

ALTERNATIVAS A LA PROTECCIÓN JURÍDICA MEDIANTE PATENTES DE LAS INVENCIONES TÉCNICAS

INMACULADA GONZÁLEZ LÓPEZ

Doctora en Derecho

Abogada y Profesora del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante

Resumen: Nadie pone en duda la necesidad de proteger jurídicamente ciertas invenciones técnicas que no pueden ser objeto de una patente de invención porque no alcanzan el nivel de actividad inventiva exigido para ello, pero que, por implicar algún tipo de perfeccionamiento o avance en el uso o el funcionamiento de un producto son económicamente relevantes. El modelo de utilidad es la modalidad de protección de las invenciones menores más conocida, pero no es la única vigente en los países europeos. Por otro lado, las legislaciones nacionales sobre modelos de utilidad son bastante diferentes entre sí. El objetivo que persigue este artículo es contribuir a la comprensión de la problemática que rodea la protección de las invenciones menores y a conocer de forma sencilla y rápida las distintas soluciones adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea.

Palabras clave: patentabilidad, modelos de utilidad, invenciones técnicas, invenciones menores, Unión Europea.

Abstract: There exists no doubt about the need of protection, for some technical inventions, that could not obtain patent protection because of lack of inventive step, but that implies a technical improvement, an advantage in the use or the function of a product, that are economically important and, consequently, deserve protection. The most well know form of protection for these types of inventions is the utility model. However, this legal institution is not the only solution adopted by European countries; and, secondly, the national utility model laws are quite different from each other. This article aims to contribute to

understand the problems of the protection of minor inventions and to easily and quickly know the different solutions adopted in the European Union, not restricted to the utility model protection.

Keywords: Patentability, utility model, technical inventions, minor inventions, European Union.

Sumario: I. Intruducción II. ¿La protección que confiere la patente ordinaria es adecuada a todas las invenciones técnicas?. III. ¿En qué casos es inadecuada la protección de una invención técnica mediante la obtención de una patente?. IV. A la vista de las hipótesis planteadas, ¿qué soluciones jurídicas ofrece el legislador para que aquellas invenciones técnicas que, bien por voluntad de su creador, bien por circunstancias objetivas que impiden el recurso al derecho de patentes, necesitan una vía alternativa para obtener protección jurídica? V. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

“(..). Ninguna invención aparece en el mundo concluida de forma absoluta; cada una de ellas exige posteriores perfeccionamientos; cada una de ellas da lugar a nuevas combinaciones mediante el desarrollo de otras ideas y fomenta la combinación de nuevas fuerzas y, con ello, la creación de nuevas invenciones. En lugar de proporcionar tranquilidad, la invención trae consigo una auténtica calcinación, que aniquila lo viejo y da paso a la búsqueda y construcción de lo nuevo. La cantidad ingente de invenciones de perfeccionamiento mueven el mundo, en mayor medida que el éxito de las invenciones principales (...)”¹

JOSEPH KOHLER, *Handbuch des deutschen Patentrechts*, Manheim, 1900, p. 4.

La cita que encabeza estas notas está firmada por uno de los autores alemanes más influyentes en la construcción de la teoría de los derechos sobre los bienes inmateriales. A pesar de que han transcurrido ya más de cien años desde que la obra de Joseph Kohler viera la luz, la idea que subyace en el extracto reproducido no ha perdido un ápice de actualidad y sirve a la perfección para ilustrar el tema que nos ocupa.

El progreso tecnológico se consigue mediante la innovación técnica constante. Cada pequeño avance técnico implica un escalón más en el que apoyar la siguiente invención y así, con el desarrollo normal de la

¹ Traducción de la autora.

técnica, se va consolidando día a día el acervo tecnológico de los Estados. No todo nuevo desarrollo, perfeccionamiento o mejora de lo anteriormente conocido puede ser objeto de protección mediante patente y, sin embargo, puede ser relevante para el progreso tecnológico y materializarse en un producto industrial económicamente importante.

Partiendo de esta premisa, surge de forma inmediata la cuestión sobre qué tipo de creaciones o invenciones escapan a la protección mediante derecho de patente. Si es cierto que se trata de creaciones consistentes en avances técnicos que, en la mayoría de los casos, alcanzan gran relevancia económica y comercial y constituyen elementos competitivos relevantes, es oportuno preguntarse también qué otros mecanismos de protección, distintos de la patente, son adecuados para proteger jurídicamente a sus titulares.

A comienzo de los años 90, prácticamente todas las áreas de la propiedad industrial habían sido objeto de la acción de la Comunidad, encaminada tanto a la armonización de las legislaciones nacionales en cada materia como a la creación de derechos de propiedad industrial comunitarios. En materia de patentes la armonización de las leyes nacionales se consiguió fundamentalmente a través del Convenio de la Patente Europea² y el Convenio de la Patente Comunitaria³, aunque éste último nunca llegó a entrar en vigor.

Pero ya desde la década de los 80, se venía discutiendo en distintos foros internacionales (en el seno de la AIPPI, por ejemplo), la necesidad de prestar atención a las denominadas “invenciones menores” y de reflexionar sobre la forma de protección jurídica más adecuada a este tipo de invenciones que, por no alcanzar el grado de altura inventiva requerida a las patentes de invención, podrían quedar desprotegidas si no se preveía alguna solución alternativa.

