realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previsto para el caso de la patente.

¹⁰ IPN/CNMC/019/16 Proyecto de real decreto por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de Julio, de patentes. Disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1548731_7.pdf

invención que se venían solicitando hasta ahora en España se empiecen a solicitar como modelos de utilidad: efecto de “corrimiento descendente”¹¹.

De esta forma, el modelo de utilidad que plantea la ley 24/2015, con la exigencia de novedad absoluta, pero sin examen de novedad ni informe sobre el estado de la técnica, se convertirá en un título de más fácil y rápida obtención (eso sí, de dudosa validez en muchos casos) y que tenderá probablemente a sustituir a las actuales patentes de invención.

Todo ello conllevará posiblemente la desaparición de los modelos de utilidad como venían siendo entendidos hasta ahora, y desde luego el tiempo nos dirá si todos esos pequeños utensilios y aparatos que venían representando la gran mayoría de solicitudes de modelos de utilidad llegan a ser protegidos de alguna manera. Esto según mi punto de vista dará lugar a un posible incremento de las solicitudes de diseños industriales, como mal menor para esas pequeñas industrias.

¹¹ Disponible en:

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/103_06_SANTANDER_PRESENTACION_COAPI.pdf

3. **Ámbito europeo**

Fijándose en el ámbito europeo, y en las fuentes comunitarias podemos encontrar que no todos los países entienden de igual manera esta figura. Esto es como consecuencia de que el modelo de utilidad a nivel europeo, no se encuentra armonizado, como es el caso de la patente, o bien la marca, e incluso el diseño industrial. Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad.

Ya que se trata de un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales, esta disparidad afecta no sólo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que como señale anteriormente, esta modalidad no se reconoce en todos los países.

El preámbulo de la ley 24/2015 es consciente de ello cuando, en el apartado que dedica a detallar el alcance de la nueva ley sobre este título de protección, comienza reconociendo que la disparidad de regímenes comparados, derivada de la ausencia de unos criterios internacionales de armonización de esta modalidad, afectando no solo a la concepción misma del modelo de utilidad sino incluso a su propia existencia.

Históricamente, el modelo de utilidad se ha establecido a lo largo del tiempo en varias jurisdicciones y en las leyes de los países europeos con el objetivo de abordar una serie de cuestiones tales como los costos demasiado altos y los criterios de patentabilidad que en algunos casos eran demasiado exigentes. Estos factores son los causantes que sean perjudicadas las pequeñas empresas y a los propios inventores del ámbito privado, ya que poseen menos recursos financieros que las grandes empresas y sus invenciones son de menor categoría, de ahí que surja también esta figura.

La solución no es fácil ya que existe una patente reforzada sobre las invenciones industriales, y también bastante exitosa y desarrollada en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

La desventaja al no existir una figura comunitaria común sobre el modelo de utilidad, es su inseguridad jurídica, su baja exigencia de nivel inventivo, y que el interés de esta figura es mucho más elevado a nivel nacional, que a nivel comunitario, y todo ello también debido a la competencia con el sistema de patentes.

Como ventaja destacar que sirve como complemento al sistema de patentes, y que es bastante beneficioso para las pequeñas y medianas empresas debido a que garantiza una

protección del derecho eficiente y rápido, sus costes de protección son reducidos, y que suele estar destinado a evoluciones tecnológicas de corta duración.

En la actualidad, la comisión europea sigue controlando y verificando los efectos económicos, sociales y legales derivados del modelo de utilidad. De ahí la conclusión también de que el modelo de utilidad sea más accesible para los innovadores individuales.

En el ámbito europeo, a nivel normativo, nos encontramos con la Propuesta de Directiva como texto pre-legislativo, de 19 de Julio de 1995, sobre la protección de los modelos de utilidad, que en 1997 la propia Comisión Europea propuso una armonización a nivel europeo de las leyes y de la regulación de esta figura en todos los estados miembros con el objetivo de la búsqueda de un mejor y correcto funcionamiento del mercado interior, estos intentos se recogen en la Propuesta de Directiva 98/C36/05 relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad. El objetivo principal era el de realizar una amplia consulta acerca de la necesidad de armonizar los sistemas de protección de los modelos de utilidad en la Unión Europea. Se trataba de fomentar la competitividad de la industria comunitaria en el ámbito de la investigación y el desarrollo, en especial la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se da cumplimiento al mandato impuesto por el artículo 3 TCE.

También recogía ciertos principios comunes básicos para la protección jurídica de los modelos de utilidad, concretamente en lo que respecta a la definición del objeto de la protección, requisitos y procedimiento para su obtención, así como el contenido y los límites del derecho de exclusiva, su duración y las causas de su extinción o nulidad.

También se hace referencia en este articulado a las protecciones de las invenciones técnicas con corta duración de vida, y también a las que representan pequeños avances tecnológicos, la simplicidad en el procedimiento, el bajo costo de la protección y también la publicación rápida de cara al público. Porque como ya sabemos en determinados sectores se adapta mucho mejor el modelo de utilidad que la patente, sobre todo de cara a algunos sectores industriales como es el caso de las pequeñas y medianas empresas o bien en sectores como la juguetería, relojería, óptica, microtécnica y micromecánica.

De esta forma, el modelo de utilidad que proponía la Propuesta de Directiva era básicamente como una patente de invención, pero a menor escala y, que confería protección a todas las invenciones técnicas, ya fuesen invenciones de producto o de

procedimiento, a excepción de las sustancias y los procedimientos químicos o farmacéuticos, los cuales son expresamente excluidos de protección en el artículo 4 PD.

Esta Propuesta se actualizó el 25 de junio de 1999 pero los trabajos se suspendieron debido a las dificultades para llegar a un acuerdo, y que posteriormente se dio mucha más prioridad a la figura de una patente comunitaria, se incluían los programas de ordenador y los requisitos del modelo de utilidad con respecto a las condiciones de protección, y con respecto al procedimiento de registro destacar que no se realiza un examen previo, y que era una protección única, no acumulable con otro derecho de propiedad industrial. Esta comisión retiró la propuesta en el 2006 y se dejó de manera definitiva el proyecto, ya que aún no se ha podido llegar a un acuerdo entre los distintos países miembros debido a la falta de interés y avances y al procedimiento particularmente complejo. Por lo que se puede decir que hay escasas respuestas en el ámbito comunitario, ya que no han operado cambios en las propuestas ni en los intereses, se ve la prioridad en el establecimiento del sistema comunitario de patentes.¹²

El resultado de esta propuesta en líneas generales se puede considerar como fallido, ya que fracasa en su objetivo principal, el cual era establecer un marco común y armonizar los sistemas de protección de los modelos de utilidad en la Unión Europea, a lo que se puede sumar otra razón de peso como fue la dificultad de establecer un nuevo derecho no contemplado por determinadas legislaciones europeas.

Contrastando esto con datos y cifras que publicó la propia OEMP, en el año 2014 justo antes de redactar esta nueva ley 24/2015, se presentaron 2689 solicitudes de modelos de utilidad, siguiendo con la tendencia ascendente respecto a anteriores ejercicios, mientras que el número de patentes de invención nacionales presentadas ese mismo año fue de 3031 continuando con la línea descendente pues los años anteriores se presentaron más solicitudes. Es curioso por lo que podemos decir que el recurso del modelo de utilidad es bastante elevado, cuando se trata de proteger una invención exclusivamente en el ámbito español.

En el ámbito comunitario existen diferencias notables entre los distintos ordenamientos. Sólo tres países comunitarios carecen de una figura que permita proteger las invenciones, o al menos algunas de ellas, al margen de la patente ordinaria, se trata de Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido, que carecen de cualquier institución paralela a las patentes

¹² Disponible en: <https://slideplayer.es/slide/93158/>

para proteger las invenciones, y otros, como Alemania, España, Italia y Portugal, que regulan desde hace tiempo los modelos de utilidad.

En algunos, como Holanda, está en preparación una ley que regula los modelos de utilidad, mientras que en los restantes se han introducido recientemente los modelos de utilidad, o figuras que cumplen sus mismos fines.

Por supuesto, en la aparición de estas figuras pueden haber influido distintas circunstancias, como el que sea demasiado amplio el plazo que transcurre hasta la obtención de la patente, o el costo de las patentes nacionales obtenidas por la vía europea. Resulta curioso el caso de España, en donde, tras la adhesión al Convenio de la Patente Europea (CPE), ha descendido notablemente el número de patentes solicitadas por la vía nacional, aunque se haya incrementado el número de solicitantes nacionales, mientras que el número de solicitudes de modelos de utilidad ha permanecido prácticamente estable. Pero, aun prescindiendo de los factores mencionados, el impulso decisivo para la consolidación de un segundo nivel de protección para las pequeñas invenciones seguramente se debe a consideraciones de orden económico y competitivo. Se parte del convencimiento de que es justo y conveniente estimular la creatividad, otorgando una protección rápida, sencilla y económica a invenciones que no tienen el nivel necesario para obtener una patente fuerte, es decir, una patente que ha sido concedida mediante un examen previo de los requisitos de patentabilidad, o al menos con un informe sobre el estado de la técnica. Dato común de todas estas variedades de protección de segundo nivel para las invenciones, con independencia del nomen iuris utilizado, es, efectivamente, que su obtención es más sencilla, rápida y económica, y que, como contrapartida, su duración es menor que la de la patente.

En el caso de Francia, cabe destacar que el uso del modelo de utilidad o “certificat d'utilité” se desempeña más para dar cobertura y seguridad a los pequeños proyectos, que requieren una protección de corta duración en el tiempo, en el caso de nuestra nación se destina más para el ámbito de pequeñas empresas y por razones de carácter económico. Además que en el modelo de utilidad español es posible transformar la solicitud de un modelo de utilidad por la de una patente al realizar una extensión, por lo que se puede ver como una etapa antes de la constitución de una patente de invención, mientras que en Francia este proceso no se contempla como tal. Continuando la comparación con nuestro país vecino hay que destacar que la Asociación Francesa de expertos en Propiedad Intelectual (ASPI) propuso renombrar la figura del “certificat d'utilité” por la de “modèle

d'utilité" y también prolongar el plazo de protección a diez años, en mi opinión se trata de una de las propuestas que dejan entrever la voluntad de armonizar esta figura respecto al nivel europeo.

En países como Italia, que se asemeja bastante la regulación a nuestro país, podemos decir que el modelo de utilidad viene configurado como una invención de carácter menor y menos riguroso que el demandado a la patente, como tal se prevé su concesión tras un procedimiento de carácter simplificado, sin un examen previo y sin la posibilidad de formular oposiciones, por lo que a modo de conclusión se puede sacar en claro que es una figura mucho más limitada que en nuestro ordenamiento. También se asemejan a este régimen países como Grecia y Hungría, que contemplan al mismo modo que Italia y nuestro país con respecto al modelo de utilidad.

También comparándolo con países de fuera del marco de la Unión Europea, como es el caso de México, que al igual que sucede con la normativa vigente en nuestro país, en México también se remite de forma puntual a la legislación de patentes para completar posibles lagunas o defectos en cuanto a la reglamentación del modelo de utilidad. El término "modelo de utilidad" en México ha sido desarrollado por los encargados de la política de propiedad intelectual para ofrecer una protección económica y sencilla para invenciones que no satisfarían a plenitud los requisitos y criterios para la expedición de la patente.

Paralelamente, en algunos países, como Australia, junto a las patentes ordinarias existen unas patentes de segunda categoría "*petty patents*", para cuya protección se exigen los mismos requisitos que para las patentes ordinarias, pero cuya obtención es más rápida, barata y menos rigurosa en términos generales.

Después de haber requerido la opinión de representantes de diversos países, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), en la reunión de presidentes celebrada en Río de Janeiro en mayo de 1985, estimó que *«los modelos de utilidad pueden incentivar al inventor protegiendo los desarrollos técnicos con menor actividad inventiva que la exigida para las patentes de invención, y garantizando una protección más rápida y eficaz»*.

En el Congreso de Londres, celebrado en junio de 1986, y tras nuevos informes emitidos por los distintos grupos nacionales, en los cuales se reiteraba la importancia económica y jurídica de la protección de los modelos de utilidad, la AIPPI reconoció que existían dos concepciones fundamentales de los modelos de utilidad.

- Por un lado, la de aquellos países que protegen mediante modelos de utilidad las nuevas invenciones, que se traducen en una forma externa que cumple un fin técnico.
- Por otro lado, la de aquellos ordenamientos en los que las patentes y los modelos de utilidad protegen esencialmente las mismas invenciones, pero exigiéndose una menor actividad inventiva para los modelos de utilidad.

