

## **El modelo de utilidad hasta nuestros días**

**Resumen:** El modelo de utilidad, a pesar de permanecer con frecuencia a la sombra de la patente, es de hecho una de las figuras de protección de invenciones más empleadas y que goza de una mayor salud en España. En este trabajo haremos un recorrido analítico que contemplará un estudio de su naturaleza, de su evolución jurisprudencial, pasando por una comparativa de su regulación actual con la que existía previamente, finalizando con un estudio de la visión doctrinal sobre su naturaleza y alcance. Pretendemos arrojar luz sobre todo lo relacionado con una figura de gran relevancia y con un enorme rango de posibilidades.

**Palabras clave:** Modelo de utilidad, Ley 11/1986, Ley 24/2015

**Abstract:** The utility model, despite often remains in the shadow of the patent, is indeed one of the most used inventions protection figures, and currently enjoys great health in Spain. In this paper we will consider an analytical path that will include a study of its nature, its jurisprudential evolution, as well as a comparison between its current legal regulation and the previously one, ending with a analysis of the doctrinal vision of its nature and scope. We aim to shed light on everything related to a figure of great importance and a huge range of possibilities.

**Key words:** Utility model, Law 11/1986, Law 24/2015

## Índice de contenidos

1. Sentando las bases: Modelo de utilidad .....	5
1. 1. <i>Definición y concepto</i>	
1. 2. <i>Diferencias con otras figuras jurídicas en el marco de la propiedad industrial</i>	
1. 3. <i>Naturaleza jurídica del modelo de utilidad</i>	
2. Análisis jurisprudencial de la figura del modelo de utilidad .....	14
2. 1. <i>Requisitos de concesión: Novedad y utilidad</i>	
2. 2. <i>Contenido del derecho sobre el modelo de utilidad</i>	
3. Cambio de paradigma. La reforma legal .....	24
3. 1. <i>Objeto y requisitos de protección</i>	
3. 2. <i>Solicitud y procedimiento de concesión</i>	
3. 3. <i>Efectos de la concesión</i>	
4. Visión doctrinal .....	31
4. 1. <i>Necesidad de una nueva regulación</i>	
4. 2. <i>Cambio de concepción en el modelo de utilidad</i>	
4. 3. <i>Autonomía del modelo de utilidad como figura jurídica</i>	
5. Conclusiones .....	39
Abreviaturas .....	43
Bibliografía .....	44
Anexo I: Listado de Sentencias .....	47

## El modelo de utilidad hasta nuestros días

### 1. Sentando las bases: Modelo de utilidad.

La adaptación es uno de los elementos esenciales de la disciplina legal. Cuando el Legislador se encuentra ante la necesidad de regular una determinada figura, ha de contemplarla de forma que queden lo más correcta y claramente posible concretados tanto su contenido como sus límites. De esta forma, cuando con la llegada de los tiempos más recientes han ido apareciendo nuevos tipos de bienes que no encajaban en las clasificaciones tradicionales de *res incorporales* y *res corporales*, como ocurre en el caso de lo resultante de una creación o actividad intelectual -ya que al hablar de *res incorporales* los derechos quedan incluidos pero no así las creaciones intelectuales<sup>1</sup>-, se han hecho necesarias nuevas maneras de abordar esta problemática.

El caso que nos ocupa en este trabajo, el modelo de utilidad, ha sido una de las respuestas ofrecidas dentro del ámbito de protección jurídica que comporta el Derecho de Propiedad Industrial para esa actividad ya mencionada. No obstante no es el único, y como quedará expuesto a continuación, tampoco el más conocido o aquél que ha sido objeto de un mayor y más intenso tratamiento. Ese beneficio ha recaído sin duda sobre la figura de la patente. Ha sido mucho lo escrito y tratado acerca del ámbito legal que rodea a las patentes, incluida la relación que existe con el modelo de utilidad, pero se dan actualmente una serie de circunstancias que hacen necesaria una mayor profundización a este respecto y que justifican la realización de esta labor investigadora.

La primera es la ya mencionada escasez académica relativa que existe respecto del modelo de utilidad; en segundo lugar podemos mencionar que la legislación que regula esta figura ha cambiado recientemente, y por ello es necesario analizar y hacerse eco de dichos cambios; y finalmente, pero no menos importante, el modelo de utilidad surgió para dar solución a una problemática concreta con diversos elementos, y que tiene su

---

<sup>1</sup> Gómez Segade, J.A. (2015): *Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil*. P. 116. En: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 115-135

reflejo en distintas sentencias y en la doctrina, por lo que ambas esferas serán tratadas aquí.

### **1.1. Definición y concepto**

Por supuesto, a la hora de analizar un elemento jurídico el primer paso que se ha de dar es una definición que sitúe y dé forma a nuestro objeto de estudio, en este caso, el modelo de utilidad, cuyo régimen jurídico quedó establecido en España, tras el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929, en el Título XIV de la Ley de Patentes de 1986 en los artículos 143 a 154, que quedaron además complementados con los artículos 41 a 48 de la Ley de Patentes, aunque se ha dado recientemente una importante modificación y novedad al respecto que trataremos específicamente. Esta ley de 1986 fue la respuesta a los requerimientos provenientes de la Unión Europea para hacer posible la adhesión de España, pues era necesaria una modernización respecto de la regulación española de la Propiedad Industrial para que quedara ésta adecuada a la normativa europea.

La figura del modelo de utilidad es una institución jurídica que vio la luz hace algo más de un siglo, y cuyo origen se encuentra en Alemania. Así, no hubo que esperar mucho tiempo para que otras naciones, siguiendo al país germánico, empezaran a adoptar esta figura en sus respectivos ordenamientos (Japón, Polonia, España, Italia, etc.)<sup>2</sup> dada la gran importancia que tuvo y el gran impacto que supuso.

Al hablar del modelo de utilidad nos situamos dentro del marco de las llamadas “invenciones menores”, es decir, aquellas invenciones que no suponen un nivel de actividad inventiva tan alto como el que tienen las patentes. No obstante, buscando dotar de protección a ese tipo de creaciones, el modelo de utilidad da un derecho de exclusividad a su titular para que este pueda impedir a terceros que éstos, sin su autorización, puedan utilizar o hacer uso de forma comercial de la invención menor protegida, y permite ejercer ese derecho de exclusividad durante el tiempo que dure esa protección. De hecho, por una serie de razones que se irán viendo a lo largo de este proyecto, la gran mayoría de las creaciones industriales deben su protección al modelo

---

<sup>2</sup> Portillo Pascual Del Riquelme, L. (2006): *Patentes y modelos de utilidad como indicadores de innovación*. Revista Economía industrial, ISSN 0422-2784. Nº362. P.192

de utilidad. Se puede entender, en definitiva y según la propia Ley de Patentes, que “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”<sup>3</sup>, aunque esta definición fue matizándose, aclarándose y ampliándose gracias a distintas sentencias que fueron sentando así jurisprudencia al respecto<sup>4</sup>.

## **1.2. Diferencias con otras figuras jurídicas en el marco de la propiedad industrial**

Poníamos de relieve al inicio la importancia de la concreción y la delimitación de las figuras jurídicas, y es cierto que en ocasiones puede resultar difícil determinar en qué casos nos encontramos ante una creación de fondo o utilitaria y cuándo ante una creación de forma y ornamental (y, por tanto, ante un diseño industrial, que quedaría fuera del alcance de este trabajo y estudio) ya que una misma creación puede desempeñar ambas funciones. Por ello es capital señalar que la diferencia básica entre ambas radica en que, en tanto que el modelo de utilidad es, como sabemos, una auténtica invención, el diseño industrial (regulado por la Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección jurídica del Diseño Industrial) tiene como características principales su forma nueva y que no cumple ninguna función técnica, y por tanto, no implica ninguna invención. El único elemento común entre las dos modalidades es el hecho de que ambas se refieren a la forma de un determinado objeto, pero tanto su naturaleza como sus funciones son distintas. Es decir, separamos de esta forma la creación protegible como diseño respecto de la creación amparada bajo el modelo de utilidad. Se trata de una delimitación de fronteras entre una creación estética y una creación técnica, mecánica. Es importante hacer esta delimitación para poder diferenciarlas claramente y

---

<sup>3</sup> Ley 11/1986 de 20 de Marzo, de Patentes. Título XIV: Modelos de utilidad, art. 143.

<sup>4</sup> Por poner un ejemplo, se puede mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, de 16 de abril de 1986, que establece que “para la existencia legal del modelo de utilidad, en cuanto viene a ser un pequeño invento, debe concurrir un doble requisito: por una parte, una innovación formal introducida sobre lo existente, y por otra, que tal innovación en la forma produzca una utilidad en cualquiera de las manifestaciones expresadas en el precepto, bien entendido que, por la remisión que el art. 174 del citado Estatuto [hace referencia al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929] al art. 48.3º del mismo, para que en el simple cambio de forma de un aparato ya registrado no incurra en prohibición legal, deberá modificar esencialmente las cualidades de aquél u obtenerse con su utilización un resultado industrial nuevo”.

salvar la en ocasiones confusa naturaleza común a ambas que deviene de que las dos pertenecen a la categoría de creaciones industriales protegidas por la legislación de la propiedad industrial<sup>5</sup>. Esa protección se traduce, por un lado, en que en los modelos de utilidad la actividad inventiva exigible es de menor grado o intensidad, y en que, a pesar de que atribuye a su titular los mismos derechos que la patente, su duración será sólo de diez años, en lugar de los veinte que se le otorgan a la patente.