La modalidad de protección jurídica específica para las invenciones de menor rango más conocida a nivel internacional es el modelo de utilidad, no sólo por haber sido la solución más extendida en las legislaciones nacionales dentro y fuera de Europa, sino también porque ésta parece haber sido la opción que el legislador comunitario ha considerado más

² Convenio sobre la Patente Europea firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973.

³ Convenio sobre la Patente Comunitaria firmado el 15 de diciembre de 1975 en la Primera Conferencia de Luxemburgo (DOCE 1976, N° L 17, p. 1 ss.). La Segunda Conferencia de Luxemburgo concluyó el 18 de diciembre de 1985 con la firma de la Declaración conjunta sobre el Acuerdo en materia de patentes comunitarias (DOCE 1989, N° L 401, p. 1 ss.) y sus protocolos.

adecuada para conferir una adecuada protección jurídica a este tipo de invenciones.

En efecto, con fecha 19 de julio de 1995 la Comisión Europea presentó el Libro Verde titulado “La protección del modelo de utilidad en el mercado único”. Después de dos años de consultas y discusiones de los sectores interesados se aprobó la Propuesta de Directiva sobre la armonización jurídica del modelo de utilidad, el 12 de diciembre de 1997⁴ y, posteriormente, el 27 de junio de 1999, después de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, se aprobó la Propuesta Modificada de Directiva⁵.

El primer artículo de la Propuesta de Directiva, bajo el epígrafe Definiciones, establecía que “(...) se entenderá por modelo de utilidad el derecho registrado que confiere una protección exclusiva para las invenciones técnicas y que está reconocido en los Estados miembros con las siguientes denominaciones...”. A continuación se citaban el *Gebrauchsmuster* alemán y austriaco, el *brevet de courte durée* belga, el *brugsmodel* danés, el modelo de utilidad español, el *nyttighetsmodell* finlandés, el *certificat d'utilité* francés, el certificado de modelo de utilidad griego, la *short term patent* irlandesa, el *brevetto per modelli d'utilità* italiano, la *zesjarig octrooi* holandesa y el *modelo de utilidade* portugués.

La primera cuestión que sugería este precepto era la siguiente: ¿Sobre qué criterios podía realizarse una armonización de regímenes jurídicos tan distintos bajo el paraguas común del modelo de utilidad? Porque, aunque de la lectura del precepto citado parecía deducirse lo contrario, lo cierto es que las instituciones jurídicas que en él se enumeraban no eran de naturaleza análoga. En cualquier caso, la definición de modelo de utilidad que proponía la Directiva no se correspondía con el concepto tradicional de modelo de utilidad tal y como se conocía en los Estados que contaban con esta figura jurídica. ¿Cuáles eran los criterios, entonces, para la delimitación del objeto protegible? ¿En qué se diferenciaba del objeto patentable?

Con todo, por encima de todas las críticas de las que ha sido objeto el texto comunitario (tanto la Propuesta de Directiva como la Propues-

⁴ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, de 12 de diciembre de 1997, Documento COM (97) 691 final y DOUE 1998, n° C36, p. 13 ss.

⁵ Propuesta Modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, de 27 de junio de 1999, Documento COM (99) 309 final y DOUE 2000, n° C 248, p. 56 ss.

ta Modificada de Directiva)⁶, la mayoría de ellas muy merecidas⁷, tanto por parte de la doctrina como por parte de los círculos interesados que han participado en las consultas, y a pesar de su fracaso⁸, no cabe duda de que esta acción comunitaria ha servido, ante todo, para “oficializar” el debate que, desde los años 80, venía desarrollándose en algunos foros jurídicos acerca de la importancia de contar con una protección jurídica alternativa al derecho de patente y para hacer reflexionar a los círculos interesados sobre cual podría ser la vía más adecuada para resolver algunos de los problemas de los que adolece actualmente el sistema de patentes nacional y europeo.

En mi opinión, para comprender de forma correcta el concepto de invención menor y la problemática que suscita su protección jurídica, debemos plantearnos tres sencillas cuestiones, cuyas respuestas nos irán llevando de forma concatenada y lógica a la comprensión del problema y nos permitirán proponer criterios para llevar a cabo un estudio de derecho comparado que resulte comprensible y estructurado.

La primera cuestión que hay que plantearse es la siguiente:

II. ¿LA PROTECCIÓN QUE CONFIERE LA PATENTE ORDINARIA ES ADECUADA A TODAS LAS INVENCIONES TÉCNICAS?

Para contestar a esta primera pregunta hemos de comenzar con un breve repaso de las características básicas del sistema de patentes (objeto jurídico protegido, requisitos de protección, procedimiento de concesión, alcance y duración de la protección....) con objeto de poder en-

⁶ De la dicción de este artículo parecía desprenderse que las diferentes modalidades de protección enumeradas protegían un objeto jurídico de la misma naturaleza y que era posible superar las diferencias existentes entre ellas y conseguir la deseada armonización jurídica mediante la figura del modelo de utilidad. Pero, lejos de ello, la Propuesta de Directiva incurría en evidentes contradicciones al intentar englobar bajo el paraguas del modelo de utilidad, derechos de exclusividad nacionales que nada tenían que ver con esta histórica institución jurídica (como era el caso de la patente de corta duración belga), al utilizar, en algunos casos, denominaciones que no eran oficiales e ignorar, en fin, aquellos Estados miembros en los que no existe una protección específica para las invenciones menores distinta de la patente de invención, como ocurría y sigue ocurriendo en Reino Unido, Suecia o Luxemburgo. En la actualidad, después de la ampliación de la UE, a este grupo de países que no cuentan con una protección específica para las invenciones menores, ya sea mediante modelo de utilidad, ya sea mediante patente de segundo nivel, hay que sumar Chipre, Letonia, Lituania y Malta.