Sin embargo, se estima que los modelos de utilidad son beneficiosos para la sociedad, y por eso se recomienda su regulación siempre que se cumplan varios requisitos, entre ellos, que no sean sometidos a un examen previo y que su duración no sea superior a diez años.

3. Concepto y delimitación.

A la hora de analizar el concepto jurídico del modelo de utilidad es preciso que se dé una definición que sitúe y de forma al objeto.

Para comenzar hay que situarse dentro del marco de las llamadas “invenciones menores”, esto quiere decir que el modelo de utilidad se ubica dentro de aquellas invenciones que no suponen un nivel de actividad inventiva tan alto como el que tienen las patentes.

El adjetivo calificativo “menores” hace referencia a que en esta figura se requiere un menor grado de esfuerzo de inventivo, siempre comparándolo con la figura de la patente. Al igual que el modelo de utilidad lo podemos encuadrar dentro de esta categoría de invenciones, pertenecen también a esta, el diseño industrial, las invenciones industriales y de productos, o bien las patentes de segundo nivel.

Aunque no siempre se considera que la protección como modelo de utilidad está limitada a las invenciones menores, no existe desde esta perspectiva un límite superior de registrabilidad para los modelos de utilidad.

Por el contrario, cuando se trate de invenciones que, consistiendo en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, y su actividad inventiva rebase el juicio de lo “evidente”, entonces habrá de ser el solicitante quien decida qué protección solicita, considerando circunstancias ajenas al valor, al esfuerzo inventivo, de su regla técnica, y más aun con las novedades introducidas por la ley 24/2015 puede afirmarse que esta conclusión queda reforzada.

1. Definición.

Como definición podemos decir que el modelo de utilidad es un título o privilegio otorgado por el Estado al inventor, como reconocimiento de la inversión y esfuerzo realizado, y que confieren a su titular el derecho de impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización comercial en España de la invención protegida, a aquellas invenciones que consistan en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de una herramienta, mecanismo, instrumento u otro objeto o parte de los mismo.

La definición que da la comisión europea, es que el modelo de utilidad es un derecho registrado que otorga al titular el uso exclusivo de una invención técnica, que se concederá durante un tiempo limitado y se exige como contrapartida que se divulgue públicamente el funcionamiento de la invención.

En resumen, el modelo de utilidad está pensado con el objetivo de proteger pequeños avances técnicos, con un procedimiento de registro mucho más ameno y rápido, que permite al que solicita este derecho de proteger su invención rápidamente desde el primer momento en que se da a luz esa novedad¹³. Esto se debe a que la mayoría de las solicitudes de los modelos de utilidad se realizan a través de pequeñas y medianas empresas, con un coste menor que el de la patente de invención, y en sectores donde existe una capacidad innovadora rápida y de carácter cuantitativo.

La figura del modelo de utilidad se encuentra regulada en los artículos 137 y siguientes, de la ley 24/2015. Según el art. 137 *“serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.”*

Dicho artículo de Ley delimita el concepto de modelo de utilidad en virtud de dos factores convergentes: uno de carácter intelectual de exigir que se trate de una invención que sea nueva e implique una actividad inventiva; y el otro, de carácter práctico o utilitario al exigir

¹³ Esta cuestión sobre el cumplimiento del requisito de la novedad ha sido polémica, ya que puede ser causa de nulidad, así en la Sentencia 29 octubre de 2004 del TS, determinó que la protección que se concede al modelo de utilidad es, por razón de la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, recayendo en instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos, o parte de los mismos. La razón por tanto, de la protección dispensada no mira solo a las características de la cosa o parte de ellas sobre la que recae y es indiferente que la modificación propuesta.
Disponible en: <https://supremo.vlex.es/vid/casacion-modelo-utilidad-proteccion-18036250>

que de ser configuración, estructura o constitución, resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Es decir, el modelo de utilidad tiene como finalidad proteger aquellos inventos que se traducen en una forma externa, una estructura interna, o una constitución que cumple con un fin técnico.

Otras denominaciones de esta figura son también: patente de modelo de utilidad, y en ocasiones nombrada como pequeña patente o patente de innovación.

Los modelos de utilidad son frecuentes encontrarlos en productos del sector de la juguetería, relojería, óptica, embalajes, y mecánica. Se trata de sectores donde se puede innovar fácilmente, recayendo la invención en elementos exteriores o interiores del producto, pero que no cuenta con los elementos suficientes para ser tutelado por una patente de invención.

2. Delimitación:

3.2.1. Delimitación positiva.

Podemos hacer una delimitación tanto positiva como negativa sobre el modelo de utilidad expresando lo que se recoge en el título XIII y más concretamente en el artículo 137.1 de la Ley de Patentes (Ley 24/2015) en el que dice como delimitación positiva que el modelo de utilidad tiene como objetivo proteger una invención de carácter industrial, con los requisitos de la novedad y de la actividad inventiva, también se añade que estas invenciones tienen que *“consistir 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”*.

Son tres las notas que definen estas invenciones protegibles recogidas en el artículo 137 de la ley de patentes:

La primera de todas es que se traten de invenciones, pero no de cualquier tipo. Sólo son protegibles como modelos de utilidad aquellas invenciones que: *“consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición”* y *“de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”*.

La segunda es que de dicha invención se cumplan ambos requisitos tanto el de la novedad (nueva, artículo 6.1 LP), como el de la actividad inventiva (sucederá si no deriva del estado de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia (Art. 140.1 LP).

Por último, puede manifestarse bien en:

- Configuración: es decir, en una “disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.” o bien cuando la forma externa de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto externo por ejemplo: herramientas, utensilios, etc.
- Estructura: es decir, una “distribución de las partes de un cuerpo, la disposición y el orden de las partes dentro de un todo”. Lo podemos interpretar como cuando la distribución o disposición interna de los diferentes elementos de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto técnico como por ejemplo dispositivos, máquinas o sus partes.
- Composición: es decir, “Acción y efecto de componer”, siendo componer el “formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden”. Es decir, composiciones químicas, cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un objeto.¹⁴

La determinación del alcance positivo, y por tanto, de la modalidad adecuada, será realizada en el contexto de un examen técnico por un examinador técnico.

Como conclusión podemos decir que el modelo de utilidad consiste en una regla técnica materializada en la forma de un objeto o producto, en la que ha de indicar la manera de dar a un objeto, una configuración o estructura de la que anteriormente carecía.

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 constaba 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 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*

¹⁴ Disponible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Directrices/Directrices_MU.htm

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.

3.2.2. Delimitación negativa.

La delimitación negativa del concepto, se encuentra recogida en el título XIII, artículo 137 apartado 2º de la Ley de Patentes 24/2015 que dice que *“sobre las creaciones que no son susceptibles de originar un modelo de utilidad 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 esa Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas”*. Este artículo señala e indica cuales son aquellas invenciones que no podrán ser susceptibles de ampararse como modelos de utilidad.

Estas exclusiones que enumera el artículo 137.2 Ley de Patentes junto con la eliminación del patrón de creación de variedades vegetales contribuye a un nuevo aspecto de definición negativa, por lo que es de destacar en este epígrafe ya que se trata de una novedad respecto a la anterior regulación.

Consecuentemente también encontramos una delimitación negativa en el artículo 3.2 del texto de la Propuesta de Directiva en la que enumera todo lo que no puede acceder al registro por carecer del carácter de invención técnica, que básicamente reproduce las normas de las Leyes de patentes nacionales.

En la exposición de motivos de la nueva ley de patentes 24/2015 y centrándonos en la novedad con respecto a la anterior regulación, destacar que esta nueva ley amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, que hasta ahora estaba prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria.

La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.¹⁵

Con respecto a estas distintas exclusiones iré refiriéndome a ellas una por una porque considero que suponen una novedad a considerar respecto a la anterior legislación. Son las siguientes:

3.2.2.1. Artículos 4 y 5 de la Ley de Patentes 24/2015:

Los artículos número 4 y 5 de la ley 24/2015 se encuentran recogidos en el título II relativo a la patentabilidad (art.4) y a las excepciones a la patentabilidad (art. 5).

Esta excepción consiste básicamente en que la propia Ley de Patentes parte de que los modelos de utilidad tienen el objetivo de proteger invenciones industriales por lo que se da a entender también que tampoco pueden ser protegidos por la figura del modelo de utilidad aquellas materias que la propia Ley de Patentes no considere invenciones patentables, que son aquellas que se encuentran en estos dos artículos (4 y 5 de la LP).

En el artículo 4 de la Ley de Patentes hace referencia a las invenciones patentables, se subdivide a su vez en 5 apartados en los que hace referencia a diferentes campos, tales como la tecnología y la materia biológica entre otros. En su punto 4º destacar que *“no se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular: descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.”* Y también reseñar que la salvedad del apartado 5 del este artículo no juega en el caso de los modelos de utilidad en los mismos términos que en el caso de la patente de invención, pues habrá que seguir teniendo presente el resto de invenciones que no entran dentro del concepto legal de modelo de utilidad.

En el caso del punto 5 hace referencia a las excepciones a la patentabilidad por lo que tampoco encontrarían sitio en este apartado la figura del modelo de utilidad, y la razón principal que motiva esta exclusión es que porque dichas invenciones ya se encuentran amparadas por la vía de los derechos de autor y como tal hay que contemplarlas y no ser susceptible de aplicar la legislación de la propiedad industrial. En este artículo se recoge aquellas invenciones que no podrán ser objeto de patente, tales como: las variedades vegetales y las razas animales (apartado 2º), procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales (apartado 3º), métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal (apartado 4º).

¹⁵ Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/557153-l-24-2015-de-24-jul-de-patentes.html#i

3.2.2.2. Invenciones de procedimiento:

La jurisprudencia española ha intentado delimitar la diferencia entre lo que constituye un producto y un procedimiento en el ámbito del sector químico y farmacéutico, se puede citar la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1982 que define procedimiento como “sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial (materias o energías) que conducen a la producción de un efecto técnico (un producto o un resultado industrial)”.

En la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1988, se distingue entre patentes de producto y patentes de procedimiento en los siguientes términos: *“las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la descripción de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras (procedimiento) formulan un modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una acción para conseguir algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de hacer)”*.

Por último, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico en términos muy similares a la jurisprudencia alemana: *“el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos: la sustancia básica de que se parte; los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado. Por lo que, en todo caso, es evidente que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento que al ser patentado, otorga a su titular el derecho de exclusiva sobre el producto obtenido por la ejecución del procedimiento patentado”*

Por lo tanto, el criterio a seguir será el considerar como procedimientos sólo aquellos en los que concurren la existencia de una sustancia, producto o compuesto inicial, unos medios de actuación sobre dicho producto que contribuyan a la obtención de un producto, sustancia o compuesto final diferente.¹⁶

En multitud de solicitudes de modelos de utilidad aparece la palabra "sistema", "conjunto" u otras de significado similar. Esto no quiere decir, que dichas palabras deban ser excluidas del título de la invención. Se ha venido observando, en la práctica del examen, que en muchas de las solicitudes en las que aparece la palabra "sistema", se pretende reivindicar tanto un producto o su uso, como un procedimiento, que estaría excluido en su protección como modelo de utilidad. Por lo tanto, no se procede a suspender automáticamente al aparecer la palabra sistema en el título, salvo que de la lectura cuidadosa de la solicitud se desprenda que el solicitante pretende incluir un procedimiento en el ámbito de protección.

En realidad no sería ni siquiera necesaria su expresa mención y eso no supondría que eran protegibles por esta vía, ya que los procedimientos quedan fuera de la propia definición del modelo de utilidad, en tanto que como tal solo pueden conceptuarse las invenciones que consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que se derive una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, es decir que es necesaria una materialización formal de la invención y este es un rasgo que no se da en los procedimientos.

¹⁶ Disponible en:

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Directrices/Directrices_MU.htm# Toc496789605

3.2.2.3. Materia biológica:

Frente a aquellas exclusiones que recaigan sobre materias de carácter biológico decir que son de carácter más actual, ya que anteriormente no figuraban en la antigua Ley del año 1986.

El artículo 4.3 ley de patentes 24/2015 delimita lo que debe entenderse por “materia biológica” que se trata de la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico, este incluye tanto a los organismos vivos como al ADN.

Quedan por tanto excluidos los microorganismos, los ácidos nucleicos, vectores, virus, bacterias, cultivos de celulares y de tejidos, etc...no obstante a tenor del carácter inclusivo de la protección a través del modelo de utilidad, si podrán protegerse aquellas invenciones que no entren en la definición estricta de materia biológica, como los péptidos.

