

## El «reciente» modelo de utilidad

**María Isabel Candelario Macías\***

*Profesora titular de Derecho Mercantil,  
Universidad Carlos III de Madrid*

Este trabajo ha sido finalista en el **Premio Estudios Financieros 2017** en la modalidad de **Derecho Civil y Mercantil**.

El jurado ha estado compuesto por: don Antonio Fernández de Buján y Fernández, don Francisco Javier Arias Varona, don Juan Carlos Castro Rico, don Fernando Díez Estella, don David Olivares Martínez, don Lupicinio Rodríguez y don Luis Zarraluqui Navarro.

Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

---

### EXTRACTO

El objetivo de esta contribución es poner de relieve las principales novedades introducidas por la Ley 24/2015 referidas al modelo de utilidad y con relación a cómo estaba reglamentado en su precedente ordenación de la Ley 11/1986. A tal fin, se analizan e interpretan los requisitos positivos, el ámbito de actuación, las exclusiones, el procedimiento de concesión, así como la anulación, entre otros extremos. Derivado de la interpretación de la norma se extraen planteamientos positivos que colman algunas lagunas e insuficiencias habidas hasta el momento en torno al modelo de utilidad, de tal suerte que se proponen determinadas reflexiones *de lege ferenda* que incentivan la innovación, así como su aportación al éxito de las empresas. En especial, si tenemos en cuenta que el número de solicitudes de modelos de utilidad sigue incrementándose cada año.

**Palabras clave:** propiedad industrial; patentes; modelo de utilidad; innovación.

---

*Fecha de entrada: 03-05-2017 / Fecha de aceptación: 04-07-2017*

---

\* Código Orcid: 0000-0002-8646-9242

## The «recent» utility model

María Isabel Candelario Macías

---

### ABSTRACT

The purpose of this contribution is to highlight the main novelties introduced by Law 24/2015 regarding the utility model and in relation to how it was regulated in its previous order of Law 11/1986. To this end, the positive requirements, the scope of action, the exclusions, the granting procedure, as well as the cancellation, among other aspects, are analyzed and interpreted. Derived from the interpretation of the rule, positive statements are extracted that fill some gaps and insufficiencies so far related to the utility model, in such a way that certain reflections *de lege ferenda* are proposed that encourage innovation, as well as its contribution to success of the companies. Especially, if we take into account that the number of requests for utility models continues to increase every year.

**Keywords:** industrial property; patents; utility model; innovation.

---

---

## Sumario

1. Introducción
2. Concepto de modelo de utilidad
3. Requisitos y objeto del modelo de utilidad
  - 3.1. La novedad
  - 3.2. Actividad inventiva
  - 3.3. Aplicación industrial
  - 3.4. Exclusiones
4. Solicitud y procedimiento de concesión del modelo de utilidad
  - 4.1. La solicitud
  - 4.2. Procedimiento y efectos
5. La nulidad del modelo de utilidad
6. La cláusula de remisión a la patente de invención
7. A modo de corolario

Referencias bibliográficas

### Cómo citar este estudio:

Candelario Macías, M.ª I. (2018). El «reciente» modelo de utilidad. *Revista Ceflegal*, 207, 5-38.

## 1. INTRODUCCIÓN

El modelo de utilidad es una modalidad de la propiedad industrial cuyo antecedente más inmediato de regulación se contempla en los artículos 143 y siguientes de la Ley 11/1986<sup>1</sup>, Ley de patentes<sup>2</sup>. La virtualidad, en estos momentos, de analizar esta figura de la propiedad industrial estriba en que la futura y nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio<sup>3</sup> (en adelante, LP), con vigencia desde el 1 de abril del año 2017, en su título XIII, será ahora la encargada de re-ordenar el modelo de utilidad<sup>4</sup>, ilustrado en los artículos 137 a 150 de la LP.

La Ley 24/2015 viene a justificar su actualización y necesidad de reforma en su preámbulo, diciendo lo que sigue: «La reforma que ahora se aborda pretende, en este nuevo contexto, adecuar el marco legal a las necesidades actuales y facilitar la obtención rápida de títulos sólidos para los innovadores españoles, principales usuarios del sistema, puesto que las patentes concedidas por vía nacional son de origen español en más de un 95 por ciento. En los modelos de utilidad el porcentaje es similar»<sup>5</sup>. Estas afirmaciones nos revelan la especial importancia<sup>6</sup> que detenta en

<sup>1</sup> BOE n.º 73, de 26 de marzo de 1986.