⁷ Un análisis de la Propuesta de Directiva y de la Propuesta Modificada de Directiva puede encontrarse en GONZÁLEZ LÓPEZ, I., “Propuesta de Directiva sobre la protección de las invenciones menores mediante el modelo de utilidad”, *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XIX, 1998, p. 1149 ss. y “Propuesta modificada de Directiva sobre la protección de las invenciones mediante modelo de utilidad”, *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XX, 1999, p. 1459 ss.

⁸ La Propuesta de Directiva ha sido finalmente abandonada.

tender cuáles son las razones que han llevado a considerar necesaria la búsqueda y configuración de formas de protección alternativas a la que confiere la patente. Realizamos este análisis sobre la base de lo dispuesto en el Convenio de la Patente Europea, dado que todos los Estados de la Unión Europea han adaptado sus legislaciones nacionales de patentes a lo dispuesto en este Convenio.

Según el art. 52 (1) del CPE, “las patentes serán concedidas para proteger invenciones de todos los ámbitos de la técnica, nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicabilidad industrial”. El primer requisito para obtener válidamente una patente es que el objeto para el cual se solicita la protección sea una “invención técnica”, requisito previo e independiente del resto de requisitos de carácter sustantivo y formal.

Sin embargo, ni el CPE ni las leyes nacionales de patentes han querido ofrecer un concepto legal de lo que deba entenderse por “invención técnica”. Y ello con la finalidad de evitar que, debido a la continua evolución de la tecnología y al descubrimiento constante de nuevos ámbitos de investigación y desarrollo, la definición legal pueda quedar rápidamente obsoleta y, por tanto, insuficiente para dar respuesta a una realidad cambiante. La doctrina, en cambio, si se ha atrevido a proponer diversas definiciones, coincidiendo todas ellas en lo esencial más allá de las diferencias de formulación. En definitiva, la invención técnica es una regla para el obrar humano con la que se resuelve un problema técnico.

La legislación de patentes opta, pues, por una delimitación negativa del objeto jurídico protegible y enumera qué creaciones no pueden considerarse una invención. De modo que no pueden ser objeto de patente, entre otras, las creaciones o teorías de carácter abstracto a partir de las cuales se pueden obtener múltiples reglas técnicas, como es el caso de las teorías científicas o los métodos matemáticos, las creaciones que son protegidas mediante otro derecho de exclusiva, como por ejemplo, los programas de ordenador o las formas estéticas o aquellas invenciones que pueden ser contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Tampoco pueden ser objeto de patente el cuerpo humano o las razas animales o los métodos de tratamiento y diagnóstico del cuerpo humano o animal.

Para poder obtener protección mediante patente la invención ha de ser nueva a nivel mundial, implicar actividad inventiva y ser aplicable industrialmente. Por tanto, ha de tratarse de una invención que, además de no haberse divulgado hasta el momento en ningún lugar del mundo, implique una pericia o habilidad que va más allá de lo obvio, de lo que cabe

esperar de un experto medio. Debe de tratarse de una invención que vaya más allá del progreso normal de la técnica. Por último, la invención debe ser susceptible de ser utilizada en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

La concesión de la patente por la oficina de patentes correspondiente se obtiene, después de un examen previo riguroso de la concurrencia de los requisitos de protección o bien, en las legislaciones en las que el examen previo no es obligatorio, una vez que la oficina ha elaborado el informe sobre el estado de la técnica. Una vez obtenida la patente, la protección puede extenderse hasta un período máximo de 20 años.

Examinados estos rasgos básicos del sistema de patentes, estamos en disposición de contestar a la siguiente cuestión:

III. ¿EN QUÉ CASOS ES INADECUADA LA PROTECCIÓN DE UNA INVENCIÓN TÉCNICA MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE UNA PATENTE?

Podemos plantearnos las hipótesis siguientes:

Primera hipótesis: nos encontramos ante una invención técnica patentable pero el titular no desea o no le conviene obtener una patente

Puede darse el caso en que una invención técnica podría superar el examen de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial⁹, sin embargo, por razones estratégicas, económicas o comerciales, el inventor no desea obtener una patente.

Puede que el inventor no quiera divulgar su invención porque considera que el secreto industrial es la forma más adecuada de protección teniendo en cuenta el tipo de invención de que se trate (pensemos, por ejemplo, en la fórmula para la preparación de un perfume o de una bebida).