Se trata de una consecuencia conceptual de que la invención protegible debe expresarse en forma de un objeto o bien un producto, y para ser más concreto en el supuesto de materias biológicas aunque hay determinados casos que son objetos o productos, no poseen una forma continua o estable con una configuración precisa y determinada, el mismo caso se puede aplicar a las composiciones farmacéuticas, como más adelante explicaré.

En las últimas décadas, la biotecnología ha sido uno de los campos tecnológicos con un crecimiento más rápido, y ello se refleja en el número de solicitudes de patente presentadas en este ámbito en la Oficina Europea de Patentes (OEP). Dado que este campo comprende un amplio espectro, desde microorganismos, agricultura, aplicaciones médicas, e incluye técnicas y productos cuestionados por la opinión pública, como las plantas modificadas genéticamente, la clonación de animales o las células madre embrionarias humanas, el debate sobre las patentes en este ámbito es más controvertido que en otras áreas tecnológicas.¹⁷

Se observa en este campo que existen preocupaciones sobre los riesgos potenciales y las implicaciones éticas de la tecnología subyacentes a la invención, por ejemplo, el caso del debate sobre las células madre embrionarias humanas.

En otros casos, se ponen en tela de juicio los efectos sociales y económicos de las patentes. Los críticos afirman que, como las patentes conceden un derecho exclusivo al titular de la patente, pueden limitar el acceso del público a los bienes, como las medicinas o los cultivos alimentarios, o dificultar la investigación al restringir el acceso a herramientas de investigación esenciales. No obstante, como han demostrado reiteradamente los estudios económicos, muchas de estas importantes innovaciones probablemente no habrían llegado al mercado sin las patentes.

De conformidad con el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), las “invenciones biotecnológicas” son invenciones relativas a un producto compuesto de materia biológica o

¹⁷ Disponible en:

http://www.oepm.es/cs/OEPMsite/contenidos/Folleto/FOLLETO_2_PATENTAR_LA_VIDA/017-12_EPO_biotechnology_web.html

que la contenga o relativas a un procedimiento que permita producir, tratar o utilizar materia biológica (Regla 26 (2) CPE).

3.2.2.4. Sustancias y composiciones farmacéuticas:

Al igual que en el apartado anterior hay que aportar la definición sobre las sustancias y composiciones farmacéuticas, que el mismo artículo 4.3 define como: “*aquellas sustancias de origen animal, biológico (por ejemplo sueros o vacunas) o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, siempre y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas*”.

Estas composiciones farmacéuticas o bien los medicamentos no son susceptibles de amparo bajo el marco del modelo de utilidad, como bien se recoge en el Considerando Noveno del Preámbulo de la norma (LP) que dice que la exclusión se mantiene para los sectores de las sustancias y composiciones farmacéuticas, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección. Por lo que no se tratarían de sustancias o composiciones farmacéuticas los productos dietéticos, y los cosméticos, pudiendo realizarse la protección de sustancias químicas que no entrarían dentro de esta exclusión.

3.2.2.5. 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 “*no podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones que recaigan sobre materia biológica*”. A modo de esquema la categoría general que sería la de materia biológica queda excluida, y más en concreto en el apartado de las variedades vegetales también se produce esta exclusión.

Frente a las variedades vegetales¹⁸ considero que hay que hacer un breve inciso ya que en la antigua ley de 1986 excluía a estas de la protección que recaía sobre la figura del modelo de utilidad, sin embargo, en la nueva ley del año 2015 esta exclusión no aparece.

Se ve más clara esta causa de exclusión de esta protección ya que en las variedades vegetales no nos encontramos dentro de las creaciones industriales, este ámbito industrial se encuadra dentro de las materias inertes con una concreta forma adoptada y en cambio las variedades vegetales estamos hablando de materia viva, en mi opinión es un acierto que el

¹⁸ Exclusión de las variedades vegetales y las invenciones de procedimiento en el artículo 143.3 en la antigua ley 11/1986.

legislador dejara de lado las variedades vegetales, además de que tienen su propia normativa de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales¹⁹.

Las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas presentan una serie de peculiaridades que han justificado la creación de sistemas de protección diferenciados frente a las patentes de invención. Esas peculiaridades se centran en torno a la descripción, la repetibilidad y el ámbito de protección.

En el Derecho de patentes tradicional la descripción del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad de éste, puesto que la descripción ha de ser realizada de tal manera que un experto normal en la materia pueda, siguiendo el contenido de aquélla, ejecutarla cuantas veces quiera, con la seguridad de que conseguirá el resultado previsto en la regla inventiva.

Con referencia a la obtención de nuevas variedades vegetales no es posible, sin embargo, ofrecer en todos los casos una descripción que reúna tales requisitos. Por una parte, porque la simple descripción de la nueva variedad no permitiría, por sí sola, volver a obtenerla de nuevo; y, en otro aspecto, porque aunque se describa el procedimiento de obtención, no puede asegurarse que en el 100 % de los casos daría lugar a la nueva variedad.

La repetibilidad presenta, además, otras peculiaridades, ya que la reproducción biológica de las plantas, impensable para las invenciones mecánicas o químicas, hace que para la obtención de nuevos ejemplares de la variedad sea innecesario recurrir al procedimiento gracias al cual se obtuvo el primer individuo de la misma. Ahora bien, esa repetibilidad por la vía de la reproducción biológica sólo es efectiva si la nueva variedad es homogénea y estable.

Con respecto a su regulación legal, la protección especial para las nuevas variedades vegetales se estableció a nivel internacional por el Convenio Internacional para la

¹⁹ La existencia de un sistema de protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales tiene un impacto positivo en la economía nacional en general y en el sector agrícola en particular, que se concreta en el estímulo de la investigación y el consecuente incremento de los recursos privados destinados a esta actividad, lo que facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías, mejorará la productividad de las explotaciones y, en definitiva, provocará un aumento de la competitividad de nuestros productos y de la renta de los agricultores.

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), realizado en París en 1961, y modificado en Ginebra de 1991. Este último, ratificado por España (BOE de 2007).

En España rige esta materia en la Ley 3/2000 sobre Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales (LOV); pero junto a ella tiene también vigencia en nuestro país el Reglamento 2100/94/CE relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales). Ambos textos legales incorporan ya las normas del Convenio UPOV en su nuevo texto de Ginebra de 1991. El Reglamento comunitario tiene por objeto el establecimiento de un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales con efectos uniformes en toda la UE (art. 2 ROV).

La LOV y el ROV establecen una regulación sustancialmente idéntica, por lo que es perfectamente posible hacer una exposición conjunta de ambos textos legales.

La regulación contenida en la LOV y el ROV incluye los aspectos novedosos del nuevo Convenio UPOV/1991, esto es, fundamentalmente la incorporación de las técnicas de ingeniería genética para permitir la identificación y diferenciación de las variedades vegetales atendiendo a sus genotipos y, por otra parte, una ampliación extraordinaria del ámbito de protección, acercándolo mucho al que ha sido tradicional para las patentes. En este sentido la disposición final 2ª de la LOV dispone que las normas que regulan la protección legal de las invenciones son de aplicación supletoria para los derechos del obtentor. En cuanto a los requisitos para que la protección pueda ser concedida, la variedad ha de ser distinta, homogénea, estable y nueva, y además deberá ser identificada por una denominación²⁰.

4. Requisitos y objeto del modelo de utilidad.

1. Requisitos.

Los requisitos que permiten el registro de una invención como modelo de utilidad son uno de los elementos más importantes del mismo. Es por ello que considero destacar la STS de 11 de marzo de 1985²¹, ya que, aunque el fondo de la misma está basado en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, esta sentencia es importante porque va a marcar y

²⁰ Arts. 5 LOV y 6 ROV.

²¹ Disponible en: <https://2019.vlex.com/#vid/-77553974>

definir de una manera práctica los requisitos exigibles para el registro del modelo de utilidad²².

Los requisitos de protección en el modelo de utilidad siguen siendo principalmente los mismos que hasta el momento, tanto desde la perspectiva objetiva como desde la subjetiva e incluso formal, es decir han sufrido alguna modificación con motivo de la nueva ley 24/2015, como por ejemplo el caso del estado de la técnica y la novedad “mundial”, pero en líneas generales los requisitos se consideran los mismos a los de la anterior regulación. Es decir, estos requisitos son los rasgos cuya suma proporciona la definición del modelo de utilidad.

Como requisitos fundamentales y evidentes podemos empezar diciendo que la invención no debe estar incluida en las prohibiciones que establece la Ley de patentes y, además, la invención debe ser nueva, que implique una actividad inventiva y también debe tener una aplicación industrial. También señalar que debe ser útil como señala la STS de 7 de junio de 1995: “...la novedad no basta por sí sola para obtener la protección legal: ha de ser necesaria y prácticamente útil: cabe partir de modelos anteriores siempre que los posteriores aporten mejoramiento inventivo beneficioso”

De la lectura del artículo 137 apartado 1º de la ley 24/2015, podemos concluir que para que surja un modelo de utilidad han de darse una serie de requisitos.

Estos requisitos son tres: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

Lo que establece el artículo 137 apartado 1º de la Ley 24/2015 es que podrán protegerse como modelos de utilidad las invenciones “*industrialmente aplicables*” que sean nuevas e impliquen una actividad inventiva.

²² Más concretamente trata de los requisitos de la novedad y de la utilidad, y no se trata de la primera vez en que estos requisitos son tratados a nivel judicial, pero es de destacar esta en concreto porque se recogen en ella todos estos requisitos. En el primer fundamento de derecho de la citada sentencia encontramos esta aclaración respecto de los requisitos por parte del tribunal. La entidad “T.G., S.A.” recurre el modelo de utilidad de “doña Pilar”. En anteriores instancias judiciales se ponía en duda que se cumpliera el requisito de utilidad por el modelo de utilidad registrado por Doña Pilar, pero el tribunal Supremo acaba dándole la razón amparándose en dos sentencias: la STS de 25 de enero de 1959 y la de 4 de febrero de 1980. Lo que se pone sobre la mesa en esta sentencia es el contenido del requisito legal para conceder este derecho del modelo de utilidad (aquí se cita el antiguo artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial). Se habla así de la producción de una innovación útil, reveladora, es decir, “un avance técnico protegible, en cuanto que represente un beneficio a la sociedad”. Además de en base a las citadas sentencias, termina otorgándole la razón a doña Pilar amparándose también en los informes periciales previos.

De estos requisitos, el objetivo claro que se pretende, es que se incorpore una ventaja práctica respecto a lo ya existente, apreciable bien para su uso o bien para su fabricación. Sin embargo, en este artículo no dice nada sobre el carácter perceptible de la forma que será objeto de modelo de utilidad, si bien es verdad que con carácter general la forma va a resultar perceptible por los diferentes sentidos²³.

También hay que destacar que la protección mediante el modelo de utilidad solo puede obtenerse para determinados campos técnicos y no es aplicable a procesos. Para obtener un modelo de utilidad es necesario elaborar una correcta memoria descriptiva, y para el mantenimiento del derecho que otorga su concesión es imprescindible realizar los pagos de mantenimiento que son generalmente anuales, si no es así se caducaría el modelo de utilidad.

Para hacer una valoración sobre los aspectos positivos de la invención será preciso acudir al denominado informe del estado de la técnica, es decir, la determinación del alcance positivo será realizado bajo el contexto de una evaluación o juicio hecho por un examinador técnico²⁴. Por lo que para saber si un modelo de utilidad es nuevo, posee actividad inventiva y aplicabilidad industrial, se ha de apreciar el estado de la técnica²⁵. De esta manera podemos establecer una relación de conexión entre el artículo 137 y con lo prescrito en el artículo 139 de la Ley de Patentes, puesto que remite de manera constante a la invención patentable.²⁶

La reforma de la Ley de Patentes hace más hincapié o da más importancia al requisito de la novedad y expresa que esta tiene que ser de carácter mundial como explicaré posteriormente, y también se exigirá el denominado informe sobre el estado de la técnica, al igual que se ampliaba la aplicación de los modelos de utilidad a los productos químicos.

4.1.1.La novedad.

El requisito de la novedad es fundamental en esta figura del modelo de utilidad, tal y como se menciona en el artículo 137.1 de la LP. Pero no es igual de explícito a la hora de expresar

²³ OTERO LASTRES,J.M. “El modelo de utilidad”. Título II. Págs. 277-277.