<sup>2</sup> Sobre este particular, *cfr.*, entre otros a Gómez Segade, J. A. (1995). Hacia un modelo de utilidad europeo. En *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, vol. 2 (pp. 1.663-1.688). *In extenso*, Varea Sanz, M. (1996). *El modelo de utilidad: régimen jurídico*. Editorial Aranzadi.

<sup>3</sup> BOE n.º 177, de 25 de julio de 2015.

<sup>4</sup> Más en Asensi Merás, A. (febrero 2015). Principales novedades sobre el modelo de utilidad en el Proyecto de Ley de Patentes. *La Ley mercantil*, 11, 64-71. Lobato García-Miján, M. (mayo 2015). Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa. *La Ley Mercantil*, 14, 1 y ss.

<sup>5</sup> Remárguese lo que apunta Otero Rodríguez, M. I. *El Modelo de utilidad y su distinción de otras invenciones* (consultado por última vez el 6 de enero de 2017), al señalar que «acoge el 80% de las solicitudes de protección de invenciones industriales en España: es el Modelo de Utilidad [...]. El modelo de utilidad tal y como lo conocemos hoy surge como figura residual a finales del siglo XIX en Alemania con el objeto de proteger aquellas invenciones de uso cotidiano que no reunían las características para ser objeto de patente, siendo reconocido en España por primera vez en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. Hoy se reconoce en más de cincuenta países, y en nuestro ordenamiento jurídico se regula en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, que es desarrollada por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, si bien debe tenerse en cuenta que ya existe una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015) que tiene fecha de entrada en vigor el 1 de abril de 2017».

<sup>6</sup> Sobre las invenciones, en 2016 aumentaron un 0,94% en relación con 2015, dato muy positivo teniendo en cuenta comparativas anteriores. En 2016 se han solicitado 5.259 invenciones frente a las 5.210 de 2015. El crecimiento se debe principalmente a un incremento del 4,04% en modelos de utilidad (2.422 solicitudes frente a 2.328 del año anterior) así como a un descenso mucho menos acusado en las patentes solicitadas (un 1,56%, pasando de 2.882 a 2.837 solicitudes). Recuperado de: <<http://www.inforpress.net/Infopi/enero/noticia-01.html>> (consultado por última vez el 17 de enero de 2017).

nuestro país los modelos de utilidad<sup>7</sup> como modalidad de la propiedad industrial, en particular, referidas al entorno de la pequeña y mediana empresa<sup>8</sup>, si bien observaremos a lo largo de nuestra investigación como esta declaración de intenciones contenida en el preámbulo de la norma va perdiendo «fuerza» en su posterior regulación.

Bajo este contexto, hemos de traer a colación lo estipulado por la [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](#) (consultado por última vez el 21 de diciembre de 2016). Se pone de manifiesto la singularidad de los modelos de utilidad para las pymes, en concreto, en el considerando núm. 3: «Una acción comunitaria en este ámbito permitiría, ante todo, incrementar la transparencia de la libre circulación de las mercancías resultantes de pequeñas invenciones técnicas dentro de la Comunidad y evitar los falseamientos de la competencia que son fruto de las diferencias entre las normativas nacionales o de la inexistencia de estas últimas. En segundo lugar, dicha iniciativa mejoraría el entorno jurídico de las empresas de la Comunidad que realizan una innovación y adaptación constantes, e incrementaría su competitividad en el mercado mundial gracias a la protección de sus invenciones mediante el modelo de utilidad, que constituye un dispositivo especialmente bien adaptado a las necesidades de las PYME». Se refleja en esta propuesta que en países como Alemania, Italia y España, las solicitudes de modelo de utilidad se equiparan a la de patente nacional y patente europea, expresando la necesidad de esta modalidad de la propiedad industrial<sup>9</sup>. La relevancia económica de la protección de los modelos de utilidad no es igual para todas las empresas, sino que depende de los intereses de las mismas. Un estudio<sup>10</sup> realizado en Alemania, cuyas conclusiones pueden extrapolarse al conjunto de los Estados miembros de la Comunidad, muestra que si las grandes empresas cuyo volumen de negocios es superior a 1.250 millones de euros están interesadas en el modelo de utilidad, las empresas cuya facturación no excede de 5 millones de euros recurren en mayor medida