Por otro lado, un factor importante a la hora de valorar la conveniencia o no de solicitar y obtener una patente, es el coste de la misma. La obtención de una patente, sobre todo en los casos en los que se requiere una protección que se extienda a varios países, puede resultar bastante costosa, debido, en particular, a la exigencia de informe sobre el estado de

⁹ La realización de informes de búsqueda previos a la solicitud de protección sirven, en particular, para valorar las posibilidades de patentabilidad de la invención. Estos informes previos de búsqueda pueden ser realizados por los mismos inventores, por los agentes de propiedad industrial contratados por éstos o bien, por las Oficinas de Patentes correspondientes, previa solicitud del interesado, sin que, en ningún caso, puedan considerarse informes absolutamente concluyentes de la patentabilidad de la invención.

la técnica y al examen de los requisitos de patentabilidad, sin olvidar que las tasas anuales de renovación suelen ser también elevadas. A estos costes hay que sumar los que generan las traducciones y el recurso a especialistas en la tramitación de las patentes (agentes de propiedad industrial y abogados especializados), los cuales resultan necesarios debido a la complejidad del procedimiento de solicitud, tramitación y mantenimiento de los derechos de patente.

Por último, desde el punto de vista de la explotación comercial de la invención, es importante tener en cuenta que los ciclos productivos son cada vez más cortos. El aumento de la competitividad obliga a las empresas a innovar con rapidez y se imponen ritmos mucho más acelerados para el desarrollo de mejoras, perfeccionamientos o nuevos productos, cada vez más atractivos para el consumidor, y con una tecnología más avanzada. Por este motivo, en la medida en que el procedimiento de obtención de una patente de invención suele ser largo y complicado (en raras ocasiones se obtiene el registro de una patente en un período inferior a dos años), y que, una vez obtenida, la protección no suele mantenerse hasta agotar el período máximo de 20 años (debido a que suelen ser sustituidas en pocos años por otros avances), el inventor puede considerar que la obtención de una patente no es lo más aconsejable.

Segunda hipótesis: nos encontramos con una creación o una invención técnica que no es susceptible de ser patentada

En esta segunda hipótesis, la exclusión de patentabilidad depende de un dato objetivo, al margen de la voluntad del inventor. En primer lugar, nos referimos a aquellos casos en los que una creación no puede ser considerada una invención técnica o en los que, aún siéndolo, ésta incurre en alguna de las prohibiciones de patentabilidad. Tanto en uno como en otro caso queda excluida la posibilidad de obtener una patente y sólo podría contar con una vía de protección jurídica alternativa.

En segundo lugar, dentro de esta hipótesis podríamos considerar los casos en los que el inventor ha divulgado la invención antes de presentar la solicitud de patente, por ejemplo, ha procedido a publicar un artículo en una revista científica especializada describiendo la invención de forma que puede ser puesta en práctica por un tercero. Este acto de divulgación previo a la presentación de la solicitud de patente perjudicaría la novedad de la invención excepto en aquellos casos en los que la legislación de patentes específica admita un período de gracia.

En tercer y último lugar, hemos de incluir también los casos en los que, encontrándonos ante una invención técnica nueva, que aporta una ventaja práctica respecto del estado de la técnica conocido, sin embargo, resulta una solución obvia para un experto en la materia y no alcanza el nivel de actividad inventiva requerido para poder obtener válidamente una patente. En estos casos, estamos ante las invenciones que la doctrina y la jurisprudencia, ha denominado “invenciones menores”.

Basta con que prestemos un poco de atención a los instrumentos, utensilios y herramientas que nos rodean, a todos aquellos objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana y con los que comemos, cortamos, nos aseamos, descansamos, realizamos tareas domésticas, estudiamos... La mayoría de ellos consisten en una invención menor. El concepto de invención menor, no obstante, no ha de ser asociado de forma automática con invenciones de poca envergadura o mínima complicación técnica, sino únicamente con aquellas que se han desarrollado empleando un menor esfuerzo inventivo.

Valga como ejemplo el siguiente: no hace mucho tiempo, no había otra forma de transportar equipaje pesado que con ayuda de nuestro propio esfuerzo físico o bien utilizando un soporte con ruedas y un asa sobre el que se colocaba la maleta y se sujetaba con un antiestético si bien práctico pulpo. Hoy en día cualquier tipo de maleta, maletín, mochila, incluso las mochilas de los colegiales, llevan incorporadas en uno de sus laterales un par de ruedecitas, o incluso cuatro ruedas giratorias y en una de sus paredes un asa retráctil configurada de tal forma que hace más cómodo el arrastre y confiere a la maleta mayor estabilidad.

Creo que nadie puede poner en duda el éxito comercial de una invención de estas características, un perfeccionamiento que para muchos puede resultar algo obvio o sin importancia.

IV. A LA VISTA DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS, ¿QUÉ SOLUCIONES JURÍDICAS OFRECE EL LEGISLADOR PARA AQUELLAS INVENCIONES TÉCNICAS QUE, BIEN POR VOLUNTAD DE SU CREADOR, BIEN POR CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS QUE IMPIDEN EL RECURSO AL DERECHO DE PATENTES NECESITAN UNA VÍA ALTERNATIVA PARA OBTENER PROTECCIÓN JURÍDICA?

IV.1 Protección mediante secreto industrial

Cuando el inventor no quiere divulgar el resultado técnico obtenido, una vía de protección es la que confiere el secreto industrial. Para ello no es precisa la obtención de registro alguno, con lo cual se gana en

rapidez y sencillez al no existir ningún tipo de formalismo de carácter administrativo. Ahora bien, se requiere la adopción de medidas de seguridad adecuadas y suficientes para mantener la información en secreto, lo cual incluye la previsión de acuerdos de confidencialidad que vinculen a todas aquellas personas que deban acceder a la invención para poder ponerla en práctica o para poder llevar a cabo las actividades propias de la empresa.