²⁴ Disponible en:

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/102_01_II_Jornadas_sobre_el_Modelo_de_Utilidad.pdf

²⁵ Artículo 139 de la Ley de Patentes. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328>

²⁶ STS de 27 de Octubre del 2011, recurso 402/2008, ponente Don Jesús Corbal Fernández.

cuando es nueva la invención protegible como modelo de utilidad, y tampoco existe ningún otro precepto que defina la novedad exigible respecto a los modelos de utilidad.

Observamos que el legislador solo define en materia de modelo de utilidad aquellos conceptos que sean distintos respecto de lo previsto en materia de las patentes, por lo que, en este caso, y aplicado al concepto de la novedad como requisito fundamental del modelo de utilidad, encontramos una carencia a la hora de definir este concepto.

Al igual que no se da el mismo caso del siguiente requisito²⁷ que sería el de la actividad inventiva ya que sí se expresa una definición más explícita. En materia de modelo de utilidad solo se define el requisito de la actividad inventiva y no el de la novedad, es como justificación de que la Ley de Patentes entiende el requisito de la novedad igual para el modelo de utilidad como para las patentes, razón por la cual no repite ambos conceptos en distintas figuras.

Con respecto al modelo de utilidad es innecesario volver a definir la noción de la novedad porque es la misma que en la materia de las patentes. Por eso debemos entender este requisito como ambiguo para ambas figuras. De ahí que deba ser entendida en el mismo sentido que expresa el artículo 6.1 de la misma Ley de Patentes que *“se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”* lo cual reflejado en este caso y más concretamente en el modelo de utilidad significa que una invención protegible como modelo de utilidad resultará como nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, como se expresa en el artículo 140.1 de la LP. (*“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. 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.”*).

Analizando más concretamente este artículo 6.1 podemos observar que la Ley de Patentes determina la novedad definiéndola de manera negativa, es decir que la invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere decir que una regla protegible como modelo de utilidad no está comprendida en el estado de la técnica cuando en el momento en el que debe de juzgarse la novedad, este estado de la técnica no posee dentro de sus límites la misma regla técnica que se trata de proteger como modelo de utilidad, es decir a la hora de comparar esta nueva regla con todas y cada

²⁷ STS de 24 de noviembre de 2016, ponente Don Ángel Ramón Arozamena Laso

una de las reglas que componen este estado de la técnica se llega a la conclusión de que no coincide exactamente con ninguna de ellas. Por lo que también podemos sacar en conclusión que tampoco está comprendida en el estado de la técnica la regla que presente diferencias que no sean simplemente accesorias.

Con respecto al límite del estado de la técnica podemos recordar que la regla técnica que se protege como modelo de utilidad está integrada por un doble elemento: por un lado, la regla inventiva y por otro lado la forma en que se representa esa regla inventiva. Desde mi propio punto de vista y analizando esta cuestión, la novedad se debe exigir tanto en la regla técnica como bien a la forma en la que se va a materializar esta regla técnica, encontramos esta justificación en el artículo 137 ya que como bien he dicho anteriormente señala que el modelo de utilidad consiste en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja práctica apreciable para su uso o su fabricación.

En este artículo tal y como lo redacta el legislador da a entender que de la actuación del inventor se debe dar una ventaja, que suele ser mediante una configuración, estructura o composición a un determinado objeto que será el producto, que anteriormente no gozaba de esta innovación ya sea bien la composición, estructura o bien la configuración, es decir no tenía ese estado de la técnica. También aparte de esta dotación al producto es necesario que de esa forma o configuración se realice una ventaja que sea apreciable, a esto nos referimos con que haya una mejora sobre lo que había anteriormente.

Se corrobora lo anteriormente expuesto con la Sentencia de la sala tercera del 22 de enero de 2003²⁸ en la que se exponía que la novedad supone aportar un aspecto nuevo en la funcionalidad del objeto, respecto de lo anteriormente existente que a su vez reporte beneficios en su utilización, convergencia de novedad formal y funcional.

Para saber si una regla técnica es nueva es necesario hacer la comparativa de esta regla con el estado de la técnica existente en el momento en que debe realizarse el juicio sobre la novedad.

²⁸ También en la Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 13 de Octubre de 2004." El modelo de utilidad es una invención menor respecto de la patente, pudiendo representar una mejora o perfección de algún objeto, progresándose en su eficaz rendimiento. Se establece la aplicación subsidiaria de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad, pero dejando a salvo las especialidades propias de dichos modelos. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación." Disponible en: <http://blogs.deusto.es/derecho-empresa/wp-content/uploads/2013/12/propiedad-industrial-o.rtf>

Como he reflejado anteriormente en materia del modelo de utilidad la Ley de Patentes solo prevé preceptos expresos cuando se separa de la regulación de las patentes, en este caso se puede hacer referencia al artículo 139 para determinar el estado de la técnica conforme al cual debe examinarse la novedad de los modelos de utilidad²⁹.

Con respecto al fin del estado de la técnica el artículo 6.2 relativo a las patentes afirma que el momento en que se cierra el estado de la técnica es la fecha de presentación de la solicitud del correspondiente modelo de utilidad.

Hay que señalar también que el informe del estado de la técnica se trata de una búsqueda con carácter básicamente documental y en ningún caso será como un dictamen pericial, normalmente el informe del estado de la técnica viene acompañado de una opinión del técnico examinador en cuestión y el tiempo estimado de su emisión suele ser de un mes aproximadamente, razón por la que se complementa con el artículo 6.2 de la LP que dice 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.”* ¿Y qué debemos entender por «estado de la técnica»

El artículo 6.2 al hacer referencia a la palabra extranjero introduce una novedad de carácter mundial, dejando en un segundo plano la novedad relativa. Este requisito “mundial” se introdujo con la reforma de la Ley de Patentes 24/2015.

El estado de la técnica se convierte en algo fundamental tras la nueva Ley de Patentes (24/2015) no solo ya para comprender el concepto de la novedad como parte de los requisitos positivos sino también porque el titular de un modelo de utilidad que quiera hacer valer su derecho contra cualquier tercero habrá de tener con carácter previo el informe.

Continuando con la novedad, en este caso la que se reclama actualmente para el modelo de utilidad, como hemos dicho anteriormente, será exactamente la misma que la que se reclame para el caso de la patente de invención, se ha de observar tanto una novedad objetiva como mundial³⁰.

²⁹ Disponible en:

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMAktividadInventiva.pdf

³⁰ Prof. BOTANA AGRA M., “Invenciones patentables”, Manual de la Propiedad Industrial. Pag. 119

La novedad de la Ley de Patentes 24/2015 es la referencia al estado de la técnica del artículo 139 en relación con el artículo 6.2

Actualmente tras la ley 24/2015, y al remitirse el artículo 139 al 6 de la Ley de patentes, se utilizará para determinar el estado de la técnica, ya sea bien enfocado para el modelo de utilidad como bien para la patente, el termino hacer accesible y no el de la divulgación, como ocurría con la anterior legislación, por lo que ya no existe diferencia alguna en materia de la delimitación del estado de la técnica entre la patente y el modelo de utilidad.

Finalmente, a modo de conclusión en este apartado de la novedad, es preciso referirse al modo en que debe realizarse el juicio de comparación para saber si en un modelo en concreto concurre o no el requisito de la novedad, es decir la prueba por así decirlo. Sobre esto podemos destacar la STS de 21 de Julio de 2000³¹ en la que aborda respecto el requisito de la novedad, haciendo referencia a una problemática que se trata de la cuestión del alcance necesario de la innovación en el modelo de utilidad para que pueda ser ésta considerada como novedad. Por eso se puede sacar en claro que la novedad no necesariamente ha de suponer que el modelo sea absolutamente innovador, sino que basta con que cumpla con la condición de ser “*de más adecuado uso, funcionalidad, rentabilidad y mayor rendimiento*” (Sentencia de 18 de noviembre de 1991³²). De esta manera el requisito de la novedad adquiere así un matiz distinto que permite una mayor flexibilidad a la hora de contemplar el registro de invenciones como modelos de utilidad, así como amplía las miras de cara a favorecer la innovación y mejora mediante los mismos

Este juicio sobre la existencia o no del requisito de la novedad se basa en una comparación. Significa que hay que fijar la atención en el modelo de utilidad cuya novedad se pretende descubrir bien sus diferencias o bien sus semejanzas con los que formen parte del estado de la técnica. Esta comparación ha de realizarse a través de confrontaciones individuales y por separado entre el modelo cuya novedad se va a juzgar y cada una de las reglas técnicas que forman parte del estado de la técnica. Si de esta comparación resulta que la regla a solicitar

³¹ En esta sentencia, el tribunal trataba de determinar si se estimaban o no los motivos que la recurrente esgrimía oponiéndose a la sentencia que previamente había desestimado la reconvencción en la cual se solicitaba la nulidad total del modelo de utilidad por “puerta extensible” que el demandante, R.S.A. había registrado. Esa nulidad se basaría, según la recurrente que se afirma además usuaria extrarregistral, en un incumplimiento del requisito de novedad. Sin embargo, se estima que la nulidad es improcedente pues el modelo aporta una serie de mejoras como la perfección y mayor utilidad del invento original. Disponible en:

http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/primer_segundo_ciclo/titulaciones/documentos/77_1.pdf

³² Disponible en: <https://2019.vlex.com/#vid/-202789479>

no corresponde sustancialmente con ninguna otra anterior en su doble elemento como ya sabemos tanto de la forma como de la función técnica, habrá que concluir que el modelo de utilidad solicitado reúne este requisito de la novedad, por lo que no habría ningún problema. En el supuesto de que la regla solicitada coincida bien parcialmente o totalmente con alguna anterior, habrá que denegar o anular el modelo de utilidad por carecer de este requisito positivo fundamental de la novedad.

4.1.2.La actividad inventiva.

La actividad inventiva es el segundo requisito de carácter positivo, que ha de concurrir para que una invención sea protegible como modelo de utilidad³³. No existen modificaciones con la nueva ley sobre esta premisa.

Este requisito viene regulado en los artículos 8 y 140 de la Ley de Patentes 24/2015, como sentencia a destacar en este apartado esta la STS, de 5 de noviembre de 2012³⁴, “*es el artículo 146.1 LP define qué debe entenderse por actividad inventiva, a efectos de los modelos de utilidad*”.

El artículo 8 de la Ley de Patentes 24/2015, de 24 de julio expresa:

“1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.”

A su vez, el artículo 140.1 hace también referencia a la actividad inventiva diciendo: “*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. 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.”*³⁵.

La única diferencia entre ambos preceptos del artículo 140 está justificada por tratarse de una remisión interna al artículo que delimita el contenido del estado de la técnica para juzgar la novedad y advertir que una parte del mismo no debe tenerse en cuenta en el juicio de la actividad inventiva.

³³ Disponible en:

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMAActividadInventiva.pdf

³⁴ Disponible en: <https://2019.vlex.com/#vid/425688614>

³⁵ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2011(TOL 2.561.549).

Observamos que estos dos artículos tanto el 8 como el 140 de la LP son bastante parecidos, salvo que para el modelo de utilidad usa la expresión “que no resulte del estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia” dando a entender que la invención se relaja un poco respecto a la patente, teniendo ambas en común el estado de la técnica.

Actualmente en la regulación vigente, Ley 24/2015 y más concretamente en los artículos 137,139 y 140 se deja entrever que se exige el requisito de la actividad inventiva, y al contrario de lo que sucede con el requisito de la novedad, la ley ofrece un concepto legal de actividad inventiva específico para los modelos de utilidad. Dispone el apartado uno del artículo 139.1 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.”*

Otra cuestión importante es que la persona que va indicar el nivel de actividad inventiva sea un experto en la propia materia³⁶ (según se dice en los preceptos anteriormente señaladas), refiriéndose que hemos de estar ante un perito o ante un consumidor medio informado, o sujetos que son empleados en otras modalidades de la propiedad industrial para fijar criterios condicionantes de acceso al registro de la modalidad correspondiente.

La determinación del tipo de experto planteaba anteriormente bajo la vigencia de la Ley de 1986 algún problema ya que había una importante diferencia en el ámbito territorial del requisito de la novedad entre la patente de invención y el modelo de utilidad, esta diferencia actualmente con la nueva ley ha desaparecido ya que tanto para la patente como para el modelo de utilidad requieren ambas del requisito de la novedad universal.

Por lo que de acuerdo a la nueva ley y referido al experto en la materia habrá un único tipo de experto en la materia para determinar la actividad inventiva ya sea de las invenciones patentable o bien de los modelos de utilidad.