Una vez definida esta figura se plantea una nueva necesidad: hablar de su marco jurídico. Para ello hemos de situarnos dentro de la ya mencionada Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

De esta forma, como adelantábamos al principio de este apartado, es inevitable hacer referencia a la figura de la patente, pues se trata ésta del elemento más importante y conocido dentro de la regulación que atañe al derecho mercantil, y más en concreto a todo lo referido al régimen de protección de las invenciones industriales, y se encuentra además en estrecha relación con nuestro objeto de estudio. Por esta razón es importante hacer un análisis diferencial básico que nos permita ubicar al modelo de utilidad en su ámbito concreto. Así, sin entrar con demasiada profundidad en los temas formales o procedimentales, cabe hacer algunas apreciaciones. De hecho, una de las grandes diferencias que tiene respecto de la patente el modelo de utilidad radica en su procedimiento de concesión. De esta forma, la pieza fundamental de ese procedimiento es el llamamiento a terceros. Esto implica que aquí no existe informe sobre el estado de la técnica<sup>6</sup>, lo cual sí se exige en el caso de la patente, como tampoco se da el examen de fondo sobre los requisitos de patentabilidad<sup>7</sup>. Se sustituye esto por la publicidad de la solicitud a terceros para que estos puedan oponerse por diferentes motivos.

---

<sup>5</sup> Otero Lastres, J.M. *et al.* (2012): *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*. Thomson Reuters, Lex Nova. P. 210

<sup>6</sup> El Informe sobre el Estado de la Técnica “es un documento redactado íntegramente por las Oficinas de patentes y respecto a una determinada solicitud, que contiene citas a otras patentes u otro tipo de documentos (artículos científicos, catálogos, monografías, tesis...) y que se encuentran técnicamente relacionados con la solicitud de patente. Ese documento lo emite el perito de patentes o examinador y es una forma de evaluar el grado de novedad y de alcance inventivo de la solicitud de patente a la que acompaña” (Santos, Muñoz y Becerra, 2007: 20). No confundir con el denominado Informe Tecnológico de Patentes (también llamado Informe de Patentabilidad).

<sup>7</sup> Dicho examen consiste en la confirmación por parte de un experto de la Organización Española de Patentes (OEP) de que se cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos, es decir, que la idea a patentar es: novedosa y sin previa divulgación, una actividad inventiva no obvia a un experto en la

Respecto de la protección que se otorga al modelo de utilidad, ésta dura diez años, como antes hemos indicado, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. También es importante indicar llegado este punto que no existe la posibilidad de ampliar o renovar este derecho sobre el modelo de utilidad, al igual que ocurre en el ámbito de las patentes. Lo único que cambiaría en este aspecto es el tiempo (20 años improrrogables en el caso de las patentes (art.49 LP.) y 10 años improrrogables años en el caso del modelo de utilidad (art. 152.2 LP)). Además, el proceso de registro para el modelo de utilidad suele ser mucho más sencillo y fluido, con una duración aproximada de unos seis meses en lugar de los dos a cuatro años que se emplean para el registro de las patentes. Otro aspecto importante es la diferencia económica que supone el proceso de registro del modelo de utilidad frente a la patente. Esto se debe, aparte de lo ya mencionado (requisito de actividad inventiva más laxo, innovaciones menores, etc.), a que en la mayoría de los casos el modelo de utilidad suele usarse para ciertos campos particulares de tecnología de algunos productos concretos. A esto se suma que está pensado para satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas<sup>8</sup> que deseen introducir esas “mejoras menores” en productos preexistentes o para adaptarse a estos. Suelen ser mejoras mecánicas adaptadas a sus productos.

Finalmente, existe otra diferencia importante respecto de la naturaleza de las patentes y del modelo de utilidad, ya que el segundo, a diferencias de las patentes, no contempla la acción que se conoce como “adición”, mediante la cual los titulares de una patente pueden obtener adiciones a su patente para proteger aquellas invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de la patente principal, siempre que ambas invenciones constituyan una unidad inventiva. De esta forma, la adición cubre una invención que perfecciona o mejora el invento principal. Se le exigen los mismos requisitos que a una solicitud de patente, excepto sobre la actividad inventiva, ésta

---

correspondiente tecnología, y susceptible de aplicación industrial (Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El procedimiento de patente [[http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual\\_del\\_inventor/proteger\\_su\\_idea/el\\_procedimiento\\_de\\_patente.html](http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/proteger_su_idea/el_procedimiento_de_patente.html)], consultado en 12/3/2016). Este examen será obligatorio para las patentes a partir de la entrada en vigor de la ley 24/2015, de Patentes, el 01/04/2017, pues con la legislación anterior era éste un requisito opcional.

<sup>8</sup> Portillo Pascual Del Riquelme, L. *Op cit.* P. 193

tendrá la misma duración que la patente principal de la cual dependa. No obstante, una adición podrá convertirse en patente independiente una vez que su titular renuncie a la patente principal, notando que la nulidad de esta no implica la de la adición. En el modelo de utilidad se suprime esta posibilidad de añadir adiciones a lo ya inventado, limitando así la hipotética posibilidad de modernización o actualización del mismo.

### **1.3. Naturaleza jurídica del modelo de utilidad**

Una vez aclarada la relación y llevada a cabo someramente la diferenciación con la patente, se hace interesante indicar que la ley no mencionaba expresamente el término “modelo de utilidad”. La ley 11/1986 habla de la protección de las patentes de invención y por otra parte, de los “certificados de protección de modelos de utilidad”, que se denominan comúnmente “modelos de utilidad”. De esta forma, en resumidas cuentas el modelo de utilidad está pensado para proteger pequeños avances técnicos, con un procedimiento de registro mucho más liviano y rápido, que permite al que solicita el derecho de proteger su invención rápidamente desde el primer momento en que se da a luz esa novedad<sup>9</sup>. Todo este conjunto de facilidades no existen por casualidad. La mayoría de las solicitudes de nuevos modelos de utilidad se realizan a través de pequeñas y medianas empresas (como se señaló anteriormente), con un coste mucho menor que en el procedimiento para solicitar una patente, lo cual lo hace mucho más asumible. Además, se da sobretodo en sectores donde existe una capacidad innovadora demasiado rápida y cuantitativa, y en los que desde que se produce la invención, su posterior comercialización y la siguiente generación de productos, hay un periodo de tiempo que cada vez se acorta más.

A esto se suma que la vida útil de estas invenciones no dura demasiado, por lo que se hace necesaria una protección inmediata y a bajo coste desde que se produce la invención. Por todas estas razones el modelo de utilidad aparece como una herramienta perfecta para estos modelos determinados de productos y sus respectivas industrias

---

<sup>9</sup> De hecho la cuestión del cumplimiento del requisito de novedad ha sido polémico, en tanto que puede ser causa de nulidad. Así, la Sentencia de 29 de octubre de 2004 del Tribunal Supremo, por ejemplo, determinó que la protección que deriva de esta figura incluye un resultado, y en cuanto dicho efecto nuevo se produzca la concesión de la protección es obligatoria.

(véase el sector de la juguetería, mecánica, óptica o relojería por poner algunos ejemplos).

Una vez expuesto todo esto únicamente quedan por añadir a este respecto un par de cuestiones. Salvo por lo que se ha explicado previamente, en todo lo demás, los modelos de utilidad se rigen por las mismas disposiciones relativas a las patentes, siempre que no sean incompatibles con las especialidades propias del modelo de utilidad<sup>10</sup>. Y, además, una vez explicada la esencia y contenido del modelo de utilidad, y sabiendo qué se entiende por este término, se puede señalar además que la ley enuncia de forma negativa algunas invenciones que, *a priori*, podrían parecer susceptibles de protección bajo la figura del modelo de utilidad pero no van a poder gozar de ese amparo, precisamente porque la ley así lo indica. De esta forma “no podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales”<sup>11</sup>. Así, en cuanto a la prohibición de incluir las invenciones de procedimiento en la protección otorgada por el modelo de utilidad, parece razonable pensar que se dejaron éstas excluidas de esa protección debido a la falta de rigor técnico que estas tienen<sup>12</sup>. Al hablar del modelo de utilidad, estamos hablando de una norma técnica, la cual se ve reflejada en un modelo definido en un espacio concreto. Esto es lo que esencialmente se tiene en cuenta a la hora de valorar una invención como susceptible de ser protegida por el modelo de utilidad y, esencialmente también, es lo que se echa en falta en las invenciones de procedimiento. En segundo lugar, respecto del campo de las variedades vegetales se ve más clara la causa de exclusión de esa protección: para empezar ni siquiera estamos dentro del ámbito de las creaciones industriales, ya que en dicho ámbito industrial estamos hablando de mera materia inerte con una concreta forma adoptada. En el caso de los vegetales, en cambio, hablamos de materia viva. Es, por tanto, más que razonable pensar que supuso un acierto que el legislador dejara de lado a las variedades vegetales.

---

<sup>10</sup> Según expone el artículo 154 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de Marzo: “En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para esto las disposiciones establecidas en la Ley de patentes, siempre que no sean incompatibles con su especialidad”.

<sup>11</sup> Ley 11/1986 de 20 de Marzo. *Op. cit.* Art. 143.

<sup>12</sup> Otero Lastres, J.M. *et al.* (2012) *Op cit.* P. 137

Llegados a este punto la pregunta que surge es, para aquellas materias que sí es posible poner al amparo del modelo de utilidad, ¿qué derechos surgen a raíz de esa protección?. A continuación, y para una mejor contextualización de la materia que estamos tratando, pasaremos a analizar esos derechos inherentes que nacen al adquirir la protección mediante el modelo de utilidad. Con este objeto nos situamos dentro del artículo 50 de la ley de Patentes (11/1986). De esta forma, en tanto que el modelo de utilidad es de un derecho de exclusión<sup>13</sup>, atendiendo a la ley, nos vamos a encontrar ante una enumeración de actos de explotación sobre el objeto sobre el que se hace la protección que va a tener el titular de este derecho sobre terceros que puedan tener la voluntad de realizarlos. Con la adquisición de este derecho quedarían totalmente prohibidos los actos de explotación fuera del marco de la titularidad de aquel. Dichos actos serán el ofrecimiento, la fabricación, la introducción al comercio o la utilización de un producto objeto de modelo de utilidad o la importación o posesión del mismo para cualquiera de los fines mencionados.