La desventaja de esta forma de protección jurídica que viene dada sobre todo a través de las normas sobre competencia desleal y de la legislación penal, es que, a menudo, las medidas de seguridad que ha de adoptar la empresa para poder mantener el secreto de la invención son bastante costosas y su eficacia real no siempre está garantizada. Además, no toda clase de invenciones son susceptibles de ser protegidas a través del secreto industrial. Evidentemente, cuando se trata de invenciones del campo de la mecánica que se incorporan en productos industriales destinados a su comercialización, no hay posibilidad de evitar la divulgación de la idea inventiva.

IV.2 Protección mediante el diseño industrial

En los casos en los que la invención consiste en mejoras o perfeccionamientos de productos industriales que tienen su reflejo en una nueva forma o configuración, podría tomarse en consideración la protección que confiere el diseño industrial.

Pero el diseño industrial no ampara creaciones en las que la nueva configuración esté condicionada por la función técnica del objeto al que se incorpora. Aunque sea posible obtener el registro de un diseño industrial, la protección alcanzaría únicamente a la concreta forma que se reivindica y no a la solución técnica que se propone. Se obtendría una protección frente a la reproducción de la idea de forma que no se extiende a la idea inventiva subyacente, consistente en la obtención de un nuevo resultado industrial.

IV.3 Forma de protección jurídica específica para las invenciones menores: el modelo de utilidad

Las invenciones menores también pueden protegerse mediante un derecho de exclusiva específico, distinto y autónomo del derecho de patentes y del derecho de dibujos y modelos industriales. Esta fue la solución adoptada por el legislador alemán en el año 1891, a saber: la

creación de una institución jurídica para la protección de aquellas invenciones técnicas que, siendo merecedoras de protección por consistir en avances y mejoras prácticas que enriquecían el estado de la técnica, sin embargo, quedaban fuera del ámbito de protección de las patentes por no concurrir en ellas el requerido requisito de actividad inventiva y fuera asimismo del ámbito objetivo de aplicación de los modelos industriales por consistir en soluciones de carácter técnico que no se reducían a la forma externa de un producto.

La creación de un nuevo derecho de exclusiva para proteger invenciones industriales planteó el conflicto de delimitar conceptualmente entre dos tipos de invenciones técnicas: las patentables y las no patentables pero protegibles mediante modelo de utilidad. Obviamente, existían necesariamente zonas grises en las que ambas modalidades de protección concurrían, de manera que, por regla general, una invención patentable también podía optar, a voluntad del solicitante, por la protección conferida por el modelo de utilidad.

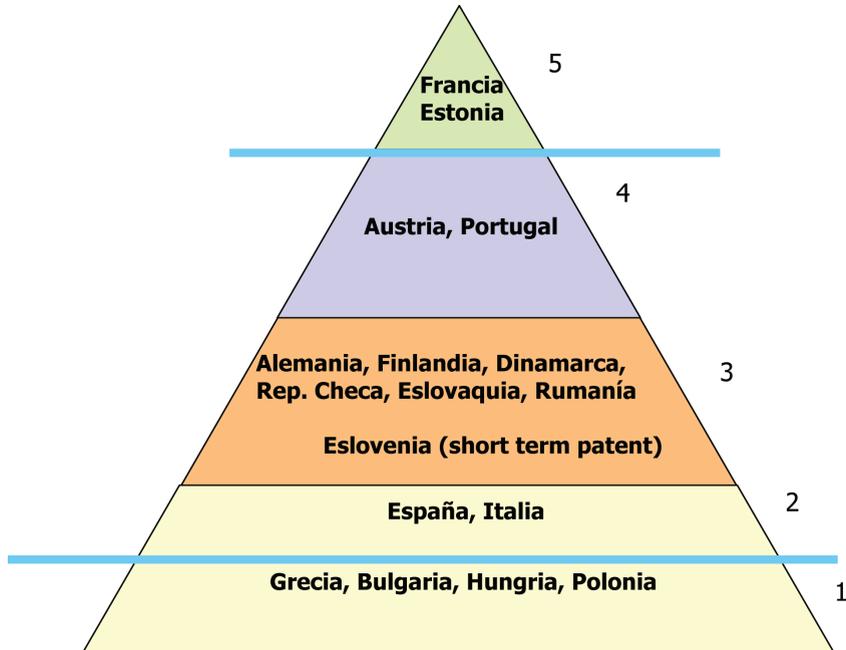
Durante los primeros años de vigencia de la Ley de Modelos de Utilidad alemana de 1891, el criterio que sirvió para la delimitación del ámbito objetivo de protección de la patente y del modelo de utilidad fue el requisito de representación espacial y el de tridimensionalidad: eran protegibles mediante modelo de utilidad invenciones consistentes en una nueva forma externa de herramientas, utensilios y otros objetos. Pero esta delimitación tan estricta dejaba fuera otras muchas invenciones menores, de manera que el legislador alemán fue ampliando el ámbito objetivo de protección de forma progresiva a través de las reformas legislativas que se han ido sucediendo hasta la actualidad.