El requisito de la actividad inventiva en el modelo de utilidad habrá que atenerse al sector de la técnica al que pertenezca el modelo de utilidad y más concretamente la propia invención que se esté cuestionando, observando el grado de mayor a menor simplicidad de los objetos que se trate, por lo que la actividad inventiva vendrá determinada “ad hoc” según el sector económico o tecnológico en cuestión.

³⁶ OTERO LASTRES, J.M. “El modelo de utilidad” Título II, Manual de la Propiedad Industrial pg.289-291.

Como decíamos para el requisito de la novedad, el juicio sobre la existencia o no de la actividad inventiva se corresponde también con una comparación. Esto significa que hay que comparar el modelo solicitado con todos los que formen parte del estado de la técnica para ver si ese modelo es deducible para un experto en la materia de manera muy evidente del estado de la técnica tomada en conjunto.

La diferencia que se aprecia respecto al requisito positivo de la novedad es que en el propio proceso de comparación en el análisis de la actividad inventiva ha de efectuarse a través de una comparación entre el modelo solicitado y el conjunto de reglas técnicas que forman parte del estado de la técnica.

Si de esta comparación resulta que la regla solicitada no se deduce de una manera “muy evidente”(esta expresión ha de entenderse que implica una diferencia de intensidad en la apreciación de este requisito, se trata de un juicio de valor que corresponderá efectuar en última instancia a los tribunales de justicia) para el propio experto de la materia, habrá que concluir que el modelo solicitado reúne el requisito de la actividad inventiva, y en el caso contrario, habrá que denegar o anular, el modelo por carecer de dicho requisito.

4.1.3.La aplicación industrial.

El requisito de aplicación industrial constituye uno de los requisitos de patentabilidad, junto a la novedad y la actividad inventiva, que debe cumplir una invención para poder ser protegida mediante una patente o bien un modelo de utilidad.

Se trata del último de los requisitos de carácter positivo, y quiere decir que el modelo de utilidad sea aplicable a cualquier tipo de industria, en similares circunstancias como lo que ocurre con la patente³⁷.

En el Convenio de la Unión de París en 1883, primer gran tratado internacional en materia de propiedad industrial, define en su artículo 1.3 el concepto de industria en su manera más amplia, incluyendo también a la agricultura y a las actividades extractivas.³⁸

³⁷ MASSAGUER J. “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales” pag. 98 “se introduce la exigencia de aplicación industrial (extremo que venía anteriormente implícito en la propia configuración de las invenciones susceptibles de ser objeto de un modelo de utilidad.)”

³⁸ Artículo 1.3 del Convenio de la Unión de París, 1883 “3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”

Para entender más precisamente el concepto de industria se puede acudir a las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, en concreto a su parte G, capítulo III.1: El término “industria” deberá entenderse como el ejercicio de cualquier actividad física de carácter técnico, es decir, una actividad que pertenece al dominio de las artes aplicadas en contraposición al de las bellas artes; una definición que no conlleva necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo. Por otra parte, dicho concepto implica que una actividad se lleva a cabo de forma continua, de manera independiente y con el objetivo de beneficio financiero³⁹.

En la anterior legislación en el artículo 1 de la Ley de Patentes de 1986 se mencionaba que la invención tenía que tener un carácter industrial, se refería solo para el caso de la patente por lo que para el caso del modelo de utilidad había que sobreentender el mismo concepto para su caso, al mismo tiempo que esta anterior legislación no era requerida como tal este requisito de la aplicación industrial, al pensar que era un condicionante intrínseco a esta modalidad.

Actualmente está regulado en el artículo 9 de la Ley de Patentes referido a las propias patentes de invención que dice que *“se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”*.

Entiendo que la intención del legislador en este caso es intentar acercar con este nuevo requisito, la legislación entre patente y modelo de utilidad.

La STS de 22 de abril de 2002 que planteaba bajo el imperio de la anterior normativa del año 1986 que *“para que una invención sea registrable como modelo de utilidad ha de tratarse de una que tenga aplicación industrial y que mejore las prestaciones anteriormente conocidas”*.

Considero importante reflejar la definición que se realiza en la Propuesta de Directiva en su artículo 7, donde se define el concepto de aplicación industrial como *“las invenciones susceptibles de aplicación industrial son aquellas cuyo objeto puede fabricarse y utilizarse en todo tipo de industrias, incluida la agrícola. No se consideran susceptibles de aplicación industrial los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal”*.

³⁹ Disponible en: <http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/el-requisito-de-aplicacion-industrial-en-las-patentes/>

Como conclusión de este último requisito podemos señalar que no se puede discutir que la aplicabilidad industrial resulte ser una característica consustancial a la invención patentable y por tanto también al modelo de utilidad en cuanto a que se trata también de una invención, que ha de poseer las mismas cualidades o requisitos.

2. Objeto del modelo de utilidad.

El objeto del modelo de utilidad lo podemos encontrar en el artículo 138 de la Ley de Patentes relativo al derecho a la protección, donde se dice 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”*.

La invención pertenece al autor⁴⁰ o su causahabiente y puede ser objeto de los negocios jurídicos⁴¹, que se consideren pertinentes, así como recibir el amparo legal necesario, que permite el Ordenamiento Jurídico. Relativo a esta cuestión se puede hacer referencia al Auto del TS de 29 de abril de 2015, dónde se dilucida el contrato mercantil de licencia de uso del modelo de utilidad.

Este artículo se debe poner en relación con el artículo 148 apartado 1º de la LP al conceder al titular del modelo *“los mismos derechos que la patente de invención”*⁴². Esta afirmación puede traer consigo más de una dificultad interpretativa que ha de resolverse *“ad hoc”*, ya que el modelo de utilidad se equipara en derechos de exclusiva⁴³ a los que poseen otras modalidades de la propiedad industrial, y más concretamente a la propia patente de invención.

El inventor del modelo de utilidad posee unos derechos de uso sobre la propia invención que es el denominado *“ius utendi”*, así como derechos de exclusión hacia terceros *“ius prohibendi”*. Por lo que el inventor siempre es dueño del derecho moral a ser reconocido como inventor, es el derecho a la paternidad, que puede traducirse en diferentes negocios jurídicos sobre la invención. A colación con esto destacar la STS de 10 de diciembre de

⁴⁰ SUÁREZ ROBLADANO, J.M. *“Propiedad de las patentes y modelos de utilidad”* revista práctica de derecho, comentarios y casos prácticos, nº 74 pgs. 121-127.

⁴¹ PORTILLO PASQUAL DEL RIQUELME, *“Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovación”* pgs. 191-198.

⁴² Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 15 de Abril, en donde se manifiesta en su Fundamento Jurídico 7º: *“el titular del modelo de utilidad, lo es de un derecho de propiedad industrial, que puede oponerle frente a todos, y en consecuencia puede impedir a cualquiera, y entre ellos la demandada, la fabricación del producto protegido”*

⁴³ REPRESA SÁNCHEZ, D., y PENAS GARCÍA, G. *“modelos de utilidad en España* Disponible en: <http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62795>

1999⁴⁴ en la que enumera los artículos de la Ley de Patentes que confieren al titular de un modelo de utilidad los derechos que tiene sobre él, y más en concreto sobre el derecho del titular de presentar una acción para aquellos que sin su consentimiento infrinjan esos derechos.

Como sabemos, el modelo de utilidad implica que el titular del mismo deberá abonar las tasas correspondientes que se realizan una vez cada año, y se pagan por años adelantados. Así como que el titular del modelo de utilidad se halla obligado a explotar el objeto de la invención bien por sí mismo o bien por un licenciataria autorizado por este, dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años desde la fecha en que se publicite la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La consecuencia de la no explotación del modelo de utilidad es el sometimiento al régimen de licencias obligatorias, a menos de que el modelo de utilidad también podrá caducar si su objeto no se explota en el período de tiempo estipulado desde la concesión de la primera licencia de carácter obligatoria. El propio titular del modelo de utilidad podrá justificar la explotación del mismo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a través de un certificado oficial, cuya inscripción en el OEPM presume, salvo prueba en contrario, que el objeto sobre el que recae está siendo objeto de explotación de conformidad a lo que se estipula en la ley⁴⁵.

En aquellos aspectos que no sea incompatible por su propia naturaleza con la esencia del modelo de utilidad, le será de aplicación la reglamentación de la patente de invención al modelo de utilidad hasta el punto de servir de referencia los títulos VIII y IX de la ley de Patentes 24/2015. Algunos preceptos de interés son el artículo 81 relativo a la expropiación de patentes y el artículo 82 que es el dedicado a establecer los principios generales en torno a las transferencias, licencias y gravámenes.

⁴⁴ De esta forma, en este caso concreto el recurrente alegaba que había sido vulnerado su derecho de modelo de utilidad, ya reconocido e instaurado en el antiguo y obsoleto artículo 143 de la Ley 11/1986 de Patentes (actualmente recogido en el artículo 138 ley 24/2015, sobre el derecho a la protección) a través del artículo 144, que reconocía 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”. Precisamente por no haber tenido la oportunidad de haberlo transmitido, al haber sido utilizado este sin su consentimiento, se origina este conflicto que acaba necesariamente en recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Se trataba más concretamente de un uso indebido de un derecho de un modelo de utilidad utilizado para ser instalado en parcelas de urbanizaciones como medio de separación de viviendas. El tribunal aclaraba que los derechos que han sido vulnerados son los enumerados en los artículos 50 y 51 de la citada ley (antigua), puesto que el modelo de utilidad sobre el que versa el litigio está legalmente atribuido al recurrente como titular registral del mismo y que, por tanto, ha sido utilizado y explotado sin la imperativa autorización del titular.

⁴⁵ VERA, J. “los modelos de utilidad a la luz de la última práctica de la OEPM y la Jurisprudencia” pag. 47

3. Diferencias del modelo de utilidad con la patente de invención.

El rasgo diferencial más significativo es que el modelo de utilidad está previsto para invenciones menores en lo que respecta al rango inventivo.

Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a invenciones de menor complejidad técnica y se centran en la protección de objetos (utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos) razón por la que también se conocen como “pequeñas patentes”, “innovaciones de utilidad” o “patentes a corto plazo”.

Estas son las principales diferencias entre patente y modelo de utilidad:

Los criterios del modelo de utilidad son menos estrictos que a los que están sujetos las patentes. Debe satisfacerse el requisito de la novedad, pero los de la actividad inventiva son mucho más laxos. Se aplican a innovaciones menores que en muchas ocasiones no cumplen los criterios de patentabilidad. La sencillez del proceso y la menor duración determina que sea más económico obtener y mantener modelos de utilidad.

La invención protegida en el modelo de utilidad debe ser nueva y tener aplicación industrial⁴⁶, al igual que la patente de invención requiere de un tiempo y un coste mayor para su otorgamiento en comparativa de lo que sucede con el modelo de utilidad, cuyo coste y tiempo del procedimiento de concesión es menor.

Más concretamente se ha de señalar que el informe del estado de la técnica adquiere una relevancia especial para el modelo de utilidad, puesto que se convierte en una pieza estratégica y procesal necesaria para la defensa de los derechos inherentes al monopolio del modelo de utilidad. Esto quiere decir que no solo va a servir para determinar el nivel de novedad o de actividad inventiva, ya que el modelo de utilidad no demanda un examen previo de los condicionantes configurativos, sino que es a posteriori, una vez realizado un proceso de oposiciones cuándo se entre en el fondo de la propia invención.

El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al de la Patente, aunque la verdadera diferencia entre patente y modelo de utilidad reside en la duración de ambos ya

⁴⁶ Disponible en: <https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-es-un-modelo-de-utilidad-y-su-diferencia-con-una-patente/>

en el modelo de utilidad es de diez años desde la presentación de la solicitud, a diferencia de los veinte años que dura la Patente en España⁴⁷.

Otro aspecto que las diferencia es el proceso de registro⁴⁸ ya que en el caso del modelo de utilidad es más rápido y sencillo de hacer que el de la patente, por esta razón hace elegir a las pequeñas o medianas empresas este modelo de utilidad frente al de la patente, ya que los requisitos para obtener el modelo de utilidad son menos restrictivos y estrictos que para las patentes, pero siempre con el canon de la novedad y de actividad inventiva mucho más laxos.

También en el procedimiento de concesión de los modelos de utilidad varía significativamente respecto de las patentes, en particular porque dentro de ese procedimiento existe la posibilidad de que los terceros formulen oposiciones con anterioridad a la concesión (artículo 144 LP 2015) y no después como respecto de las patentes.