<sup>7</sup> Cfr., *in totum*, <[http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo\\_utilidad/](http://www.oepm.es/es/invenciones/modelo_utilidad/)> (Manual del Solicitante, Tasas y Formularios, Normativa, folletos y recomendaciones). También a nivel internacional, véase <[http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/utility\\_models/utility\\_models.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/utility_models.htm)>

<sup>8</sup> Al respecto, cfr. VV. AA. (Comisión Europea) (2015). *Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States*, . Recuperado de: <[http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en\\_GB/-/EUR/ViewPublicationStart?PublicationKey=ET0415184](http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublicationStart?PublicationKey=ET0415184)> (consultado por última vez el 2 de enero de 2017).

<sup>9</sup> Declara Portillo Pasqual del Riquelme, L. (2006). Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovación. *Economía Industrial*, 362, 191-198, en especial, p. 192, «El modelo de utilidad (MU) es una institución jurídica creada en Alemania hace ya más de un siglo. Posteriormente fue siendo adoptado por otras naciones (Japón, Polonia, España, Italia o Portugal) y, más recientemente, por países como Grecia, Finlandia, Dinamarca o Austria. El MU confiere un derecho de exclusividad específico (permite a su titular impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante la duración de la protección), distinto de la patente y adecuado para proteger las "invenciones menores" (esto es, aquellas con un nivel de actividad inventiva inferior al exigido a una patente)».

<sup>10</sup> Prud'homme, D. (2016). Constructing utility model patent systems: Lessons from Europe and China. *European Intellectual Property Review*, 38, 437-444.

a dicho tipo de protección. El interés de las pymes encuentra su justificación fundamentalmente en el ahorro de costes, tiempo y trabajo administrativo. Además, debido a sus limitados recursos económicos y humanos, las actividades de investigación y desarrollo de estas empresas suelen dar lugar a invenciones técnicas con una escasa actividad inventiva, que no cumplen necesariamente las condiciones de protección mediante la patente.

Además, la norma objeto de análisis entronca con otras legislaciones que demandaban en su momento una nueva ordenación en torno a la patente y también, como no, del modelo de utilidad, teniéndose siempre muy presente que esta materia viene –menos que más– armonizada desde las esferas europeas<sup>11</sup>. No resulta extraño, por tanto, que en su expositivo número 1.º de la Ley 24/2015, se puntualice que «uno de los motivos de esta actualización, en línea con los objetivos propuestos en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es el de simplificar y agilizar la protección de la innovación mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica, estableciendo como único sistema para la concesión de patentes el de examen previo de novedad y actividad inventiva, cuya implantación gradual era lo inicialmente previsto en la Ley de Patentes de 1986. Se elimina, por tanto, el actual sistema opcional o "a la carta", introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial».

Luego, *simplificar y agilizar la protección de la innovación y reforzar la seguridad jurídica* serían las finalidades pretendidas con la nueva norma.

Y, se agrega, en lo relativo al modelo de utilidad lo que sigue: «La figura del modelo de utilidad se modifica también en aspectos sustanciales, como son la determinación del estado de la técnica relevante, el tipo de invenciones que pueden ser protegidas bajo esta modalidad y las condiciones para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección».

Así las cosas, hay que precisar de inicio que desde un punto de vista parlamentario en la configuración de la Ley de Patentes 24/2015, la reglamentación del modelo de utilidad no fue complicada<sup>12</sup>, y se han tenido muy presentes los antecedentes referidos *ut supra*, y, además, mejora un aspecto relacionado con la confusión en relación con los modelos de utilidad proveniente de la precedente Ley de patentes (11/1986). En efecto, se descuelga del tenor del artículo 1<sup>13</sup> de

<sup>11</sup> Al respecto, véase a González López, I. (1994-1995). El Libro Verde de la Comisión de la UE sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomo 16, pp. 959-974. Ídem en (2008). La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: Especial referencia al modelo de utilidad. *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*, 8, 383-428.