Es importante señalar que quedarían fuera de esta prohibición y, por tanto, fuera de protección de este derecho, aquellos actos que se encuentren fuera de la citada enumeración (los actos preparativos, por ejemplo). También quedaría fuera de protección la realización de cualquiera de los citados actos en el ámbito privado, es decir, con fines no comerciales. Tampoco quedarían protegidos los actos realizados con fines experimentales referidos al objeto de la invención protegida. Aparte, según nos indica el artículo 57 de la Ley de Patentes, “la explotación del objeto de una patente (o modelo de utilidad) no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales”.

Una vez aclarada la naturaleza de la figura que será nuestro objeto de estudio en esta investigación se nos plantea la tarea que revierte una mayor complejidad, esto es, comprender el tratamiento jurídico y doctrinal que se ha hecho de la misma, situar el foco del debate actual y alcanzar a comprender qué suponen las novedades que el Legislador ha introducido en el Ordenamiento a este respecto, para lo cual se hace

---

<sup>13</sup> Otero Lastres, J.M. *et al.* (2012) *op cit.* P. 154

necesaria una comparativa entre dicha regulación y la que ha venido existiendo previamente.

En definitiva, lo que a continuación abordaremos en una estructura de varios epígrafes es un análisis necesario y amplio que contempla una visión doctrinal y jurisprudencial, así como una revisión actual de una figura jurídica de gran relevancia a menudo desatendida y dejada de lado en un proceso continuo de atención a la figura de la patente.

## **2. Análisis jurisprudencial de la figura del modelo de utilidad**

El siguiente paso que nos disponemos a dar en esta investigación consiste en un análisis detallado de aquellos elementos que han resultado polémicos y por ello su resolución ha ido sentando jurisprudencia a través del paso por las distintas instancias de justicia hasta llegar al Tribunal Supremo. Observar las sentencias dictadas por el Tribunal en este sentido nos aporta una perspectiva práctica de los conceptos que hemos desarrollado en el epígrafe anterior a este, pues las dudas acerca de la aplicación de los diversos preceptos van siendo dilucidadas a través de cada una de las disposiciones judiciales que son adoptadas.

A este componente aclaratorio sumamos el hecho de que nuestro análisis seguirá una progresión temporal en primer lugar, con sentencias que responden a un orden cronológico, lo que a su vez nos será de utilidad para ver tanto la evolución de estos preceptos y su aplicación, como la influencia de algunas de ellas en otras resoluciones posteriores. Y además, se dividirá en apartados temáticos, para tratar separadamente los distintos elementos polémicos.

Entendemos por tanto que se trata de un análisis que será de gran utilidad para el objetivo que nos planteamos en este trabajo de conocer de forma profunda y exhaustiva la figura del modelo de utilidad.

### **2. 1. Requisitos de concesión: novedad y utilidad**

- STS 11 de marzo de 1985

Como se puede extraer de la redacción del primer epígrafe, 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 nuestro análisis comienza con esta sentencia, ya que, aunque el fondo de la misma está basado en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, esta resolución es importante porque va a marcar y definir de forma práctica los requisitos exigibles para el registro del modelo de utilidad. Hablamos del requisito de novedad y del requisito de utilidad. No se trata de la primera ocasión en que esos requisitos son tratados judicialmente, pero es más relevante esta vez porque ésta

disposición recoge todos ellos en la misma sentencia. De esta forma, 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<sup>14</sup>. 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.

- STS 13 de mayo de 1994

Esta sentencia trata especialmente el requisito de novedad, mostrando algunos de sus aspectos y límites. Nos aclara el punto de que no tiene que darse la circunstancia de tratarse de una novedad absoluta, sino que bastará con que de la invención resulte alguna ventaja apreciable. Cabe aclarar que venimos previamente de un recurso presentado por el demandante que indica error en la apreciación de la prueba del informe pericial emitido en la primera instancia. Debido a este informe erróneo se produjo la inadmisión del registro como modelo de utilidad, pues no se trató como prueba documental. Esta apreciación y valoración corresponde al tribunal juzgador conforme a las reglas de la sana crítica, no codificadas.

Como segundo motivo de este recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se citan algunos artículos infringidos de la ley 11/1986 de 20 de marzo de patentes. El tribunal

---

<sup>14</sup> Titular registral de este modelo de utilidad referido al “mejor reparto hidráulico del caudal y presión de todas sus formas, con una ubicación de mayor número de contadores, requiriendo recintos de menor cabida de los exigidos por los otros modelos, lo que resulta útil atendiendo las mayores edificaciones actuales y consiguiendo pequeño espacio disponible para el número de contadores que éstos requieren”

aclara que la pretensión del recurrente no es otra que la de utilizar el recurso de casación como instrumento para valorar de nuevo la prueba para “obtener conclusiones subjetivas contrarias a las de la Sala de instancia”, convirtiendo el recurso de casación en una tercera instancia y, por tanto, alejándose de la finalidad esencial de este recurso extraordinario. Por este motivo la sala se limita a reproducir lo emitido por la Audiencia anterior, fijando algunas aclaraciones. Se afirma que la configuración estructural del casquillo del modelo de utilidad “A” (la del recurrente), es diferente a la del modelo de utilidad “B”(la del recurrido), pero que la del modelo “A” la mejora al tratarse de una estructura de una pieza más robusta y resistente.

También se afirma en la audiencia que falla el requisito de novedad, pues señala que el modelo de utilidad “A” no está anticipado al “B”. De esta forma, el dato más importante a tener en cuenta aquí, y que en la audiencia no se valora, es que el modelo de utilidad “B” data del año 1974, por lo que estaría caducado y sería de dominio público, y que, aunque el sistema de encaje sea el mismo, en el modelo “B” únicamente encajan dos de las tres caras del refuerzo triangular y en el modelo “A”, encajan los tres. La audiencia concluye afirmando que, aunque se presenten diferencias significativas, no podría considerarse anticipado (como antes se ha indicado). Y por tanto no se otorga la concesión.

En este punto es donde el tribunal hace una aclaración a la instancia, la cual resulta determinante para considerar esta sentencia como fundamental. Lo primero a tener en cuenta es que lo que se protege mediante los modelos de utilidad son las mini-inventiones o pequeñas invenciones, “bastando que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable en la configuración o estructura de un objeto, para su uso o fabricación”, es decir, basta con que de la invención resulte alguna ventaja prácticamente apreciable, a no ser que resulte contraria de una forma muy evidente para un experto en la materia. Esto se realiza de este modo para proteger durante un menor plazo de tiempo estas nuevas invenciones pero protegiéndolas de un modo más rápido y eficaz.

- STS 7 de junio de 1995

Esta sentencia es relevante porque introduce un elemento nuevo dentro del requisito de la novedad. Se trata del elemento de la utilidad, entendida esta como un elemento imperativo inherente a la novedad, al margen de cualquier invención puramente estética.

En este caso el demandante presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque entiende plagiado su producto por parte de la entidad “L., S.A.”. Podría entenderse que se da el requisito de novedad o semi-invento característico de los modelos de utilidad pues, según entiende el tribunal, existen algunas “novedades” en el producto como son la doble espiga y dos pares de pinzas en vez de una y un par de tetones que pueden dar lugar a un tipo de soporte o unión. Sin embargo estamos ante detalles de montaje no esenciales que, pueden parecer novedosos o semi-novedosos pero que no resultan suficientes para otorgar al nuevo producto el beneficio de poder registrarse como modelo de utilidad y gozar así de los derechos que éste comporta.

Estas circunstancias que acabamos de señalar se recogieron en un extenso y detallado informe de un perito judicial en anteriores instancias. Lo llamativo y, lo que va a dar lugar a que se presente este recurso de casación, es que en la instancia anterior el tribunal no tuvo en cuenta este informe, y dio razón a la empresa “L.,S.A.”, basándose únicamente en su libre arbitrio al declarar que se otorgaba el derecho al modelo de utilidad por estar el producto de aquella “adornado de un mayor atractivo respecto al anterior producto”. Evidentemente este argumento carece de un razonamiento jurídico adecuado, ya que “introduce un elemento nuevo para decidir la cuestión”. El tribunal aclara que la valoración judicial tiene que basarse conforme a las reglas de la “sana crítica”, no fijadas en norma legal alguna, pero que no la va a suponer cuando se llegan a resultados ilógicos.

Por tanto se otorga la razón al demandante al dar validez al informe pericial previo, que se obvió de forma tan flagrante en instancias anteriores. En resumidas cuentas, la importancia de esta sentencia radica en que se sientan las bases para determinar de forma precisa el contenido del requisito de novedad necesario para otorgar el derecho al registro de un producto como modelo de utilidad. Para que pueda darse no basta solo

con que se dé esta, sino que también debe resultar útil, es decir, “ha de tratarse de una novedad necesaria y prácticamente útil, al ocasionar beneficios y ventajas prácticamente apreciables para su uso o fabricación”.