El período de protección con respecto al monopolio del modelo de utilidad es más corto que el de las patentes, sin posibilidad de ampliación o renovación. En España es de 10 años desde la fecha de la solicitud, frente a los 20 de la patente, sin embargo, ambos en común ofrecen una protección internacional durante el primer año. A la hora de concederlo, el proceso es más rápido y sencillo, con una duración habitual de medio año.

Otra diferencia con respecto al objeto cabe decir que en el modelo de utilidad sólo se asigna su protección a las invenciones de producto, en cambio cuando se trata de la patente de invención se tutelan las invenciones tanto de producto como de procedimiento.

Otro apartado en el estudio de diferencias entre ambas figuras se trata de los condicionantes de acceso al Registro, que en el modelo de utilidad se determina su actividad inventiva por parte de un técnico de una forma bastante evidente, en cambio en el caso de la patente de invención requiere un mayor grado de actividad inventiva, ya que la misma viene determinada por un técnico de forma evidente. Esto quiere decir que el grado de actividad inventiva demandado es mayor en el caso de la patente respecto al modelo de

⁴⁷Disponible en:

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones04.html

⁴⁸ Disponible en:

http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo_utilidad/mas_informacion/el_proceso_de_tramitacion_paso_a_paso/

utilidad, se sigue la línea de que se aprecia al modelo de utilidad como un invento menor en relación con la patente.

Aunque cualquiera puede presentar una patente de invención, los modelos de utilidad se encuentran, en palabras del propio Ministerio, particularmente adaptados para las PYME que efectúen mejoras “menores” en productos existentes o adapten dichos productos.

Por último y referido también al aspecto global e internacional, otra de las diferencias entre el modelo de utilidad y la patente de invención se trata de que la patente viene dada porque ésta se encuentra reconocida legalmente en cualquier ordenamiento jurídico como ilustración de la creatividad e innovación. De todas formas, el modelo de utilidad es una especialidad que no se refleja de forma armonizada ni homogénea, ya que hay países que no reconocen esta modalidad de la propiedad industrial, que incluso la desconocen, incluso a nivel europeo no se encuentra un texto normativo armonizado que persiga dar entidad y valor a esta institución, a diferencia del caso de la patente

Se trata de proteger como una modalidad fuerte de las invenciones, tanto a nivel supranacional nos encontramos con la patente europea, e incluso con carácter vinculante y de estudio de mercado nos hallamos con el Tratado de Cooperación en materia de patentes que posibilita solicitar la invención a nivel mundial.

Ya conociendo las precedentes formulaciones el inventor en dependencia del grado de la invención y lo que quiera invertir o gastarse, así como el tiempo en que quiera rentabilizar su invento va a tener diferentes opciones para poder registrar su innovación.

También podemos señalar algunas semejanzas ya que tanto la patente de invención como el modelo de utilidad se basan en una invención, es decir se configuran y se estructuran como una regla técnica para solucionar un problema técnico y que ambas modalidades de la propiedad industrial ofrecen un monopolio de derechos en exclusiva y como tal se manifiestan tanto el *ius prohibendi* como el *ius utendi*, y que ambas figuras conceden los mismos derechos, aunque con una duración menor y con unos requisitos de protección menos exigentes que en las patentes, especialmente en lo que se refiere al estado de la técnica y al nivel de la actividad inventiva.

También como punto en común de ambas figuras destacar que tienen una legislación que coexiste en determinados aspectos, en especial referidas al procedimiento de concesión y que ambas poseen los mismos condicionantes para su registro (novedad, actividad

inventiva y aplicación industrial) y que para determinar estos presupuestos se tiene como punto de referencia el informe del estado de la técnica que tanto en el modelo de utilidad como en la patente de invención se tiene en consideración el acervo existente hasta el momento de la solicitud publicitada a nivel mundial.

Como resumen de las diferencias entre patente y modelo de utilidad podríamos decir que los modelos de utilidad otorgan una protección temporal menor a las patentes y se les exigen unos requisitos más flexibles para la concesión por lo que suelen ser empleados para la protección de objetos que presentan una configuración concreta de la que deriva una ventaja práctica⁴⁹, de ahí que la figura del modelo de utilidad se adapte de forma más oportuna y adecuada al funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.

4. El modelo de utilidad y el diseño industrial.

Como bien he citado anteriormente, la ley 24/2015 determina las características que han de reunir los modelos de utilidad, destacándose en dicho precepto la necesidad de que en los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos, o en parte de los mismos, concorra una actividad inventiva, un funcionamiento que produzca una utilidad o ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, novedad para la específica producción de una utilidad por el funcionamiento de lo que se pretende registrar como modelo de utilidad.

Esto es, precisamente, lo que diferencia a los modelos de utilidad de los modelos o diseños industriales, en los que se protege con el registro exclusivamente la forma o estructura de todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto, es decir, la «creatividad» reflejada solamente en la apariencia externa de dicho objeto, sin proyectar aquélla sobre la novedad que con su funcionamiento se obtenga, ni tampoco en la mayor o menor utilidad que ello comporte.

Desde la perspectiva de la legislación en materia de propiedad industrial, se entiende que un diseño industrial comprende únicamente los aspectos de apariencia u ornamentales de un producto. Un diseño industrial añade valor al producto, lo hace más atractivo y llamativo a los clientes y puede incluso convertirse en el principal motivo de compra del producto. Por lo tanto, la protección de los diseños valiosos suele ser una parte fundamental de la estrategia comercial de cualquier diseñador o fabricante.

Al proteger un diseño industrial mediante su registro en una oficina de propiedad industrial de ámbito nacional o regional, el titular obtiene los derechos exclusivos de impedir su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros. Se trata de una práctica que responde a la lógica empresarial, pues mejora la competitividad de una empresa y suele aportar ganancias adicionales mediante una o varias de las formas que se indican a continuación.

⁴⁹ Disponible en: <https://mnhlicitaciones.com/diferencias-entre-patente-y-modelo-de-utilidad/>

En cambio, en los modelos de utilidad se protegen invenciones técnicas que resuelven problemas técnicos, mientras que en los diseños industriales se protege sólo la apariencia externa de un producto. El alcance de protección de un diseño industrial no llega a las características dictadas exclusivamente por su función técnica. En cambio, el modelo de utilidad permite proteger un producto de un tercero siempre que cumpla con las características técnicas detalladas en la patente independientemente de si utiliza un nombre o una apariencia del producto diferente.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el modelo de utilidad se viene caracterizando tanto por su ‘utilidad’ como por su práctica, no en cambio como ocurre por su ‘estética’ como ocurre en el diseño industrial.

También encontramos una distinción en que en el registro de un diseño industrial se protege la apariencia externa de un producto. Es decir, la apariencia que hace que tu producto sea singular y destaque de la competencia. Si proteges el diseño, nadie podrá aprovecharse de tu esfuerzo en diseñar un producto atractivo para el mercado.

Un ejemplo de esto para clarificar el concepto es el siguiente: el teléfono móvil con pantalla táctil en su momento fue protegido como modelo de utilidad, ya que ofrece una solución técnica a un problema técnico, recordando lo laborioso del uso de los botones en los celulares. Mientras tanto, la forma de la carcasa de un teléfono móvil se protegió mediante el registro de Diseño Industrial, debido a que se trata de la apariencia externa de un producto.

5. Cláusulas de remisión a la patente de invención.

En la reglamentación del modelo de utilidad por la ley 24/2015, prescribe una cláusula de remisión en su artículo 150 en el que dedica la aplicación de las disposiciones sobre las patentes, y que expresa lo siguiente: *“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 aquellos. Les serán en todo caso aplicables las normas contenidas en el Título III, IV, V y X,”*

Y también el artículo 150 que se ha de poner en correlación con el 159, ya que ordena la transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad. Al igual que la disposición tercera que regula la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativa a tecnologías relacionadas con los objetivos de sostenibilidad de la ley 2/2011 de 4 de marzo de economía sostenible.

Como conclusión a este apartado podemos decir que se nos queda un poco escasa la reglamentación ex novo habida en torno al modelo de utilidad, que ha desaprovechado la

ocasión para darle mayor entidad a esta modalidad de la propiedad industrial, que tan relevante es en la economía y el entorno de la pequeña y mediana empresa de los países.

5. Solicitud y procedimiento de concesión

1. Solicitud y fases

Encontramos la regulación del procedimiento de concesión del modelo de utilidad en el capítulo II de la ley 24/2015, que comprende del artículo número 141 al artículo 147 ambos inclusive. El procedimiento de concesión del modelo de utilidad solicitado mantiene en la nueva ley una línea de carácter continuista con la esencia del procedimiento de concesión con previo llamamiento a las oposiciones de terceros, tal como venía recogido en su regulación anterior (ley de patentes de 1986).

Prácticamente todas las novedades introducidas en este punto derivan de la adecuación del procedimiento de concesión del modelo de utilidad a las nuevas previsiones introducidas de modo general en el procedimiento de concesión de las patentes de invención. Al ser así igual para patentes de invención que para modelos de utilidad se comprende que los primeros trámites de esta fase sean en ambos casos parecidos, con la lógica diferencia de que en este caso habrá que indicar que lo que se solicita en esta modalidad de protección. Se aprecia también en que a lo largo de los artículos 141 y 142 son continuas las referencias a preceptos correspondientes a la solicitud y fecha de presentación de las patentes de invención.

A pesar de esta primera etapa del procedimiento hasta la admisión a trámite, responde a los mismos pasos en ambas modalidades, la Ley de Patentes de 2015, al indicar cuáles son los que deben darse para obtener un modelo de utilidad ha adoptado una postura diferente a la ley anterior, ya que no detallaba la documentación mínima que había que aportar para obtener dicha fecha, sino que en el inciso primero de su artículo 148.1 se limitaba a remitirse a lo previsto para las patentes de invención. Mientras el actual artículo 141.2 regula la fecha de presentación expresamente.

Podemos dividir este procedimiento⁵⁰ en varias fases:

4.1.1.- Fase de iniciación:

El procedimiento de concesión de un modelo de utilidad se inicia con la presentación de una solicitud a instancia del interesado, y su recepción en la OEPM, realizándose a continuación la admisión a trámite y el examen de oficio, junto con el pago de la tasa correspondiente.

⁵⁰ VAREA SANZ, M., “Modelos de utilidad: solicitud y procedimiento de concesión y efectos de la concesión”, pag. 641

El primer paso de todos es la fase de iniciación, en esta fase es donde se inicia el proceso mediante la presentación de una solicitud que debe cumplir unos requisitos.

Dentro de esta primera fase, hay que hacer frente a la cuestión de:

¿Quién posee el derecho de obtener estos modelos de utilidad?

Encontramos la solución a esta cuestión en el artículo 138 de la LP que dice que “*el derecho a la protección del modelo de utilidad pertenece al inventor o bien a su causahabiente, siendo transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce*”. Se trata de un artículo que prevé exactamente lo mismo respecto a la obtención de la patente por lo que en la doctrina se critica que no es necesario, debido a la remisión general que se encuentra en el artículo 150 LP que dice que en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para estos las mismas normas que para las patentes de invención.

Por lo que como consecuencia de esta legitimación para solicitar el registro del invento podemos concluir con que están habilitadas para ello tanto las personas naturales como bien las personas jurídicas que posean nacionalidad española, incluidas las entidades de derecho público (artículo 3.1 de la ley de Patentes 24/2015)

La Ley de Patentes no establece ninguna limitación de nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad. En este sentido, el Artículo 3.2 de la LP establece que dichas personas podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la Ley.

El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor o a sus causahabientes, siendo transmisible por todos los medios que el derecho reconoce. Cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener el modelo de utilidad pertenecerá en común a todas ellas. (Art. 10 LP)

En sede de modelos de utilidad no es posible tampoco presentar una descripción en cualquier idioma que no sea el castellano, la posibilidad de presentar la documentación de la solicitud en otro idioma la contempla expresamente el artículo 141.2 en el último inciso del párrafo tercero, para los supuestos de remisión a una solicitud presentada con anterioridad y no se encuentra razón convincente para que no pueda utilizarse cualquier otro idioma en el caso de que se presente una descripción sin remitirse a solicitudes anteriores; de cualquier manera a modo de previsión sería recomendable que el futuro reglamento lo prevea.

También se da la posibilidad de solicitar el registro por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, siempre y cuando cumplan el requisito de probar que residen habitualmente o poseen un establecimiento industrial o empresarial efectivo y real dentro del territorio español, o incluso se beneficien del amparo del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (vigente en España).