<sup>12</sup> En orden a la tramitación parlamentaria de la Ley 24/2015, *cfr.* Varea Sanz, M. (2016). Modelos de utilidad: requisitos de protección. En *Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio* (pp. 613 y ss.). Pamplona: Aranzadi.

<sup>13</sup> Nótese lo que prescribe el artículo 1 de la Ley 11/1986: «Para la protección de las invenciones industriales se concederán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de propiedad industrial: a) Patentes de invención, y b) Certificados de protección de modelos de utilidad».

la Ley 11/1986 que el modelo de utilidad era la invención tutelada, pero no el título de protección, mientras que en el resto del articulado se reflejaban ambos términos de manera indistinta, cuestión que confundía más que aclaraba la configuración del modelo de utilidad. Tras la nueva redacción proporcionada por la Ley 24/2015, se dilucida con claridad esta cuestión en orden a fijar el modelo de utilidad como acumulativo de la invención y el título de protección. Ergo, invención y título van unidos, no son dos aspectos separados.

El anterior planteamiento es relevante, toda vez que hay que atender a lo que nos relata el considerando noveno de la exposición de motivos de la Ley 24/2015, al rezar: «Para los modelos de utilidad el elemento común en el derecho comparado es, paradójicamente, la disparidad. Al ser un título cuya configuración legal no está sujeta a criterios de armonización internacionales esta disparidad afecta no solo a los procedimientos, sino a la concepción misma del título e incluso a su misma existencia, ya que esta modalidad no se reconoce en todos los países.

En España, los modelos de utilidad han sido un título de protección bien adaptado a las necesidades de nuestras empresas, como lo demuestra el número de solicitudes y el porcentaje de las presentadas que tienen origen nacional, que llega al 95 por ciento. Por ello, en su regulación, contenida en el Título XIII, 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». Se desprende del tenor legal el interés por amparar esta modalidad de la propiedad industrial por su especial relevancia en la economía nacional, pese a su configuración *sui generis* o de difícil conceptualización. Y, tal como se describía anteriormente, hay países como Reino Unido, Luxemburgo o Suecia donde no se reconoce el modelo de utilidad, mientras que otros países como Bélgica, Irlanda, Países Bajos o Eslovenia, sí pueden solicitar un derecho de protección equiparable al modelo de utilidad.

Otro de los temas a abordar se fundamenta en la particular novedad que le confiere la nueva LP al estado de la técnica, toda vez que la viene a asimilar al requerido para las patentes, proporcionándole un mayor empaque a esta modalidad de la propiedad industrial, que siempre se ha visto como la «invención menor». Dicha justificación aparece contenida en el apartado noveno (IX) del preámbulo de la LP, al apuntar que «la primera novedad importante es la equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, evitando de este modo la incertidumbre que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el concepto de novedad relativa, que tiene poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existían las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías. En este punto, la diferencia esencial con las patentes sigue siendo la exigencia para los modelos de un nivel de actividad inventiva inferior a la de las patentes». Es decir, estamos ante dos lados de la misma moneda, la cara, que busca potenciar esta modalidad de la propiedad industrial, y, de otro, la cruz, que sigue insistiendo en el planteamiento que el modelo de utilidad es una invención menor.

Siguiendo con la lectura del considerando noveno de la Ley 24/2015, este nos aporta dos cuestiones de gran transcendencia en la nueva reglamentación del modelo de utilidad, una es re-

ferida a lo que puede tutelarse como modelo de utilidad, y otra es la relativa al procedimiento de concesión. Expresa este considerando que puede ampararse como modelo de utilidad el hecho de que «también se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección».