- STS 13 de noviembre de 1995

El requisito de novedad vuelve a ser objeto de tratamiento en esta sentencia, tratando esta vez la cuestión que surge a la hora de dilucidar las implicaciones de que el modelo de utilidad sea “de dominio público”. El Supremo acoge el recurso de la demandante, que entiende que, en tanto que la sentencia previa que estaba recurriendo afirmaba que la marca en cuestión se encontraba recogida en el catálogo de la compañía (Industrias L., S.A.) el modelo ya era de dominio público en España, donde, aunque no se hubiera fabricado, se había divulgado ya. En este sentido ya se había pronunciado el Tribunal en la S 12 de junio de 1986, cuyo contenido afirmaba que, efectivamente, no es protegible, debido a su falta de novedad, aquello que sea de dominio público. Sin embargo, también se expone que esa circunstancia (el hecho de ser de dominio público) no debe suponer “la imposibilidad de obtener nuevos modelos de utilidad que, aún basándose en otros anteriores, caducados o no, aporten ese beneficio, economía o mejoramiento a que se refiere el art. 171 del Estatuto”.

Y es en ese hecho en lo que terminará basándose la sentencia a este respecto. Así, en este caso no se consiguió probar que no existiera una novedad en el modelo de utilidad que había registrado su autora, que ahora se encontraba siendo recurrida. El juez estimó que cuando se produjo la anunciación del producto de la recurrente, en los catálogos destinados a ese fin no quedaban especificadas las características técnicas del mismo, por lo que la recurrida no podía determinar si efectivamente su modelo suponía una mejora, pero que, además, esto no impide que exista novedad en el modelo de utilidad de la demandante.

Resulta muy interesante así este caso, pues sienta un precedente valioso respecto de las polémicas que puedan ocasionarse a raíz de que algún modelo sea de dominio público. Este requisito de novedad, aunque importante, ha de tener en cuenta que la divulgación de un modelo no implica necesariamente la falta de novedad de otro. Es por esto que, a

pesar de que Industrias L., S.A. había llevado su modelo al dominio público, la recurrida pudo cumplir el requisito de novedad con su modelo.

- STS de 21 de julio de 2000

Es este otro caso relevante a nuestro entender. Esta sentencia aborda de nuevo el requisito de la novedad, pero haciendo frente a una problemática que no hemos discutido hasta ahora, la cuestión del alcance necesario de la innovación en el modelo de utilidad para que pueda ser ésta considerada como novedad. De esta forma 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 reconvención 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.

Podemos afirmar por todo ello que la novedad no necesariamente ha de suponer que el modelo sea absolutamente innovador, sino que basta que cumpla con la condición de ser “de más adecuado uso, funcionalidad, rentabilidad y mayor rendimiento” (Sentencia de 18 de noviembre de 1991). El requisito de 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.

- STS de 29 de noviembre de 2000

En las sentencias vistas hasta ahora se ha podido apreciar la complejidad del requisito de la novedad, pero la que trataremos a continuación resulta interesante porque profundiza aún más en ello, especificando si es imprescindible que la novedad esté presente en todos los elementos que forman parte del modelo de utilidad, y prosiguiendo así con las sentencias en esa línea dictadas previamente, como la que hemos analizado de forma anterior a esta.

Se argumentaba que se debía haber declarado la nulidad total del modelo de utilidad en tanto que “la esencialidad e importancia del sistema de conexión, en el que ha insistido siempre la propia parte demandada en el proceso y aquí recurrida, arrastra en su evidente falta de novedad al resto de los detalles incluidos en la misma y única reivindicación”. Lo que se desprende de esa concepción es que el requisito de novedad ha de darse respecto del modelo en su totalidad, entendido como una única cosa, lo cual según se colige de la postura del Tribunal no responde a la verdadera intencionalidad del precepto, puesto que la novedad como requisito exigible no ha de darse en todos los elementos que forman parte del modelo, ya que lo que se requiere es que exista una innovación o mejora beneficiosa que resulte nuevo, pues de no ser así, y según la Sentencia de 6 de diciembre de 1961 “se cerraría todo estímulo al posible perfeccionamiento incesante de modelos registrados”.

La relevancia de esta sentencia como puede apreciarse es notable, pues limita el alcance del requisito de novedad, centrándose en la verdadera razón de ser del mismo, que consiste en que exista una mejora nueva a algo existente, sin que deba por ello colegirse que todos los elementos del modelo de utilidad hayan de ser novedosos.

- STS de 22 de Abril de 2002

Continuando con la profundización en el fondo del requisito de novedad, nos encontramos con esta sentencia del año 2002, en la que, entre otras cuestiones, se discute acerca del artículo 171 del Estatuto de Propiedad Industrial, que trata de 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 exige como requisito la actividad inventiva y que suponga una mejora práctica o una ventaja; y dichos elementos, además, sí están contenidos de forma explícita en la posterior Ley 11/1986. 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, haciéndolo desde la perspectiva que ofrece el artículo 143.

Finalmente y por estos motivos se otorga 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.

## **2.2. Contenido del derecho sobre el Modelo de Utilidad**

A continuación vamos a centrarnos en una serie de sentencias cuyo eje principal está basado en el conjunto de derechos y obligaciones que nacen cuando se genera o se posee este derecho. Así, podremos poner en práctica jurisprudencial lo ya explicado sobre este punto en este trabajo<sup>15</sup>.

- STS 10 de diciembre de 1999

Lo llamativo de esta sentencia y que ha motivado incluirla aquí es el hecho de 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 concretamente, el derecho del titular de ese modelo de utilidad de presentar una acción para aquellos que, sin su consentimiento, infrinjan esos derechos.

De esta forma, en este caso el recurrente alega que ha sido vulnerado su derecho de modelo de utilidad, ya reconocido e instaurado en el artículo 143 de la Ley 11/1986 de Patentes a través del artículo 144, que reconoce 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 trata 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.

---

<sup>15</sup> Acudir a la página 7-8

El tribunal aclara que los derechos que han sido vulnerados son los enumerados en los artículos 50 y 51 de la citada ley, 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.

- STS 17 de Enero de 2001

La relevancia de esta sentencia deviene del hecho de que va a aclarar los derechos que tiene aquél que adquiere la cesión de uso de un modelo de utilidad y el propio cesionario de este. Siempre puede surgir algún tipo de conflicto entre las partes o entre el que adquirió el modelo de utilidad frente a terceros. La Ley de Patentes es clara al respecto y así nos lo hace saber el Tribunal Supremo, como podremos observar en el contenido de la sentencia que se trabajará a continuación.

Tenemos un caso de venta de licencia de uso de un modelo de utilidad. Aquí nos va a aclarar los efectos que esta transacción produce. El recurso de casación se presenta porque “M., S.L.” le vende a “R., S.A.” dos licencias de uso de dos modelos de utilidad diferentes. Esto se hizo apoyándose en el artículo 75 de la ley de Patentes, que reza a este respecto:

*“Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas”.*

El problema reside en que el recurrente señala que se hizo un mal uso del artículo 124 de la ley de patentes, que indica que:

*“salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a terceros que*

*infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva”.*

En teoría el demandado podría ejercitar todas las acciones que estimara oportunas para proteger “su” derecho, pero el tribunal indica que cuando se produjo la cesión de los dos modelos de utilidad antes citados, “*no aparece que el primero fuera vendido por “M. S.L.” a “R. S.A.”*”, porque, ciertamente, la venta se produjo, pero en cuanto al primer modelo de utilidad, no consta en escritura que se produjera esa transferencia en el Registro de la propiedad, como bien indica el artículo 75 de la Ley de Patentes. En este punto el tribunal cita la STS de 18 de octubre de 1995, en la cual se establece que la licencia inscrita produce efectos “*erga omnes*”, es decir, frente a todos, pero la no inscrita sólo produce efectos “*inter partes*”. Por esta razón el licenciataria en exclusiva sólo podría pedir al titular del modelo de utilidad frente a terceros, pero no actuar nunca por sí mismo, como sucedió en este caso. Por este motivo se otorga la razón al recurrente.

El análisis llevado a cabo en esta sección permite observar varios aspectos. En primer lugar la labor de desarrollo llevada a cabo por los Tribunales completa aquella realizada por el Legislador, pues permite ahondar en los aspectos que pueden generar incertidumbre e inseguridad jurídica, delimitando el alcance de los preceptos legales y matizando los puntos en los que se genera un mayor conflicto. Además, si observamos el avance jurisprudencial podemos ver cómo paulatinamente se va perfilando la necesidad de una reforma normativa que actualice los preceptos y los adapte a la realidad cambiante del país, muy diferente actualmente a la del año 1986 en que se redactó la Ley de Patentes. Esto es lo que nos conduce al siguiente de los epígrafes de este trabajo, en el que realizaremos una comparativa de la ley actual con la que existía en España desde 1986. España es muy distinta ahora de lo que era entonces, y el legislador ha de mirar por la validez de los preceptos en un tiempo distinto al que se redactaron originariamente.

### **3. Cambio de paradigma. La reforma legal**

En 2015 se produjo un cambio de enorme relevancia en el ordenamiento legal respecto de la figura que estamos analizando en este estudio. De esta forma, mediante su publicación en el BOE, vería la luz la Ley 24/2015 de 24 de julio, la nueva Ley de Patentes, que entrará en vigor el 1 de abril del año 2017. Este va a suponer el siguiente foco de nuestra atención, pues esta regulación va a introducir importantes novedades con respecto a la anterior. Es por esto que en este epígrafe analizaremos en detalle esos cambios cuando afecten al modelo de utilidad, y lo haremos mediante una comparativa sistemática con la ley que se encontraba en vigor hasta la aprobación de la del año 2015, obteniendo así una aproximación al proceso evolutivo del legislador y a la actual configuración del sistema de protección de la propiedad industrial respecto del modelo de utilidad.