Por lo que podrán conseguir el modelo de utilidad las personas naturales o jurídicas extranjeras, siempre y cuando en el Estado del que sean nacionales se de la posibilidad a estas personas de obtener títulos equivalentes.

Por último, de todo, en el caso de que la invención haya sido realizada por más de una persona conjuntamente se podrá obtener el derecho del modelo de utilidad a todas ellas.

En el caso de que una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de una manera independiente, el derecho al modelo de utilidad pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que la solicitud cumpla con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Patentes que disciplina la prioridad.

En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume *iuris tantum* que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la obtención del título de la patente, y de igual manera el modelo de utilidad⁵¹.

También es reseñable que según el artículo 159⁵² de la Ley de Patentes, toda vez que se permite la transformación de una solicitud de patente europea en una solicitud de modelo de utilidad. Se complementa con el artículo 158 en sus apartados 2º y 3º, al relatar que se exige el pago de la tasa pertinente, así como la aportación de la traducción al español del texto originario de la solicitud de patente europea, además, la fecha de presentación será la concedida por la Oficina Europea de Patentes a la solicitud de la patente europea.

¿Dónde se debe presentar esta solicitud?

La presentación de la solicitud puede realizarse de manera presencial en papel o bien telemática de forma electrónica por internet.

⁵¹ ARÍAS SANZ, J. "Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de solicitud de patente. Pgs. 173 y ss,"

⁵² Artículo 159 de la ley 24/2015:

1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.
2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

La respuesta nos la da el artículo 141.1⁵³, que se refiere a la oficina española de patentes y marca, y también como segunda opción se contemplan los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 que sean competentes para recibir la solicitud, como por ejemplo organismos administrativos.

En caso de que se realice de manera presencial, la solicitud de patente se presentará directamente en la OEPM o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (LP 22.1). También podrá presentarse en los lugares previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), dirigida a cualquiera de los órganos que son competentes para recibir la solicitud (LP 22.2). Dichos lugares son:

- a) Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado,
- b) Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas,
- c) Oficinas de Correos,
- d) Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero,
- e) En el caso, también contemplado en el Artículo 16.4 de la LPACAP, que la presentación de la solicitud sea telemática, esta se realiza a través de la página Web de la OEPM en su apartado de Sede Electrónica
<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>

Por última opción y más moderna sobre la presentación electrónica habrá que tener en cuenta la Ley 11/2017, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos⁵⁴, y requiere el uso de un certificado electrónico acreditado y los tramites presentados por internet tienen un descuento del 15% en las tasas, siempre que el pago se haya realizado previamente y de manera telemática. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). En este sentido cabe destacar que el Artículo 14 de la LPACAP obliga tanto a los Agentes de la Propiedad Industrial, representantes, como a las personas jurídicas que la solicitud de patente se presente electrónicamente.

En líneas generales la solicitud no presenta ningún tipo de complejidad tanto en su construcción como en su presentación, resulta comprensible la descripción del propio invento, así como también una serie de aclaraciones y dibujos explicativos.

⁵³ Artículo 141. Presentación y contenido de la solicitud.

1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente.

⁵⁴ Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12352> Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Por su parte, y haciendo ya referencia al propio contenido de la solicitud, se indicará que esta es la modalidad que se solicita, acompañándola de la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que se exprese un resumen de la propia invención. También destacar que la solicitud está sujeta a un pago de tasa correspondiente. Y en lo que respecta a la fecha de solicitud está será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22 reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos:

- Indicación de que se solicita un modelo de utilidad.
- Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.
- Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

En el caso en que se remita a una solicitud anterior se debe indicar el número de ésta, la fecha de presentación, y en la oficina en que haya sido presentada, y en la referencia habrá de hacerse constar que la misma sustituye a la descripción o a los dibujos.

Esta fase inicial concluye con la admisión a trámite de la solicitud que presupone la entrega de los documentos mínimos para obtener una fecha de presentación y el pago de la correspondiente tasa.

Con respecto a la fecha de la solicitud viene impuesta por el organismo receptor de la solicitud y se procederá a un posterior examen de oficio por el técnico correspondiente tal y como se dice en el artículo 142.

En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso y positivo es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista⁵⁵.

4.1.2.- Fase de los requisitos formales:

⁵⁵ Disponible en: <http://www.elzaburu.es/blog/tag/modelos-de-utilidad-es>

La siguiente fase es la fase de examen de los requisitos formales, una vez admitida la solicitud se inicia el examen de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas⁵⁶ (OEPM) que verificará:

- Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad.
- Si cumple los requisitos establecidos en el título V, capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La labor de la OEPM no es la de examinar la novedad, la actividad inventiva, ni la aplicación industrial, y tampoco realizará el informe sobre el estado de la técnica ni emitirá la opinión escrita, prevista para el caso de las patentes de invención.

Si una vez realizado este examen, y si se aprecian defectos en la documentación o bien que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentario los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar estos defectos que presente, el propio solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

Esta solicitud se denegará mediante una resolución debidamente motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieran sido subsanados. Esta denegación se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Esta fase termina con la publicación de la solicitud. En el caso de que no existan motivos de denegación, o bien resultados subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público en general los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en donde se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y una reproducción de los dibujos.

4.1.3.- Fase de las oposiciones:

Al igual que sucede con lo relativo a la solicitud, su admisión y examen, el legislador de 2015 también en este punto ha sido fiel seguidor de la regulación anterior, tanto en la esencia como en el procedimiento, se abre un plazo de dos meses para formular

⁵⁶ La OEPM es el Organismo Público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial. Más información en: <http://www.oepm.es/es/index.html>

oposiciones por parte de terceros, tras el cual en función de que se hayan presentado o no, la OEPM procederá bien concediendo el registro (en ausencia de oposiciones) bien abriendo una suerte de diálogo administrativo con el solicitante y esos terceros que concluirá con un pronunciamiento definitivo al respecto.

La tercera fase es la denominada fase de las oposiciones en la que dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier persona podrá oponerse, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidos los tres requisitos positivos de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, además de estos también se pueden oponer a la suficiencia de la descripción.

Las etapas de esta fase son:

1. La primera de todas es la comunicación al solicitante de las oposiciones presentadas.
2. Plazo reglamentario para que éste formule por escrito sus alegaciones y modifique las reivindicaciones si lo estima oportuno.
3. En las condiciones que se fijen reglamentariamente se da traslado a las partes de los escritos presentados por la otra abriéndose lo que parece ser un trámite de diálogo administrativo al que el artículo 145.4 se refiere como “contestación y réplica”.
4. (Fase final) Posteriormente la OEPM resuelve desestimando íntegramente las oposiciones o estimándolas bien todo o en parte, en caso de que vaya a resolver estimándolas en todo o en parte se otorga un nuevo plazo al solicitante para darle al menos una oportunidad para subsanar o alegar, tras lo cual se produce la resolución definitiva.

Lo que no podrá alegarse será la falta de legitimación del solicitante, la cual se deberá realizarse ante los Tribunales de carácter ordinario. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre y cuando que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.

4.1.4.- Fase final o de resolución del expediente:

La última fase del procedimiento del modelo de utilidad es la de la resolución del expediente, en esta fase observamos que la oposición se debe formular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante el correspondiente escrito que como hemos

dicho anteriormente debe de estar motivado y acompañado de los correspondientes documentos probatorios. También en la presentación de este escrito, junto a él se debe acompañar el justificante del pago de la tasa de oposición. Una vez que han sido transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado ninguna oposición, la Oficina de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado.

En el caso de que se presenten oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas las comunicará al solicitante para que en el plazo correspondiente establecido formule por escrito sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones, dando traslado a las partes de los escritos presentados por la otra, en las condiciones que se establecen en el Reglamento de ejecución de la Ley.

Una vez finalizados estos plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando bien en su totalidad o bien parcialmente las oposiciones presentadas cuando concurren motivos de oposición previsto en el artículo número 144 de la Ley de Patentes: *“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. 2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo.”* o bien desestimándolos en caso contrario.

Aun así, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo dándole al menos una oportunidad, como bien señala el artículo 144 LP, con el objetivo de que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.

Por último, la concesión del modelo de utilidad se anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), poniendo a disposición del público los documentos del expediente, artículo 145.5 ley 24/2015. Esta ley como ya sucedía con su antecesora (1986) solo prevé el anuncio en el BOPI de las resoluciones que concluyan con la concesión del modelo de utilidad, entendemos también en los casos en los que haya habido una

estimación parcial de las oposiciones, que no habrá afectado a la posibilidad de una concesión parcial del modelo solicitado.

Que debe incluir entre otros elementos las siguientes menciones:

- El número del modelo de utilidad concedido.
- La clase o clases en que se haya incluido el modelo de utilidad.
- El enunciado conciso del invento objeto del modelo de utilidad concedido.
- Nombre y apellidos, o la denominación social, y la nacionalidad del solicitante, y también su domicilio.
- La referencia al Boletín en que se hubiere hecho pública la solicitud del modelo de utilidad y, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones.
- Fecha de concesión
- La posibilidad de consultar los documentos del modelo de utilidad concedido, así como el informe sobre el estado de la técnica si procede.

4.1.5.- Recursos:

Como todo acto de carácter administrativo, las resoluciones relativas a solicitudes de concesión de modelos de utilidad son susceptibles de revisión en vía administrativa y posteriormente en vía contenciosa. A esta materia dedica la Ley de Patentes 24/2015 de manera singular para los modelos de utilidad el artículo 146 que consta de tres apartados.

En su primer apartado expone que se trata de un recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad, y que *“solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro”*.

En su segundo apartado dice que *“el recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, solo podrá interponerse 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”*.

En su último apartado del artículo 146 fija los límites a la potestad revisora de oficio de los actos nulos por la Administración, en el caso por parte de la OEPM de sus resoluciones de concesión de modelos de utilidad y lo hace remitiéndose al precepto anterior (art. 145), esto se trata de un error ya que el 145 no menciona ninguna circunstancia que pueda fundar la nulidad de un modelo de utilidad sino que regula el procedimiento de la solicitud del modelo de utilidad hasta su propia resolución.

Las previsiones contenidas en este artículo 146 deben entenderse tan solo como la adaptación de las reglas generales en materia de recursos administrativos y contencioso-administrativos a las especialidades del procedimiento de registro de esta modalidad de protección, pues es evidente que ese precepto no atiende a todos los escenarios posibles tras la resolución de la OEPM.

Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y una reproducción de los dibujos.

2. Nulidad

El legislador a la hora de la reforma que tuvo lugar en 2015, en lugar de remitirse a las normas referidas a la materia de patentes, prevé una serie de disposiciones específicas para la figura del modelo de utilidad.

Como ya sucedía en la anterior regulación el legislador dedica un solo precepto de manera específica a las cuestiones relativas a la extinción del modelo de utilidad, en concreto a las causas de nulidad y a los efectos de que la causa de nulidad sea parcial, el artículo 149 bajo el título de la nulidad. En definitiva, la Ley 2015 mantiene una fidelidad a su texto predecesor prácticamente en todos los sentidos, tan solo se enumeran las causas de nulidad de los modelos de utilidad, así como lo relativo a los efectos de la nulidad parcial.

Tal y como otras muchas figuras en el derecho, el modelo de utilidad puede ser declarado nulo⁵⁷, el artículo 149 de la Ley de Patentes 24/2015 recoge las principales cinco grandes causas de nulidad, que incluyen tanto motivos sustantivos como son la falta de requisitos de registro, como también motivos formales agrupados en cinco letras siendo coincidente

⁵⁷ STS de 22 de abril de 2002, referida a la falta de requisitos de protección del modelo de utilidad y también a que el objeto solicitado carezca de algunas de sus notas conceptuales. (TOL161.957)

el alcance y el significado de cada uno de ellos. Este artículo 149 dice que “*se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad*”⁵⁸:

*“a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 (se trata de la ausencia de los requisitos positivos: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial) y en el título II de esta ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.”*⁵⁹”

Cabe destacar que la nulidad del modelo concedido cuando no sea conceptualmente un modelo de utilidad, ya sea bien como hemos dicho anteriormente en el apartado de la delimitación positiva, o bien en su delimitación negativa, también cuando carezca de los requisitos pertinentes de novedad, aplicación industrial y actividad inventiva. Es decir, en resumidas cuentas, cuando contradiga lo dispuesto en los artículos 137 a 140 y en el título II relativo a las patentes de invención.

b) Cuando no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia.