Por su lado, también este considerando objeto de atención decreta: «En cuanto al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros siguen siendo previas y no posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo como en las patentes y que, a diferencia del diseño industrial, con el modelo de utilidad se protegen reglas técnicas cuya exclusiva genera una proyección monopolística que no existe en el diseño. Por la misma razón, se condiciona el ejercicio de las acciones de defensa del derecho a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica referido al objeto del título en el que se funde la acción, suspendiéndose la tramitación de la demanda, a instancia del demandado, hasta que el demandante aporte dicho informe a los autos». Se persigue con todo ello darle mayor entidad al modelo de utilidad y se quiere dejar claro la distinción con el diseño industrial<sup>14</sup>, que es una creación-invencción de forma, mientras que el modelo tutela reglas técnicas<sup>15</sup> y como tal la funcionalidad de estas.

## 2. CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

Hay que remarcar que la Ley 24/2015 no define qué se entiende por modelo de utilidad, sino que directamente se centra en otros aspectos que configuran dicha modalidad de la propiedad industrial como objeto, requisitos, procedimiento, nulidad, entre otros. De este modo, hemos de acudir a otros textos normativos<sup>16</sup> para que nos proporcionen pautas alrededor de qué sea el

<sup>14</sup> El diseño industrial está reglamentado por la Ley 20/2003 y requiere de otros condicionantes para su configuración como son la novedad y la singularidad. Se protege según el artículo 1.2 de la Ley: «La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación». Para mayor información entre el diseño y el modelo de utilidad, véase la ilustrativa obra de Candelario Macías, M.<sup>a</sup> I. (2007). *La creatividad e innovación empresarial: La tutela del diseño industrial en el mercado interior* (pp. 218 a 223). Vitoria: Eurobask. También, *cfr.* el fundamento jurídico quinto de la SAP de Barcelona núm. 540/2004, que establece las divergencias existentes entre el modelo de utilidad y el diseño industrial.

<sup>15</sup> *Vid.* Penas García, G. (2012). Modelos de utilidad. En P. García-Escudero Márquez (coord), J. M. Otero Lastres (dir.) y A. Casado Cerviño (dir.). *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: Una visión renovada en España, Europa y el mundo* (pp. 133-160).

<sup>16</sup> Adviértase que se comenta la disparidad legislativa de esta modalidad de la propiedad industrial por parte de Lobato García-Miján, M. (mayo 2015). Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa. *La Ley Mercantil*, 14, 1 y ss.



modelo de utilidad. Adviértase que para entender de manera acabada esta materia hemos de estar a futuro al Reglamento de ejecución de la nueva LP. Al día de hoy, solo nos encontramos con el [borrador](#) y, en especial, en lo relativo al modelo de utilidad los artículos 58 a 63 (consultado por última vez el 14 de enero de 2017).

Si acudimos a nivel nacional, el precedente más inmediato nos lo encontramos con la Ley 11/1986, ya aludida, que tampoco definía qué se entiende por modelo de utilidad ni tampoco por invención, aun cuando nos puede dar algunas notas en torno a su definición. En efecto, disciplina el artículo 143 de la Ley 11/1986, apartado 1.º: «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». Se descuelga, por tanto, que *el modelo de utilidad será un título de protección para invenciones novedosas y susceptibles de aplicarse a la industria*, estos requisitos también deben concurrir para que un invento sea patentable, si bien ha de diferenciarse la patente del modelo de utilidad, aun cuando compartan similares requisitos, el grado de exigibilidad será menor en el supuesto de los modelos de utilidad, que ampara invenciones de inferior cariz. Sobre este particular, véase la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de noviembre de 1998, don Pastor Oliver (TOL 390.038), en su fundamento jurídico primero, se declara que «el modelo de utilidad posee sus propias características ("mini-inventión" o "pequeña patente") que le confieren una protección en algo diferente a las patentes *stricto sensu*».

En similar línea argumentativa, se expresa la STS de 22 de abril de 2002 (TOL 161.957) al decir los «modelos de utilidad como creaciones de menor intensidad inventiva (en la variada terminología jurisprudencial, se emplean, entre otras, las expresiones de "pequeños inventos", "medio inventos", "invenciones menores", "invenciones de menor importancia" y "modestia inventiva") que las creaciones patentables, limitándose además a aquellas invenciones que, a través de la forma de un objeto, se traducen en una mejora de tipo práctico, en una ventaja en su empleo o fabricación».