La propia ley nos acerca en su contenido a la concepción que el legislador tiene del modelo de utilidad en España, de esta forma, en el epígrafe IX del Preámbulo de la misma, se afirma respecto del modelo de utilidad que:

*“en su regulación se mantiene el planteamiento actual basado en el modelo sui generis y no en el de «patente simplificada», pero con algunos cambios tendentes a adaptar esta modalidad a las necesidades actuales y agilizar su tramitación”.*

Esto indica que nuestro ordenamiento se preocupa de otorgar una entidad propia al modelo de utilidad, lo cual ha mostrado ser beneficioso en nuestro país, en el que los registros de modelos de utilidad gozan de una gran relevancia. Además, con esta ley se pretende, entre otras cuestiones, hacer más fáciles y rápidos los trámites destinados a obtener la protección de las innovaciones y novedades que se enmarcan en la figura de las patentes y de los modelos de utilidad, consiguiendo al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica. De esta forma, por ejemplo, a partir de la entrada en vigor de esta ley, únicamente se exigirá para la concesión de la patente el examen previo de novedad y actividad inventiva.

Resulta igualmente interesante el hecho de que va a aparecer en esta ley una nueva figura junto a las ya existentes patente y modelo de utilidad, esta figura será el “certificado complementario de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios”, que cabe mencionar pero en el que tampoco nos detendremos, pues no es el objeto de nuestro análisis.

Profundizando en el modelo de utilidad -que se encuentra recogido el Título XIII de esta nueva ley-, ésta lo define en su artículo 137 en los siguientes términos:

*“Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.*

El precedente de esta concepción se encuentra en la Ley de Patentes del año 1986, y más concretamente en los arts. 143 a 154 del Título XIV, donde quedó fijado (art. 143) que se protegerían como modelos de utilidad

*“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”.*

Como puede apreciarse no existen en ambas leyes cambios especialmente relevantes en cuanto a la naturaleza de la figura que estudiamos, salvo por la introducción en la redacción de la Ley 24/2015 del matiz de que las invenciones han de ser industrialmente aplicables; no obstante, como adelantábamos, no ocurre así respecto de otros aspectos en los que sí se aprecian mayores cambios al realizar la comparativa. Así, por poner un ejemplo, la Ley 24/2015 va a introducir como novedad la posibilidad de que quede bajo el amparo de la figura del modelo de utilidad una invención que consista en una “nueva composición de un producto”, lo cual no ocurría con la legislación previa.

Cabe además mencionar finalmente en este punto que ese Título XIII de la Ley 24/2015 se divide a su vez en tres capítulos, a saber: Objeto y requisitos de protección (arts. 137 a 140); Solicitud y procedimiento de concesión (arts. 141 a 147); y Efectos de la concesión (arts. 148 a 150). Dicha estructura temática nos sirve también, a efectos de este trabajo, para estructurar este epígrafe, haciendo una separación por contenidos que parece apropiada a nuestros fines.

### **3. 1. Objeto y requisitos de protección**

De esta forma, comenzando con las disposiciones contenidas en los arts. 141 a 147, el primer rasgo distintivo de esta ley respecto de su predecesora es que otorga a los modelos de utilidad una mayor protección, ampliando aquellos supuestos en que el modelo de utilidad puede considerarse como tal, incluyendo ahora cualquier composición o producto, y añadiendo así al listado los productos químicos, a excepción de la materia biológica y las composiciones de tipo farmacológico. Con la ley anterior aquellas invenciones susceptibles de registro como modelo de utilidad estaban prácticamente restringidas a las referidas al ámbito de la mecánica. En definitiva, si bien por un lado se amplía la protección dada por el modelo de utilidad a la nueva composición de un producto, lo cual no era posible en la Ley de Patentes de 1986, se fija también a *sensu contrario*, la prohibición de que queden a ese amparo las sustancias y composiciones farmacéuticas, así como las invenciones acerca de materia biológica.

Podemos destacar además como un elemento importante de novedad introducido por la Ley 24/2015 el hecho de que se equipara el estado de la técnica relevante con el que se exige para el caso de las patentes<sup>16</sup>, con lo que se sortea de esta forma la incertidumbre e inseguridad que venían unidas a la “divulgación”. Otra novedad fundamental unida a la anterior y que muestra que esta norma es una ley más restrictiva que la anterior en algunos aspectos, consiste en que esta ley introduce el hecho de que el requisito de novedad que se exige ahora para conceder un modelo de utilidad va a ser el mismo que el que ya se requiere para el registro de la patente de invención, esto es, que se de una

---

<sup>16</sup> De esta forma, el artículo 139 de la ley expone que: “*el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención*” (Ley 24/2015, Capítulo I: Objeto y requisitos de protección. «BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015, páginas 62765 a 62854).

“novedad absoluta”. Como sabemos, hasta ahora, la legislación preveía que ese requisito de novedad quedase restringido al territorio español (novedad relativa). La propia ley afirma en su cuerpo que ese concepto de novedad relativa pudo tener un porqué en su día (1986) pues no existían las nuevas tecnologías y por tanto no había la posibilidad de acceder a toda la información y los fondos documentales, pero por cuanto hoy día ese problema ya no existe, la novedad relativa “tiene poco sentido en el mundo actual” (Ley 24/2015, Preámbulo, IX).

### **3. 2. Solicitud y procedimiento de concesión**

Podemos continuar este análisis atendiendo ahora a los trámites y elementos requeridos a la hora de solicitar la concesión y cuáles son los pasos a seguir para obtenerla. A este propósito la nueva ley introduce importantes novedades, para cuyo análisis nos fijaremos en el artículo 137 de dicha ley, donde los nuevos requisitos aparecen recogidos.

Respecto de la solicitud la Ley 24/2015 va a incorporar algunas novedades. Así, una vez que ésta es admitida a trámite la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) habrá de verificar varios extremos: En primer lugar corroborará que aquello que se quiere proteger al amparo del modelo de utilidad es efectivamente objeto susceptible de esa protección. Además, ese objeto debe cumplir - y ser así apreciado por la OEPM- aquellos requerimientos que se establecen en el Título V, Capítulo I de la ley<sup>17</sup>, una vez

---

<sup>17</sup> Esos requisitos se encuentran contenidos concretamente en el artículo 23, cuyo tenor literal reza:

*“1. La solicitud de patente deberá contener:*

*a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.*

*c) Una o varias reivindicaciones.*

*d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.*

*e) Un resumen de la invención.*

*2. Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia si estos datos fueran conocidos. Esta información no prejuzgará la validez de la patente. En los supuestos previstos en el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de*

que se hayan desarrollado mediante reglamento y acorde a ello. Aunque por otra parte, no será labor de la OEPM examinar que se dan la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial en el objeto que pretende ser protegido como modelo industrial.

Observando la regulación del procedimiento de concesión podemos ver que la nueva ley va a acabar con la posibilidad, existente en la regulación anterior, de decidir de forma optativa si se llevaba a cabo o no un examen previo<sup>18</sup>, haciendo el mismo obligatorio para cualquier procedimiento de concesión.

De esta forma, respecto del procedimiento de concesión, podemos comenzar señalando al igual que lo hace la Ley 24/2015, que las oposiciones de terceros van a seguir previstas de una forma previa a la concesión y no posteriores a ésta. Esto se debe a que no ha de darse un examen sustantivo, como sí ocurre en el caso de las patentes. Además, en el modelo de utilidad, al contrario de lo que ocurre con el diseño industrial, se crea una proyección monopolística mediante la protección de reglas técnicas exclusivas. Siguiendo esa misma motivación, el ejercicio de una acción de defensa del derecho queda condicionado a la obtención de un IET respecto del objeto del título que fundamenta la acción, quedando así suspendida la tramitación de la demanda hasta el momento en que el demandante proporcione ese informe al auto.

---

*Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión, la solicitud de patente deberá asimismo contener, en la medida en que reglamentariamente se determine, la información que los usuarios de tales recursos vienen obligados a conservar con arreglo a lo previsto en la norma citada. La referida información tampoco prejuzgará la validez de la patente.*

*3. Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1.c), en las Comunidades Autónomas donde exista otra lengua oficial, tales documentos podrán redactarse en dicha lengua debiendo ir acompañados de la correspondiente traducción al castellano, que se considerará auténtica en caso de duda entre ambas.*

*4. La presentación de la solicitud dará lugar al pago de la tasa correspondiente, así como de la tasa por realización del informe sobre el estado de la técnica”.*

<sup>18</sup> Hasta la aprobación de la Ley de Patentes actual, existía ese sistema opcional, que fue incorporado mediante la reforma que se dio por el Real Decreto-ley 8/1998 de 31 de julio de medidas urgentes en materia de propiedad industrial

En cuanto a la posibilidad de formular oposición<sup>19</sup> contra cualquier solicitud de un modelo de utilidad, ésta podrá realizarse de forma previa a la concesión, lo cual supone otra diferencia respecto de las patentes de invención, pues con ellas no existe esa posibilidad. Además, el plazo se amplía para las oposiciones, pasando de los dos meses que se preveían con anterioridad a la regulación actual, en que se contemplan cuatro meses.

En lo relativo a los recursos contra la concesión del modelo de utilidad, estos sólo podrán referirse a las cuestiones que puedan ser resueltas por la administración durante todo el procedimiento de registro. Por otro lado, estos recursos sólo los podrán interponer aquellos que, en algún momento, hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro del modelo de utilidad, de forma motivada. Además deberán dirigirse contra el acto que resuelva la oposición planteada.

### **3. 3. Efectos de la concesión**

¿En qué se traduce la concesión? A esa pregunta responderemos en este epígrafe, observando los efectos de la misma y los cambios que acarrea la nueva legislación, si los hubiere. Aunque podemos adelantar que, de entre los tres apartados, es en este en el que menos variaciones pueden apreciarse.