En esta letra b) prevé la insuficiencia de la descripción del modelo de utilidad. Con esta norma se pretende que el acto de revelación de la regla técnica que se produce al solicitar el modelo sea lo más completo posible para que se produzca de verdad el progreso técnico que implica el modelo de utilidad y que tenga sentido la contrapartida que supone la concesión de un modelo de utilidad del derecho de exclusiva temporalmente limitado. Por lo que a modo de resumen esta causa de nulidad tiene por objeto evitar que disfrute de un derecho de exclusiva quien no ha revelado de manera clara y completa la correspondiente regla técnica.

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como éste fue presentado.

En este apartado se trata de corregir mediante la vía de la nulidad, una concesión de carácter defectuoso del modelo consistente en que el objeto sobre el que acabó recayendo

⁵⁸ Disponible en:

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4slAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAUNjYwNjtbLUouLM_DxblwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAB7ezhDUAAAA=WKE#198

⁵⁹ STS de 29 de octubre de 2004, ponente LUIS MARTINEZ CALCERRADA GÓMEZ (TOL 652.185)

el modelo excede del contenido del modelo tal y como resultaba de la solicitud. Es decir, la regla técnica concedida como modelo de utilidad resultó ser más compleja de lo que aparecía en la solicitud, se produce por tanto una discordancia entre la regla técnica que fue concedida y la regla técnica que fue inicialmente solicitada, con la nulidad logramos reducir esta regla técnica a los límites que figuran en la solicitud.

d) Cuando el alcance de la protección haya sido ampliado tras la concesión.

e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 38.

En este apartado e) se contempla la hipótesis de que el modelo de utilidad fue concedido a alguien que no tenía derecho a obtenerlo, y la nulidad actúa en este caso como medida complementaria de la “acción reivindicatoria” que se concede al titular de la patente de invención en el artículo 12 de la Ley de Patentes. Este último precepto se puede aplicar sin problema a la figura del modelo de utilidad en virtud de la remisión general a las normas de las patentes que encontramos en el artículo 150 de la Ley de Patentes.

“2.- Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, este quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará parcialmente nulo.”

En el apartado segundo referido a la nulidad parcial, el modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente.

Hay que destacar que como anteriormente hemos dicho, hay que tener muy presente que la materia relativa a la nulidad del modelo de utilidad se reenvía a la nulidad de la patente de invención.

Como conclusión de este artículo 149 se puede destacar que se incide en la inobservancia de los requisitos positivos del modelo de utilidad, como bien he señalado anteriormente, también el exceso del contenido del derecho, así como la no descripción adecuada del modelo de utilidad, entre otras.

El artículo 149 concluye con un segundo número en el que se recogen las consecuencias de que las causas de nulidad no afecten a todo el título, lo que se denomina la nulidad parcial del modelo de utilidad. Esto se produce cuando la oportuna causa de nulidad incida no sobre todas las reivindicaciones, sino sobre alguna de ellas.

Por lo que se refiere a la legitimación para instar la declaración de nulidad si bien se trata de una cuestión general no limitada a los modelos de utilidad, la ley 2015 en su artículo 103 amplía el perímetro de legitimados, hasta convertir la acción en pública, situación diferente a lo que sucedía con la anterior regulación que se recogía en el artículo 113.1 de la Ley de Patentes de 1986 la atribuía a “*quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública*”

6. Conclusiones.

1. El surgimiento del modelo de utilidad como sistema alternativo al de la patente de invención obedeció a la necesaria protección de las creaciones técnicas menores. El carácter limitado del tipo de creaciones inventivas tutelables se debió a la estrecha concepción que tuvo el legislador alemán del siglo pasado. En aquel entonces, se entendió como únicas creaciones técnicas, aquellas de carácter corporal y que reivindicaban novedades de forma. La evolución doctrinal posterior ha apuntado siempre a la ampliación del ámbito, inicialmente reducido, de creaciones técnicas tutelables, hasta hoy en día que el modelo de utilidad se ha consolidado como un título de propiedad industrial en la nueva Ley.
2. Los modelos de utilidad presentan como principal ventaja su registro rápido y simple, permitiendo al solicitante obtener una protección rápida contra posibles copias o imitaciones, además de permitirle explotar su invención pronto sin tener que esperar la resolución de procedimientos que se dilatan en el tiempo.
3. Además, los pocos requisitos exigidos para poder optar a la protección como modelo de utilidad, y los reducidos costes, son sin duda dos atractivos determinantes de este título de propiedad industrial. Está también estrechamente vinculado a las invenciones desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas que generalmente no realizan importantes inversiones, y que les resulta mucho más práctico ya que responde a los criterios de rapidez y economicidad para la obtención de un título de propiedad, que se adapte a sus necesidades y que tenga una extensión posterior de protección a otros. Por lo que si nos encontramos ante una invención que no implica un alto grado de actividad inventiva lo más acertado es solicitar el registro de un modelo de utilidad.
4. No existe un estándar internacional respecto al régimen de modelos de utilidad que armonice esta figura globalmente, pero a nivel europeo se puede apreciar como el modelo de utilidad es bastante semejante entre sus países miembros que incorporan esta figura, aunque como he señalado anteriormente no en todos encontramos esta figura ya que absorbe el protagonismo la patente de invención. En los países en donde la protección del modelo de utilidad está disponible, generalmente se destina a la protección de innovaciones de carácter menor, frecuentemente para dispositivos mecánicos o eléctricos.

5. El legislador con la nueva Ley de Patentes, no ha querido desaprovechar la ocasión de volver a recoger esta figura del modelo de utilidad, ya que en mi opinión las invenciones menores son la base y el soporte de grandes invenciones, que permiten la mejora de éstas y hacen a su vez que nuestra calidad de vida pueda llegar a niveles óptimos.
6. Los principales cambios que se han realizado a raíz de la ley 24/2015 respecto al modelo de utilidad, han sido para adaptar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas a la hora de obtener ganancias a corto plazo, pretendiendo de esta forma que puedan ser protegidas de una forma rápida y eficaz, pero sobre todo para homogeneizar la regulación de la figura del modelo de utilidad tanto exteriormente, mediante la armonización respecto del derecho internacional, como a nivel interno adaptando y modificando la legislación de forma que sea acorde con los cambios y avances que la sociedad española ha ido experimentando. Esta reforma la considero positiva ya que la estructura empresarial española se basa fundamentalmente en microempresas que a la hora de proteger sus creaciones, necesitan una vía rápida, completa, eficaz y barata que se adapte a sus necesidades, y esto se recoge en la figura del modelo de utilidad.
7. Con respecto al ámbito de aplicación se amplían ciertos campos patentables, ya que se trataba de uno de los objetivos que se propusieron en la reforma y que inevitablemente se ha cumplido de una manera ventajosa. Esto tendrá como consecuencia que la idea que existía actualmente sobre los modelos de utilidad como "*pequeña invención*" va a desaparecer. Lo que dará lugar a una tendencia natural a que las patentes de invención que se venían solicitando hasta ahora en España se empiecen a solicitar en forma de modelos de utilidad, de esta manera, el nuevo modelo de utilidad, con la exigencia de la novedad mundial y el informe del estado de la técnica, se convertirá en un título de más fácil y rápida obtención y que tenderá probablemente a sustituir a las actuales patentes de invención.
8. En cuanto al procedimiento en el modelo de utilidad destacar, la flexibilidad y agilización en el desarrollo del procedimiento, y el reforzamiento de su seguridad jurídica. En relación a la concesión, las oposiciones de terceros seguirán siendo previas y no posteriores a la concesión, y en cuanto a la fase de oposiciones se da la oportunidad de réplica a los oponentes y se establece la obligatoriedad de pedir el informe del estado de la técnica para ejercitar acciones judiciales. Aparte de que se amplía el plazo de oposición de 2 a 4 meses siguientes a la publicación de la solicitud con el objetivo de evitar la concesión de modelos de utilidad sobre invenciones de baja calidad. También se aprecia que existe el riesgo de que las solicitudes de patentes que no superen el examen se transformen en modelos de utilidad, por lo que puede acabar por convertirse en una vía alternativa para aquellas patentes que no superen el examen previo.

7. Bibliografía.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A.; BERCOVITZ ÁLVAREZ, R.; La nueva ley de patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio. ED.: Thomson Reuters ARANZADI 1ª edición, año 2015.

BOTANA AGRA M., “Invenciones patentables”, Manual de la Propiedad Industrial., Editorial Marcial Pons, 2017, 3ª edición, Madrid.

CANDELARIO MACÍAS, Mª Isabel. La innovación en la pequeña empresa: el modelo de utilidad. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.

FERNANDEZ-NÓVOA, C, OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA. M. Agra. Manual de la propiedad industrial, 3ª edición, Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales, 2017, Madrid.

GOZÁLEZ, I.: La protección jurídica de las invenciones menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005

MASSAGUER J. “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales”. 2016, artículo disponible en la web, actualidad Jurídica Uría Menéndez, n.º 42.

PORTILLO PASCUAL DEL RIQUELME, L.: “Patentes y modelos de utilidad como indicadores de innovación.” Revista Económica Industrial, nº 362, 2006.

REMEDIO MARQUES, J.P. “O REGIMEN PORTUGUÉS DOS MODELOS DE UTILIDADES DA TENTATIVA DE HARMONIZAÇÃO LEGISLATIVA DA UNIAO EUROPEIA”, Fundação Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica / Universidades Lusíada, 2004-2017.

ROMANDINI, R. “I MODELI DI UTILITÀ.” Romandini, R. La distinzione tra brevetti e modelli di utilità: una diversa interpretazione della disciplina positiva. Rivista di Diritto Industriale. 2011, Milano.

SUÁREZ ROBLDANO, J.M. “Propiedad de las patentes y modelos de utilidad” Revista práctica de derecho, comentarios y casos prácticos, nº 74, 2007.

VAREA SANZ, M., “Modelos de utilidad: solicitud y procedimiento de concesión y efectos de la concesión”. ARANZADI, Pamplona, 1996.

Webgrafia:

<https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/362/191.pdf>

<https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CONVENIO%20DE%20PARIS%201958.pdf>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2018%3A184%3AFIN>

<https://supremo.vlex.es/vid/casacion-modelo-utilidad-proteccion-18036250>

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-414>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0608>

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-414>

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/557153-l-24-2015-de-24-jul-de-patentes.html#a137

<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11805-entra-en-vigor-la-reforma-de-las-patentes:-apostando-por-las-patentes-laquo;fuertesraquo;/>

<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10403-contenido-y-novedades-de-la-ley-24-2015-de-24-de-julio-de-patentes/>

http://www.oepm.es/es/invenciones/cert_comp_proteccion/

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0608>

<https://www.boe.es/doue/2004/195/L00016-00025.pdf>

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328

<https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

<https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/obre-invenciones-mediante-utilidad-262717>

<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html>

<https://www.protectia.eu/modelos-utilidad/requisitos-para-registrar-un-modelo-de-utilidad/>

<https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-es-un-modelo-de-utilidad-y-su-diferencia-con-una-patente/>

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/102_01_II_Jornadas_sobre_el_Modelo_de_Utilidad.pdf

<https://mnhlicitaciones.com/diferencias-entre-patente-y-modelo-de-utilidad/>

<https://supremo.vlex.es/vid/inscripcion-modelo-utilidad-7-9-800-27817349>

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/102_01_II_Jornadas_sobre_el_Modelo_de_Utilidad.pdf

<http://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/el-requisito-de-aplicacion-industrial-en-las-patentes/>

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividadInventiva.pdf

REPRESA SÁNCHEZ, D., y PENAS GARCÍA, G. “modelos de utilidad en España: una herramienta útil y practica para PYMES y emprendedores”, en <http://www.redtransfer.org/blog/modelos-de-utilidad-en-espana-una-herramienta-util-y-practica-para-pymes-y-emprendedores/>

Referencias jurisprudenciales:

Sentencia nº 347/2002 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, 22 de Abril de 2002.

Sentencia del Tribunal Supremo 1047/2004, 29 de Octubre de 2004.

Sentencia nº 717/2011 del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Octubre de 2011, recurso 402/2008, ponente Don Jesús Corbal Fernández.

Sentencia del Tribunal Supremo 2509/2016, 24 de Noviembre de 2016, ponente Don Ángel Ramón Arozamena Laso.

Sentencia del Tribunal Supremo, 13 de Octubre de 2004, ponente: José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, número de Recurso: 4309/2001.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de noviembre de 2011.

Sentencia del Tribunal Supremo 208/2015, 24 de Abril de 2015.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 15 de Abril.

Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Marzo de 1985.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Julio de 2000.

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Diciembre de 1999.