En la vigente Ley de modelos de utilidad alemana de 1986, modificada en virtud de la Ley antipiratería de 1990, se ha eliminado casi por completo el debatido y restrictivo requisito de representación espacial de la invención y se define a la invención protegible mediante modelo de utilidad de la misma forma que a la invención patentable. No obstante, el ámbito de protección del modelo de utilidad sigue estando limitado a las invenciones de producto pues las invenciones de procedimiento son excluidas de forma expresa.

La evolución que ha experimentado en Alemania el modelo de utilidad desde su creación en el año 1891 hasta convertirse en una verdadera “pequeña patente” que protege todo tipo de invenciones de producto, ha tenido una influencia de distinta intensidad en los países que incorporaron esta institución en sus legislaciones internas. En el seno de la Unión Europea, existen Estados, como por ejemplo Grecia, en los que el

concepto legal de modelo de utilidad es incluso más restrictivo que el que ofrecía la primera Ley alemana de modelos de utilidad de 1891, mientras que en otros Estados como pueden ser Portugal o Austria, las respectivas leyes de modelo de utilidad han ido un paso más allá en la evolución de esta institución, superando el actual modelo de utilidad alemán de la Ley de 1990, desprendiéndose de forma absoluta del requisito de representación espacial y extendiendo, por tanto, el ámbito de protección del modelo de utilidad a las invenciones técnicas de procedimiento. Entre uno y otro caso se encuentran el resto de Estados, en los que el modelo de utilidad aún habiendo dejado de ser una protección para simples mejoras de forma, aún requieren que la invención técnica consista en una configuración, constitución o estructura dada a un objeto que aporte una ventaja para su uso o fabricación.

Con objeto de facilitar el análisis comparativo del régimen jurídico del modelo de utilidad vigente en los Estados miembros de la UE que han optado por esta vía de protección de las invenciones menores, proponemos una agrupación de los países clasificándolos según el distinto grado de evolución del concepto de modelo de utilidad. Obtenemos cinco grupos de países, siendo el grupo 1 el que corresponde a los países en los que el concepto de modelo de utilidad está más cercano al modelo de utilidad alemán del año 1891 y el grupo 5 el que corresponde a los países en los que el modelo de utilidad está configurado de tal forma que, como veremos más adelante, puede considerarse una verdadera pequeña patente o patente de corta duración.



GRECIA	Ley nº 1733 sobre transferencia de tecnología, invenciones, innovación tecnológica y creación de una comisión de energía atómica de 1987
HUNGRÍA	Ley nº XXXVIII de 1991 sobre protección jurídica del modelo de utilidad
POLONIA	Ley nº 1119 de 2003 de propiedad industrial
BULGARIA	Ley de patentes de 1993
ESPAÑA	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes y modelos de utilidad
ITALIA	Código de la Propiedad Industrial de 10 de febrero de 2005
ALEMANIA	Ley de modelos de utilidad de 1986 (modificada en 1990)
FINLANDIA	Ley de modelos de utilidad de 1991
DINAMARCA	Ley de modelos de utilidad de 1992
R. CHECA	Ley de modelos de utilidad de 1992
R. ESLOVAQUIA	Ley de Propiedad Industrial de 1992
ESLOVENIA (short term patent)	Ley de Propiedad Industrial de 2001
AUSTRIA	Ley de modelos de utilidad de 1994
PORTUGAL	Código de la Propiedad Industrial de 2003
FRANCIA	Código de la Propiedad Industrial de 1992
ESTONIA	Ley de modelos de utilidad de 1994

En todas las legislaciones analizadas se exigen tres requisitos de carácter sustantivo para que la invención pueda ser protegida válidamente mediante modelo de utilidad. Estos requisitos son novedad, actividad inventiva o avance inventivo y aplicabilidad industrial. Pero más allá de esta coincidencia, las diferencias entre las distintas leyes nacionales son evidentes.

La novedad exigida para la obtención de un modelo de utilidad es una novedad mundial, excepto en Alemania¹⁰ y, en mayor medida, en España y en Hungría¹¹. A diferencia de lo que ocurre en derecho de patentes, un gran número de sistemas nacionales de protección de modelos de utilidad admiten un período de gracia de seis meses (este es el caso de Hungría, Alemania, Rep. Checa, Eslovaquia, Austria) o de doce meses (Estonia). Esta previsión permite que las divulgaciones de la invención realizadas por el propio solicitante del modelo de utilidad durante los seis (o doce) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de

¹⁰ En Alemania la invención será nueva si no ha sido hecha accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud mediante una descripción escrita u oral en cualquier parte del mundo o mediante una utilización notoria realizada en Alemania.

¹¹ En España y en Hungría, podrán protegerse mediante modelo de utilidad las invenciones que no hayan sido hecho accesibles al público mediante una divulgación oral, escrita, una utilización o de cualquier otra forma, antes de la fecha de solicitud dentro del territorio nacional.

modelo de utilidad no se consideran perjudiciales para la novedad de la invención.

El segundo requisito de protección, la actividad inventiva, ha sido históricamente el más debatido. No sólo se ha discutido mucho acerca de cómo debía definirse este requisito para distinguirlo de la actividad inventiva requerida para la obtención de una patente, sino que se ha puesto en duda incluso la conveniencia de su exigencia. Así, por ejemplo, el legislador griego y el búlgaro han optado por exigir únicamente la concurrencia de novedad y aplicabilidad industrial, mientras que en Polonia se exige novedad y utilidad.