El primer aspecto a destacar va en relación a la patente, pues con la regulación contenida en la Ley 24/2015 el modelo de utilidad con su protección da al titular del mismo iguales derechos que los de la patente de invención (art. 148, Ley 24/2015). No obstante, respecto de la protección de los modelos de utilidad, ésta va a ser de diez años sin que queda prórroga alguna, lo cual se mantiene invariable respecto de la legislación previa del año 1986 (art. 152). Esos diez años se cuentan a partir de la fecha en que se presenta la solicitud, y comenzarán a producir efectos desde la publicación de la mención de que ha sido concedido en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Sin embargo, desde el momento en que se publica la solicitud, se da una suerte

---

<sup>19</sup> Según el art. 144, la oposición podrá formularse *“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”*.

de protección con carácter provisional que se prolonga desde el momento en que se publica la solicitud hasta que se produce la concesión definitiva del modelo de utilidad. Puede mencionarse además que cuando el modelo queda concedido esto se hace sin perjuicio de terceros y sin que el Estado se haga garante de que dicha concesión será válida y de que se dará la efectiva utilidad de la invención en la que se da, lo cual, de nuevo, coincide con lo que se preveía en la redacción de la Ley 11/1986, en su artículo 37.2.

Como puede observarse a lo largo de este epígrafe, los cambios en la nueva legislación respecto del modelo de utilidad se dan más en los dos primeros aspectos (objeto y requisitos de protección y solicitud y procedimiento de concesión) que en el último (efectos de la concesión). Aún así, se han producido cambios que van en la línea de asegurar una mayor protección jurídica, así como de adaptar la regulación a las nuevas necesidades que han ido surgiendo también en parte debidos al avance de la técnica desde el año 1986.

#### **4. Visión doctrinal**

El último de los puntos de análisis que integrará este trabajo es la visión doctrinal que se ha generado a raíz de la redacción de la nueva Ley. Hemos de aclarar que, si bien la doctrina no constituye, según nuestro Ordenamiento Jurídico, una de las Fuentes formales del Derecho<sup>20</sup>, la importancia de las opiniones jurídicas de los expertos en esta materia concreta o en cualquier otra reviste una relevancia e influencia indudables.

##### **4. 1. Necesidad de una nueva regulación**

A la hora de analizar la figura del modelo de utilidad desde la visión o visiones que ha surgido entre los expertos en la materia, atenderemos a los comentarios y aportaciones surgidas en base a la nueva Ley de Patentes 24/2015, ya que debemos tener en cuenta que una gran parte de la doctrina venía pidiendo una nueva regulación en este ámbito, entre otras cosas, por la antigüedad de la, todavía, actual ley. Hemos de pensar que la regulación previa, como reiteradamente se ha venido exponiendo en este trabajo, databa del año 1986 y, si bien es cierto que el hecho de que una ley tenga cierta antigüedad no tiene porqué ser negativo *per se*, lo cierto es que esta ley trataba cuestiones en las que precisamente la innovación juega un papel esencial y los propios avances en la sociedad, en la tecnología, en la ciencia misma hacían necesaria una revisión y actualización que finalmente se han llevado a cabo por el legislador. No obstante, esta ley de 1986 supuso su precedente y muchos de los comentarios y observaciones hechos a la misma posibilitaron que sus posteriores modificaciones, así como la redacción de la nueva ley de 2015 adoptaran una dirección concreta.

Es por ello que huelga decir que la idea de esa necesidad de reforma no apareció de repente, sino que responde a una serie de carencias que, si bien la jurisprudencia se ha encargado de ir solventando, dando al mismo tiempo una posibilidad de adaptación de los conceptos legales a la actualidad de su tiempo, evidenciaron paulatinamente la necesidad de la modificación o reelaboración de la ley. De esta forma, cabe señalar que

---

<sup>20</sup> El Código Civil español establece cuáles son las Fuentes del Derecho en su artículo 1.1, que reza: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”

además de esa jurisprudencia y doctrina, existía una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (98/C36/05), relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad. Esta iniciativa, según García Zapata<sup>21</sup>, ha terminado siendo una motivación para la creación de la nueva ley puesto que, por parte del Parlamento y Consejo de la Unión Europea, ha resultado ser aplicable el establecimiento de un marco común en la materia. La intención clara era la de establecer un nuevo derecho, además del que concedía protección a la figura de la patente. Esto no se había conseguido antes, entre otras cosas, por la dificultad de darle encaje en determinadas legislaciones europeas (entre ellas la española), bajo la premisa de que “si no es suficientemente bueno para ser patente, no tiene sentido garantizar un derecho de exclusiva”<sup>22</sup>. De hecho, precisamente ese extremo que trata la problemática surgida a raíz de la necesidad de adaptación que deviene de la pertenencia al marco europeo comunitario, ha sido duro objeto de crítica doctrinal, pues no olvidemos que en España para la regulación de la esfera de la propiedad industrial únicamente se disponía de la Ley nacional, sin un marco externo.

En ese sentido se pronuncia Díez Estella, quien afirmaba respecto de este tema que “la regulación de los modelos de utilidad se encuentra únicamente en la LP, arts. 143 y ss. No existe regulación ni comunitaria ni internacional. La pervivencia de un instrumento jurídico de este tipo en nuestro derecho, es buena prueba de la falta de desarrollo tecnológico y de inversión en I + D en nuestro país”<sup>23</sup>. No obstante, dicha opinión es discutible, pues de hecho la figura del modelo de utilidad cuenta con una muy buena salud en España si se atiende al número de los mismos que se registran anualmente. Es cierto aún así, que su uso se ha ido incrementando paulatinamente, y que el avance de la técnica, de la ciencia y de la sociedad misma hacían necesario un cambio legal que adaptase la legislación a la nueva realidad del país.

---

<sup>21</sup> García Zapata, J. A. (2014): *El modelo de Utilidad y sus Retos ante la Modificación de la Ley de Patentes*. Bird & Bird, Madrid.

<sup>22</sup> García Zapata, J. A. *Op Cit.* P. 2

<sup>23</sup> Cita extraída del material docente disponible online del Profesor Díez Estella, F. (2015): *Temario Dº Mercantil I* – C. U. Villanueva. Curso 2015/16. (<http://www.fernandodiezestella.com>). Consultado en 28/04/2016.

## 4. 2. Cambio de concepción en el modelo de utilidad

La Ley de 1986 mantenía una visión determinada de la figura del modelo de utilidad. Si bien es cierto que el legislador consideró que el modelo de utilidad tenía una función y una razón de ser, esto no ocurrió así con, por ejemplo, las patentes de introducción, que fueron suprimidas por esta ley<sup>24</sup>. De este hecho se desprende que, efectivamente, el modelo de utilidad ha sido tradicionalmente dotado y considerado de importancia dentro del Ordenamiento, aún a pesar de encontrarse con frecuencia y como en este trabajo ya se ha expuesto, a la sombra de la patente de invención.

Otra cuestión de relevancia atañe al ámbito internacional y a cómo las limitaciones derivadas de las fronteras entre países condicionaban el registro del modelo de utilidad. Por este motivo, es también adecuado pensar que en determinados supuestos la invención se convierte en sucedánea de la real, es decir, en este punto las situaciones de picaresca de españoles que se apropian de invenciones extranjeras se multiplican, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de solicitudes de modelo de utilidad son realizadas por nacionales y por conceder la Ley de 1986 un claro carácter proteccionista (i.e. novedad solo en el ámbito nacional y no mundial). Es decir, el proceso consistía en explorar un modelo de utilidad ya existente en algún estado e introducirlo en España como un modelo de utilidad nuevo. Por este motivo resulta paradójico que en la definición de modelo de utilidad contenida en la ley se hable de “invención que, siendo nueva, implique actividad inventiva” (igual que en las patentes), cuando, en la mayoría de los casos esta “invención” no iba a ser otra cosa que una “copia servil” de otro objeto extranjero, pudiendo obtener la calificación de novedad española, pero siendo difícil considerarla como un verdadero invento<sup>25</sup>. En este sentido el autor se posiciona a favor del trato que se le da al modelo de utilidad en la ley alemana, pues en ella se regula esta figura de forma que a los titulares de un modelo de utilidad se les considera “introdutores” o “depositantes”, no estando así presente el matiz de concebir a la

---

<sup>24</sup> Según Pedemonte Feu, esa figura jurídica estaba “destinada de una manera clara a la ‘copia’ de lo inventado por extranjeros que no habían tenido la previsión de reivindicarlo en España”. Pedemonte Feu, J. (1989): *Comentarios a la Ley de Patentes*. BOSCH, Casa editorial. Barcelona. P. 307.

<sup>25</sup> Pedemonte Feu, J. *Op Cit.* P. 310

persona como autora original del objeto de registro, mientras que en la ley española sí aparece, pues en su artículo 144 se habla de “inventores”.

Por ello es conveniente resaltar que, de los tres requisitos que se exigen a toda invención (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial), el legislador, en el artículo 145 LP, sólo hace mención a los dos primeros y, en cuanto a la novedad, se exige que ésta sea relativa -al protegerla únicamente en suelo español- y no absoluta, como pasa en el caso de las invenciones en el ámbito de las patentes. Resulta este otro punto polémico, pues con frecuencia queda desatendido el aspecto formal, atendiendo de una forma más pormenorizada al ámbito de la actividad inventiva. Así lo afirma Varea Sanz cuando expone: “Sin una forma concreta no hay modelos de utilidad, como tampoco lo hay sin una idea inventiva. La ausencia de materialidad espacial o de invención hace imposible la protección de la creación en cuestión como modelo de utilidad. Aunque eso no significa que el modelo de utilidad se limite a una concreta forma, al margen de la regla inventiva; antes al contrario, la tutela se dispensa precisamente para la invención, si bien manifestada a través de una determinada conformación”<sup>26</sup>.