¿Cuáles serían esas invenciones objeto de modelo de utilidad? Aparecen recogidas en el apartado 2.º del artículo 143 de la Ley 11/1986 al expresar: «En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior». Se complementa en negativo con el apartado 3.º del precepto referido, por cuanto «no podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975, de 12 de marzo, sobre Protección de Obtenciones Vegetales».

Cierto que si se compara literalmente el tenor del antiguo artículo 143 con el actual artículo 137 de la LP, se subraya cómo desaparece del contenido del último precepto la mención expresa a «podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos». Este planteamiento ha provocado más confusión que lucidez, en especial si lo queríamos diferenciar de otras modalidades de la propiedad industrial

como es el diseño industrial, ya anotado. No resulta extraño que haya desaparecido de forma expresa, amén de que era una cuestión meramente enunciativa, extremo por tanto no destacable<sup>17</sup>.

A la luz de todo lo relatado, el antiguo artículo 143 de la Ley 11/1986 nos proporcionaba una aproximación al modelo de utilidad desde una vertiente positiva que lo acerca a la patente e, inclusive, al diseño industrial y, de otro lado, desde una visión negativa de lo que no puede ser susceptible de modelo de utilidad por hallarse ya amparado en otra normativa como las obtenciones vegetales. De manera sucinta podríamos inferir que el modelo de utilidad es una *regla técnica ilustrada en una invención que podía materializarse en la forma de un objeto e implica una ventaja técnica razonable respecto a lo existente*<sup>18</sup>. También, se ha de tener presente que tanto las invenciones de procedimiento como las variedades vegetales no son objeto de modelo de utilidad, puesto que si una característica del modelo es su materialización en la forma de un objeto, cierto es que las invenciones de procedimiento difícilmente podrán adaptarse a este requisito.

Por otro lado, podemos acudir a la normativa internacional<sup>19</sup> que nos vienen a definir qué se entiende como invenciones. En este sentido, hemos de estar al artículo 112<sup>20</sup> de la *Ley tipo*

<sup>17</sup> Irrelevante en términos de García Vidal, A. (febrero 2016). *La nueva Ley de Patentes (VI): El modelo de utilidad. Análisis Farmacéutico GA&P* (pp. 1 a 6) (consultado por última vez el 29 de septiembre de 2016).

<sup>18</sup> *Cfr.*, al respecto, Lobato García-Miján, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, *op. cit.*, p. 1, señala que «los modelos de utilidad son un título de protección para invenciones menores».

<sup>19</sup> *Vid.* Gnanngnon, K. y Besse Moser, C. (24 de octubre de 2014). *Intellectual Property Rights Protection and Exports Diversification: The application of Utility Model Laws*. En World Trade Organization, *WTO Working Paper ERSD-2014-19* (consultado por última vez el 2 de enero de 2017).

<sup>20</sup> Decreta el artículo 112: Invenciones. «a. El párrafo 1) define lo que es una invención a los efectos de la Ley. Debe señalarse que las leyes nacionales existentes no siempre contienen la definición de la invención que, en algunos países, corresponde a la jurisprudencia determinarla. Sin embargo, las leyes de otros países (por ejemplo, la Unión Soviética) sí contienen esa definición. La ventaja de una definición es indicar claramente que la palabra "invención" tiene un sentido jurídico, más restringido que el que corrientemente le concede el público. Por otro lado, la inscripción de una definición en la propia Ley entraña el riesgo de que esta definición sea insuficiente con el uso, teniendo en cuenta los avances de la técnica. El país que prefiera dejar la definición de la invención a cargo de la jurisprudencia puede proceder simplemente a suprimir el párrafo 1); en tal caso, habría que numerar de nuevo los otros párrafos del Artículo 112 y las palabras "aun cuando constituyan invenciones conforme a lo dispuesto en el párrafo 1)", que figuran al comienzo del párrafo 3, deberían suprimirse.

b. Una invención debe, ante todo, concebirse como idea en el espíritu de una persona (el inventor). Sin embargo, con arreglo a la definición dada en el párrafo 1), no basta que haya una idea para encontrarse ante una invención. Es necesario, además, que la idea, una vez puesta en práctica, permita la solución de un problema. Además, el problema a resolver debe ser un problema determinado. No obstante, no es necesario que la idea resuelva el problema por sí misma, basta con que permita en la práctica la solución del problema.