En el resto de las legislaciones analizadas se exige un requisito adicional, además de la novedad, denominado actividad inventiva, ventaja técnica, aporte inventivo, etc., definido de distinta forma en cada una de ellas pero con una nota común: en todos los casos el esfuerzo inventivo requerido a la invención que pretende ser protegida mediante modelo de utilidad es menor que el que se requiere a una invención para obtener una patente.

HUNGRÍA	Avance inventivo
POLONIA	Utilidad
ESPAÑA	Actividad inventiva = lo que no se deduce de manera muy evidente del estado de la técnica
ITALIA	Particular eficacia o comodidad de uso
ALEMANIA	Avance inventivo (<i>erfinderischer Schritt</i>)
FINLANDIA	Actividad inventiva = La invención ha de distinguirse de forma clara del estado de la técnica
DINAMARCA	Actividad inventiva = La invención ha de distinguirse de forma clara del estado de la técnica
R. CHECA	Actividad inventiva = La invención debe exceder del marco de habilidad de un profesional medio
R. ESLOVAQUIA	Actividad inventiva = La invención debe exceder del marco de habilidad de un profesional medio
ESLOVENIA (short term patent)	Eficacia particular o ventaja práctica = La invención ha de ser resultado de un esfuerzo creativo
AUSTRIA	Avance inventivo
PORTUGAL	Criterio alternativo: actividad inventiva = La invención no debe resultar de forma obvia del estado de la técnica conocido (el mismo grado de actividad inventiva que el exigido a las patentes), o bien, en caso de que no concurra actividad inventiva, la invención ha de aportar una ventaja práctica.
FRANCIA	Actividad inventiva = La invención no debe resultar de forma obvia del estado de la técnica conocido
ESTONIA	Actividad inventiva = La invención no debe resultar de forma obvia del estado de la técnica conocido

En términos generales, el régimen jurídico del modelo de utilidad se caracteriza por obtenerse de forma más rápida y económica que la patente de invención, pues el procedimiento de obtención de un registro de modelo de utilidad está sometido a menos formalidades, en particular, no se exige el informe sobre el estado de la técnica o, si se contempla, no es obligatorio, y no se realiza un examen previo de los requisitos de protección, salvo en el caso de Bulgaria (examen previo obligatorio) o Portugal, donde el solicitante puede pedir dicho examen. En España, por su parte, se prevé un procedimiento de oposición previa al registro que, en la mayoría de las ocasiones, deriva en la realización de un examen de fondo por parte de la Oficina de Patentes y Marcas española.

Asimismo, una nota común a todas las legislaciones nacionales sobre modelo de utilidad es la preocupación por resolver la relación entre modelo de utilidad y patente y tratar de sacar el mayor partido posible a la convivencia de estas dos modalidades de protección de las invenciones técnicas. Para evitar que el error del solicitante en la elección del título jurídico adecuado para proteger su invención conduzca al rechazo de la solicitud o nulidad del registro obtenido y para conseguir que el modelo de utilidad funcione no sólo como alternativa, sino también como un derecho complementario del derecho de patente, las legislaciones nacionales han previsto distintos tipos de mecanismos. En unos países se ha optado por la institución de la transformación de la solicitud de patente en solicitud de modelo de utilidad y a la inversa, en otros se prevé la posibilidad de presentar dos solicitudes simultáneas de protección, una de modelo de utilidad y una de patente para la misma invención (denominadas auxiliares cuando la solicitud de modelo de utilidad únicamente sigue su curso en caso de que la patente sea denegada), en otros se admite la prioridad interna¹² y, finalmente, también encontramos en algunas legislaciones la institución de la derivación (*Abzweigung*)¹³.

¹² La prioridad interna permite al solicitante de un modelo de utilidad o de una patente de invención nacionales beneficiarse de un derecho de prioridad de doce meses desde la fecha de presentación de la primera solicitud para pedir el registro de un modelo de utilidad para la misma invención, siempre que no se haya reivindicado ya una prioridad en la primera solicitud.

¹³ La derivación permite al solicitante de un modelo de utilidad reivindicar la fecha de presentación de una solicitud anterior de patente que se refiera a la misma invención. Esta derivación puede realizarse dentro de los dos meses siguientes al mes en el que se haya resuelto el expediente de patente (concesión, rechazo o retirada de la solicitud de patente) o bien al mes en que haya concluido mediante resolución firme el eventual procedimiento de oposición contra la concesión de la patente o, a más tardar, a los diez años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente.