En cuanto al mantenimiento del modelo de utilidad en la nueva ley como figura con entidad y naturaleza propias, 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 menciona 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”<sup>27</sup>, debido a que el ámbito de protección, como ya se ha expuesto, se limitaba solo a nivel estatal. Afortunadamente esto se ha podido corregir en la nueva ley al establecer la llamada “novedad mundial”. Así, indica García Zapata<sup>28</sup> que de esta

---

<sup>26</sup> Varea Sanz, M. (1996). *El modelo de utilidad: régimen jurídico*. Aranzadi. Navarra. Pp. 270-271.

<sup>27</sup> García Zapata, J. A. *Op Cit.* P. 14

<sup>28</sup> García Zapata, J. A. *Op Cit.* P. 14

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”. Como podemos apreciar se trata de una valoración similar a la que se desprende de algunas de las sentencias tratadas en el punto anterior respecto de esta cuestión.

Una vez vista la polémica de la naturaleza del modelo de utilidad respecto de la esfera internacional, y pasando a un nivel interno, hemos de destacar que a pesar de mantener la figura del modelo de utilidad su naturaleza esencial, si nos referimos a su ámbito de protección, García Zapata menciona dos informes que hacen una crítica a las exclusiones, es decir, las figuras que no podrían protegerse bajo el amparo del modelo de utilidad. De esta forma, el Informe del Consejo Nacional del Mercado de Valores ve positivo el mantenimiento de esta figura pero es crítico respecto a la exclusión de las composiciones farmacéuticas, que no son protegibles, siendo estas similares a las composiciones químicas, que, de forma opuesta a éstas, sí son protegibles. Para contestar a esta crítica el autor se centra en el informe realizado por el Consejo General del Poder Judicial, realizado con motivo del inminente estreno de la nueva Ley de 2015. Este informe argumenta que “la exclusión de las sustancias y composiciones farmacéuticas (las destinadas a un uso médico en humanos o animales) se mantiene debido a sus especiales características”.

Otro de los elementos esenciales de esta figura, es, como ya sabemos, el ámbito de la nulidad. Respecto del modelo de utilidad, y haciendo una revisión de los artículos que regulan la nulidad en la nueva ley, se hace notar la ambigüedad a la hora de “determinar si los artículos relativos a la posibilidad de limitar una patente en el marco de un procedimiento judicial son aplicables en el caso de los modelos de utilidad”<sup>29</sup>, esto se debe a que si bien en este punto (la nulidad), el articulado que la ley prevé para regular la figura de las patentes es el mismo que queda designado para el caso del modelo de utilidad, en ese punto referente al procedimiento judicial la legislación no lo deja claro. Así lo expone también el artículo 154 de la Ley de Patentes, por el cual se aplican los artículos específicos relativos al modelo de utilidad, “aplicándose a esta modalidad las normas de las patentes en cuanto no sean incompatibles con su especialidad”. En este

---

<sup>29</sup> García Zapata, J. A. *Op Cit.* P. 21

mismo sentido, Lobato García Miján defiende que, en la práctica, “resulta difícil la aplicación en muchas materias de la normativa referente a las patentes como por ejemplo en el procedimiento de concesión o de licencias obligatorias por falta de explotación de determinadas materias... En otros términos, la regulación de los modelos de utilidad se caracteriza por su fragmentariedad determinada por la remisión a las patentes”<sup>30</sup>.

Respecto de la nulidad, el Informe Acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia hace mención también a la corrección que hace el legislador del actual artículo 136 (introducción de la novedad universal). En este informe se realiza un análisis del borrador de la nueva Ley de Patentes. Como es lógico, vamos a centrar nuestro análisis de este texto en la parte referente al articulado del modelo de utilidad. Este informe, como adelantábamos, hace una crítica al mantenimiento de la concepción tradicional del modelo de utilidad, es decir, se protege sobre todo la “corporeidad”, dejando de lado lo demás, aunque se valora la protección de las llamadas invenciones de procedimiento.

En resumen, dentro de esta materia destacan especialmente dos puntos, en primer lugar las discrepancias respecto de la pertinencia de la figura misma del modelo de utilidad dentro del ordenamiento, y por otra parte, un aspecto que ha conllevado un gran tratamiento debido a su relevancia, esto es, la cuestión de la nulidad.

#### **4.3. Autonomía del modelo de utilidad como figura jurídica**

Finalmente, es posible encontrar discrepancia también en la doctrina en lo referente a la idoneidad del mantenimiento y necesidad de esta figura. García Zapata<sup>31</sup> incide en el hecho anómalo de que la figura del modelo de utilidad se encuentra regulada en el Convenio de la Unión de París (CUP), pero no así en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aunque es compatible con éste.

---

<sup>30</sup> Lobato García-Miján M. (2015): *El Modelo de Utilidad*. (497-523). Grupo Español de la AIPPI. Barcelona. P. 500-501

<sup>31</sup> García Zapata, J. A. *Op Cit*. P. 2

Lobato García-Mijan llega incluso a afirmar que la figura de los modelos de utilidad es una “anomalía del sistema”<sup>32</sup>, en el sentido de que es posible cuestionar la pertinencia de la misma basándonos en el “régimen global del comercio que pretende establecer el esperado acuerdo sobre propiedad industrial internacional de la Organización Mundial de Comercio”. Para reafirmar su postura, este autor también se apoya en el informe de la Comisión Nacional De los Mercados y la Competencia de Proyecto normativo sobre el Anteproyecto de la Ley de Patentes, que indica que el mantenimiento de esta figura podría suponer un riesgo, pues “se podrían permitir la concesión de monopolios a invenciones que no satisfacen los requisitos de las patentes” y, por tanto optarían por la opción del modelo de utilidad. Esto podría dar lugar a una generalización del examen previo que luego podría permitir la conversión de las patentes en modelos de utilidad. Por este motivo la comisión concluye que “el modelo de utilidad debería ser eliminado y, en caso de que se mantuviera, se recomienda que exista un examen previo obligatorio, como en las patentes”<sup>33</sup>.

En total desacuerdo con esta postura se pronuncia el Informe Acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. Como decíamos, en este caso, al contrario de la opinión sostenida por Lobato García-Mijan, se considera todo un acierto la conservación del modelo de utilidad en la nueva ley, llegando a afirmar que “conservar la figura de los modelos de utilidad incluso tendría más sentido en el futuro que en la actualidad”<sup>34</sup>, dado que esta institución “permite obtener protección para invenciones menos relevantes de forma más rápida y barata por un periodo de tiempo más reducido. Por esta razón se apuesta siempre por esta figura, basando su protección en el sistema clásico de dos pilares o “*two pillars*” (además de proteger se estimula la innovación). También puede colegirse aprobación a la existencia de este figura en la opinión de Quintás Corredoira y Martínez Senra, que justifican su existencia, entre otras razones en

---

<sup>32</sup> Lobato García-Mijan M. *Op Cit*. P. 500

<sup>33</sup> Lobato García-Mijan M. *Op Cit* P. 503

<sup>34</sup> Ministerio de Justicia (2014): *Informe Acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia sobre el borrador de la nueva Ley de Patentes*. Recurso online [<http://goo.gl/VvGvwI>], consultado en 28/04/2016. P. 6.

base a que el modelo de utilidad “es más adecuado para invenciones de producto y para las que despiertan un alto interés en los competidores”<sup>35</sup>.

Señala también Lobato García-Mijan, al cual le parece comprensible que se amplíe el ámbito de aplicación de los modelos de utilidad, no estima sin embargo justificado que se haga una distinción entre modelos de utilidad químicos y farmacéuticos (amparando los primeros y excluyendo los segundos), dado que gozan de similares características. Para finalizar, a este respecto en el contenido del Informe Acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia se justifica la no protección de algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico, bajo el amparo del modelo de utilidad, explicando que la protección que este tipo de sectores merece “debe estar siempre al máximo nivel, dada su repercusión social, biológica y económica”<sup>36</sup>.

Como vemos, la doctrina está dividida en este sentido, pudiendo encontrar argumentos positivos y negativos para el mantenimiento de esta figura jurídica.

---

<sup>35</sup> Quintás Corredoira, M. A. y Martínez Senra, M. I (2004): *La evaluación de los métodos de protección de las invenciones: el derecho de patentes*. Septiembre · Diciembre 2004 · Esic Market. Nº 19. 95-116. P. 102.

<sup>36</sup> Ministerio de Justicia. *Op Cit.* P. 6.

## 5. Conclusiones

En este proyecto hemos analizado la figura del modelo de utilidad. Es significativa la apariencia, al menos, de unidad legislativa con la que nos encontramos al analizar este tema. Haciendo el recorrido histórico de la regulación de esta figura vemos cómo a medida que ha ido pasando el tiempo, legislaturas, diferentes gobiernos, e incluso, algo tan abstracto y complicado como es el cambio de mentalidad en la forma de concebir una forma de negocio o idea, el cambio legislativo en esta materia ha sido más bien escaso cuantitativamente hablando, aunque de una enorme relevancia cualitativa. Esto es bastante significativo porque implica que el grueso de la regulación en esta materia ha ido evolucionando con el tiempo aunque de una forma pausada.

Los principales cambios que se han realizado 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 sobretodo para homogeneizar la regulación de la figura del modelo de utilidad tanto exteriormente, mediante la armonización respecto del derecho internacional, como, más especialmente 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.