GRECIA	No Informe ET, solicitud auxiliar, transformación. Duración 7 años.
HUNGRÍA	No Informe ET, prioridad interna, derivación. Duración 10 años.
POLONIA	Informe ET obligatorio, solicitud auxiliar, transformación. Duración 10 años.
BULGARIA	Examen de fondo, transformación. Duración 10 años.
ESPAÑA	No Informe ET, transformación, formulación de oposiciones al registro. Duración 10 años.
ITALIA	No Informe ET, transformación, presentación simultánea de solicitudes. Duración 10 años.
ALEMANIA	Informe ET voluntario, prioridad interna, derivación. Duración 10 años.
FINLANDIA	Examen previo voluntario, Informe ET voluntario, prioridad interna, transformación. Duración 10 años.
DINAMARCA	Examen previo voluntario, prioridad interna, derivación. Duración 10 años.
R. CHECA	No Informe ET, derivación. Duración 10 años.
R. ESLOVAQUIA	No Informe ET, derivación. Duración 10 años.
ESLOVENIA	Examen previo obligatorio. Duración 10 años.
(short term patent)	
AUSTRIA	Informe ET obligatorio, solicitud auxiliar, derivación. Duración 10 años.
PORTUGAL	No existe Informe ET, pero sí examen previo voluntario, formulación oposiciones al registro, solicitud auxiliar, transformación. Duración 10 años.
FRANCIA	Solicitud expresa de certificat d'utilité o bien solicitud de patente y, en caso de falta de pago de las tasas de Informe ET se concede un certificat d'utilité por seis años. Prioridad interna
ESTONIA	Solicitud expresa de modelo de utilidad o bien solicitud de patente y, en caso de falta de pago de las tasas de Informe ET se concede un modelo de utilidad por diez años. Prioridad interna y derivación.

IV.4 Patente de segundo nivel

Además del modelo de utilidad, como derecho específico de protección de las invenciones menores, existen otras vías de protección de las invenciones técnicas distintas de la patente de invención. Se trata de lo que se ha denominado patentes “de segunda categoría”, patentes de segundo nivel o bien patentes de registro (*second tier patent protection*).

En primer lugar, hay que mencionar el caso de Irlanda, donde la Ley de patentes de 1992 introdujo la denominada “*short term patent*”¹⁴, ca-

¹⁴ Es preciso advertir que si bien, como se ha indicado en los cuadros de referencias legislativas, en Eslovenia la Ley de Propiedad Industrial se refiere también a las “short term patents” el nomen iuris no debe

racterizada porque protege cualquier tipo de invenciones técnicas (tanto de producto como de procedimiento), si bien está especialmente indicado para proteger invenciones menores pues, junto al requisito de novedad, se exige la concurrencia de un nivel de esfuerzo inventivo menor que el exigido para obtener una patente (*inventive step*). Ha de presentarse una solicitud expresa de registro de *short term patent*, el procedimiento de concesión no requiere la elaboración del Informe sobre el estado de la técnica y no se realiza un examen de fondo de los requisitos de protección. La ley irlandesa contempla la posibilidad de presentar solicitudes simultáneas, una de patente ordinaria y otra de *short term patent*, pero no se admite ningún otro mecanismo de conexión procedimental (transformación, prioridad interna o derivación). El derecho de exclusiva se concede por un período de diez años.

En segundo lugar, también Bélgica y los Países Bajos han previsto una patente de corta duración (*six year patent*) en sus respectivas leyes de patentes (Ley de patentes belga de 1984 y Ley de patentes de los Países Bajos de 1994). La particularidad de esta protección de segundo nivel es que no existe la patente de corta duración como derecho de exclusiva específico, objeto de una solicitud independiente y distinta de la solicitud de patente. En ambas legislaciones, igual que ocurre también, como ya advertimos, en Francia con el *certificat d'utilité*, son protegibles mediante patente (ya sea ordinaria, ya sea de corta duración) todas las invenciones técnicas, de producto o de procedimiento, que cumplan con los requisitos de novedad, actividad inventiva (no obviedad) y aplicabilidad industrial. Es decir, no hay ninguna diferencia entre la invención protegible mediante modelo de utilidad o mediante patente de invención. Se procede a solicitar una patente ordinaria y si el solicitante no paga las tasas del informe de búsqueda, la Oficina continúa con el trámite y concede al solicitante una patente de invención pero por un período de seis años.

V. Conclusión

Realizado este breve análisis de derecho comparado podemos concluir que la necesidad de una vía alternativa de protección distinta a la obtención de una patente ordinaria surge en dos casos: (a) cuando, tratándose de invenciones patentables, la obtención de una patente no conviene al solicitante por diversos motivos que pueden ser económicos,

llamar a confusión, pues en realidad el régimen jurídico de esta institución se asemeja al del modelo de utilidad, de ahí que lo hayamos considerado junto al resto de Estados miembros de la UE que reconocen el modelo de utilidad como forma de protección específica de las invenciones menores.

comerciales o de estrategia empresarial, o (b) cuando la invención técnica no es patentable, en particular, porque se ha divulgado antes de la fecha de solicitud y no se cuenta con el reconocimiento de un período de gracia; o porque no alcanza el nivel de actividad inventiva exigido por la legislación de patentes.

Para dar respuesta a esta necesidad se han seguido dos caminos: (a) la creación de una nueva modalidad de protección que protege un tipo específico de invenciones técnicas, las denominadas invenciones menores, caracterizadas por su menor nivel de actividad inventiva; y (b) flexibilización del sistema de patentes para introducir una patente de segundo nivel o patente de registro de duración inferior a la de la patente ordinaria y obtenida de forma más rápida y sencilla a través de un procedimiento que exige muchos menos formalismos.

Pero las diferencias entre las distintas legislaciones nacionales son muy acusadas y por ello, constatada la importancia económica de las invenciones menores y la relevancia que tienen para la pequeña y mediana empresa, no parece lógico que se demore por más tiempo la armonización jurídica de esta materia, como medio también de fortalecer el sistema de patentes europeo.