Se trata de un tema de rigurosa actualidad, presente en la vida de muchas empresas y empresarios, así como, en menor medida, particulares, a la hora de enfrentarse al campo de la innovación y mejora de sus productos e invenciones, más aún si tenemos en cuenta que de hecho la nueva Ley de Patentes, que bien es cierto que goza de una *vacatio legis* bastante amplia, aún ni siquiera ha entrado en vigor, para lo cual aún habrá que esperar hasta el año 2017. Hemos podido comprobar asimismo que la necesidad de un cambio legislativo respecto de la norma de 1986 se había venido gestando y manifestándose tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, y las sucesivas modificaciones que han culminado en la redacción de la nueva Ley de Patentes ponen a la vista la importante labor a la que el legislador hubo de hacer frente.

Ha sido bastante enriquecedor para mí a la hora de realizar esta investigación comprobar estos extremos, y conseguir expresar una materia y una figura jurídica

concreta que, *a priori*, parece sencilla y escasa de contenido pero que, al profundizar en ella, destapa todo un entramado de normativa y características especiales que nunca podría haber llegado a imaginar. Hemos observado que de hecho, lejos de escapar de la polémica, su ambigüedad legislativa, así como su heterogeneidad normativa a nivel internacional, y la falta de consenso respecto de su naturaleza, sitúan al modelo de utilidad como un elemento fascinante y complejo. Es tal su importancia que se ha buscado intensamente y desde distintos flancos la forma de establecer claramente sus límites respecto de la patente, reconociendo su entidad propia.

Además, para temas tan sensibles como la determinación de la titularidad de la llamada “invención menor”, se aplican una serie de garantías, derechos y obligaciones de explotación que van a hacer que el usuario que quiera acogerse a esta modalidad de protección pueda hacerlo con total seguridad, favoreciendo así la seguridad jurídica y tratando también con ello de fomentar la innovación y el desarrollo de la industria, haciéndonos así más competitivos y eficaces. Por supuesto, con ello también se fomenta la creatividad dentro de las empresas, tan importantes especialmente en tiempos de crisis económica.

Esta garantía no es casual, como tampoco lo es el hecho de que el legislador, en la nueva actualización de la Ley de Patentes, no haya querido desaprovechar la ocasión de volver a recoger esta figura, a pesar de que algunas voces en la doctrina pedían su desaparición, como se ha expuesto. Y decimos que no es casual porque las invenciones menores son la base, el soporte de grandes invenciones, que permiten la mejora de éstas y hacen a su vez que, en muchos aspectos, nuestra calidad de vida pueda llegar a niveles óptimos. De esto no ha sido consciente únicamente el legislador, sino que la jurisprudencia, como ya analizamos, se ha venido ocupando del tema, recibiendo aportaciones también desde la esfera doctrinal.

Resulta especialmente llamativo comprobar cómo en un mundo tan claramente globalizado se venía manteniendo en la aún actual Ley de Patentes de 1986, el requisito de la novedad nacional o novedad relativa. Como ya aclaramos en el punto de doctrina jurídica, el legislador ha sido quizás demasiado proteccionista en este aspecto, premiando las pequeñas novedades a nivel nacional sin tener en cuenta que esa pequeña novedad podría estar ya protegida por otra legislación extranjera. En ese sentido es

importante el paso que se ha conseguido lograr con la nueva ley al imponer la novedad mundial, mostrando de nuevo la excelente labor e iniciativa que supone esta norma. A la postre esto va a suponer una mayor competitividad de nuestras empresas en el extranjero en materia de invenciones. Además, también representa un paso importante en materia de abstracción de legislación europea en este ámbito, que venía exigiendo este requisito durante mucho tiempo.

En paralelo a la idea anterior, también es importante reseñar por lo chocante que resulta, el hecho de que hayan tenido que pasar treinta años para que el legislador diera una nueva oportunidad a la redacción de una nueva ley de patentes, dado que, tanto las empresas, doctrina, como toda la legislación europea de los últimos años, han venido reclamando cambios, que, si bien finalmente no han resultado ser muy extensos, sí que cubren el estándar mínimo que se venía reclamando.

Para concluir no puede obviarse en las conclusiones de este trabajo la grandísima importancia que tuvo la entrada de España en la Unión Europea y la respectiva y eficaz adaptación a su ordenamiento jurídico en el ámbito de la propiedad industrial, aunque no haya sido ésta una parte esencial de este estudio. No obstante, el hecho de que no exista homogeneidad a nivel internacional respecto de una figura que, por otra parte, goza de un gran uso en España nos muestra que su concepción originaria respondía más bien a una suerte de figura menor encargada simplemente de dar cierta seguridad a lo que, siendo una invención, no podía entrar en la categoría de “patente”. Sirva como anécdota en este sentido que Holanda retiró esta figura de su ordenamiento jurídico, y Reino Unido ni siquiera ha llegado a contemplarla en ningún momento.

En definitiva, ha sido ésta una labor investigadora dura pero muy fructuosa para mí, en la que he intentado dejar patente la habilidad del legislador Español para regular esta materia compleja y adaptarse a los cambios económicos, sociológicos, políticos, etc que a lo largo de su historia ha ido atravesando España, haciéndose eco de los principales reclamos del pequeño y mediano empresario a la hora de proteger sus creaciones. Es positivo para esos sectores concretos pues 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

que tenga una extensión posterior de protección a otros países, cosa que se ha conseguido lograr con la nueva reforma legal.

## Abreviaturas

Audiencia Provincial	AP
Apartado	Ap.
Artículo	Art.
Boletín Oficial del Estado	BOE
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial	BOPI
Constitución Española	CE
Coordinador	Coord.
Directores	Dir.
Editores	Eds.
Etcétera	Etc.
Estatuto de Propiedad Industrial	EPI
<i>Id Est</i> (es decir)	I. e.
Informe del Estado de la Técnica	IET
Ley Orgánica	LO
Ley de Patentes	LP
Número	Núm./Nº
Oficina Española de Patentes y Marcas	OEPM
<i>Opere citato</i> (en la obra citada)	Op cit.
Página	P.
Páginas	Pp.
Real Decreto	RD
Sociedad Anónima	S.A.
Sentencia del Tribunal Supremo	STS
Sentencia	S
Tribunal Constitucional	TC
Tribunal Supremo	TS

## Bibliografía

Código Civil Español: Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. «BOE» núm. 206, de 25/07/1889.

Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes. «BOE» núm. 73, de 26 de marzo de 1986, páginas 11188 a 11208 (21 págs.). I. Disposiciones generales. Jefatura del Estado.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. «BOE» núm. 177, de 25 de julio de 2015, páginas 62765 a 62854 (90 págs.). I. Disposiciones generales. Jefatura del Estado.

Díez Estella, F. (2015): *Temario Dº Mercantil I* – C. U. Villanueva. Curso 2015/16. [<http://www.fernandodiezestella.com>]. Consultado en 28/04/2016.

García Zapata, J. A. (2014): *El modelo de Utilidad y sus Retos ante la Modificación de la Ley de Patentes*. Bird & Bird, Madrid.

Gómez Segade, J. A. (1988): *La ley de patentes y modelos de utilidad*. Monografías Cívitas, Madrid.

Gómez Segade, J.A. (2015): *Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil*. En: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad Carlos III de Madrid, 2015.

González López, I. (2008): *Alternativas a la Protección Jurídica mediante Patentes de las Invenciones Técnicas*. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá I (2008). 119-137

Llobregat Hurtado, Mª. L. (2007): *Temas de Propiedad Industrial*. La Ley. Madrid

Lobato García-Mijan, M. (2015): *El Modelo de Uilidad*. (497-523). En González Escuer, M. (coord.) (2015): *Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual*.

Colección de Trabajos en Conmemoración de los 50 años (1963-2013) del Grupo Español de la AIPPI. Grupo Español de la AIPPI. Barcelona.

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2016): *El procedimiento de patente. Recurso* online [[http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual\\_del\\_inventor/proteger\\_su\\_id\\_ea/el\\_procedimiento\\_de\\_patente.html](http://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/proteger_su_id_ea/el_procedimiento_de_patente.html)], consultado en 12/03/2016.

Ministerio de Justicia (2014): *Informe Acordado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia sobre el borrador de la nueva Ley de Patentes*. Recurso online [<http://goo.gl/VvGvwI>], consultado en 28/04/2016.

Otero Lastres, J. M. (2003): *Tratado de derecho mercantil XIX, La patente, los modelos de utilidad, los modelos y los dibujos industriales*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid.

Otero Lastres, J. M., Casado Cerviño, A., García-Escudero Márquez, P. y Borrego Cabezas, C. (2012): *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*. Thomson Reuters, Lex Nova.

Pedemonte Feu, J. (1989): *Comentarios a la Ley de Patentes*. BOSCH, Casa Editorial. Barcelona.

Portillo Pascual Del Riquelme, L. (2006): *Patentes y modelos de utilidad como indicadores de innovación*. Revista Economía industrial, ISSN 0422-2784

Quintás Corredoira, M. A. y Martínez Senra, M. I (2004): *La evaluación de los métodos de protección de las invenciones: el derecho de patentes*. Septiembre · Diciembre 2004 · Esic Market. Nº 19. 95-116.

Ramón Sauri, O. (2015): *La actividad inventiva como requisito de patentabilidad*. Universitat de Barcelona. Barcelona.

Santos Medina, M<sup>a</sup>. E., Muñoz Palma, L. y Becerra Arellano, R. (2007): *El estado de la técnica y los recursos de información en el proceso de patentamiento*. Serie Bibliotecología y Gestión de Información N° 21, marzo, 2007.

Varea Sanz, M. (1996); *El modelo de utilidad: régimen jurídico*. Aranzadi. Navarra.

## **Anexo I: Listado de Sentencias**

- Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Marzo de 1985
- Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Mayo de 1994
- Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de Junio de 1995
- Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Noviembre de 1995
- Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1999
- Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Julio de 2000
- Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Noviembre de 2000
- Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Enero de 2001
- Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2002