c. La palabra "solución" debe entenderse en un sentido lato. El caso típico es aquel en que se realizan investigaciones, experiencias o trabajos de desarrollo para encontrar la solución de un problema determinado. Pero la solución no es necesariamente la solución del problema en estudio: por ejemplo, durante los trabajos de preparación de un material capaz de resistir las enormes diferencias de temperatura que sufren los vehículos espaciales, se elabora una materia que resuelve el problema consistente en disponer de un utensilio de cocción susceptible de pasar del refrigerador a un horno (y viceversa) sin sufrir daños.

Además, debe entenderse que la palabra "solución" incluye las soluciones que constituyen perfeccionamientos de invenciones anteriores. Ocurre con frecuencia que una invención "de base" estimule a su inventor o a otros inventores a hacer una o varias invenciones "de perfeccionamiento". La protección por patente de las invenciones de perfeccionamiento es especialmente útil para un país en desarrollo, pues estimula a los nacionales a adaptar las invenciones extranjeras a las condiciones del país. Una invención de perfeccionamiento puede patentarse sin la cooperación del titular de la patente que protege la invención anterior; el problema de las relaciones entre las dos patentes está regulado en el artículo 149.

d. Para que haya invención, también es necesario que la solución encontrada pertenezca a la esfera de la tecnología; por tanto, quedan excluidas del campo de aplicación de la Ley todas las soluciones que no pertenezcan a esa esfera; corresponderá a la jurisprudencia determinar en cada caso lo que es "tecnología" y lo que no lo es. Debe destacarse que el hecho de que el problema a resolver pertenezca por sí mismo o no a la esfera de la tecnología es indiferente; lo que importa, es que la solución encontrada sea de carácter tecnológico.

e. El párrafo 2) establece el principio de que existen dos grandes categorías de invenciones: las invenciones de productos y las invenciones de procedimientos. Las invenciones de productos son todas las invenciones que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte del otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto. Sin embargo, el procedimiento puede limitarse a una etapa intermedia de la preparación del producto. Por otro lado, una invención de procedimiento puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido o de un producto conocido.

f. El párrafo 3) enumera una lista exhaustiva de invenciones excluidas de la protección por patente, aun cuando reúnan las condiciones de la definición del párrafo 1). Este tipo de lista se encuentra en leyes nacionales y convenios internacionales existentes y, cuando no es así, corresponde generalmente a los principios reconocidos por la jurisprudencia. Las exclusiones de la protección por patente que se derivan del párrafo 3) solo pueden ser modificadas por una revisión de la Ley, mientras que las exclusiones temporales de la protección por patente previstas en el Artículo 118, pueden ser modificadas por decreto (véase el párrafo a. del comentario al Artículo 118).

g. Los programas de ordenadores no figuran en la lista del párrafo 3), aun cuando quedan excluidos de la protección de la patente en algunas leyes o convenios o en virtud de decisiones de la jurisprudencia, debido a que el problema de su protección se encuentra en estudio actualmente tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Por tanto, la Ley tipo no se pronuncia; en consecuencia, al interpretar el Artículo 112 un tribunal podría bien admitir o excluir la protección por patente de los programas de ordenador, debido a que constituirían métodos matemáticos (apartado i)) o métodos en el ejercicio de actividades puramente intelectuales (apartado iii)) o, incluso, porque carecerían del carácter tecnológico requerido por el párrafo 1).

h. En virtud del apartado i), los descubrimientos quedan excluidos de la protección por patente. Puede definirse un descubrimiento como el reconocimiento de fenómenos, propiedades o leyes del universo material que aún no han sido reconocidos y que pueden verificarse. La diferencia esencial entre una invención y un descubrimiento es la siguiente: la persona que hace una invención crea algo que aún no existía, mientras que la persona que hace un descubrimiento no "crea" nada, sino que desvela la existencia de una cosa que hasta entonces era simplemente desconocida. Por ejemplo, se hablará de descubrimiento en el caso de un elemento químico desconocido anteriormente (porque ese elemento preexistía y solo era desconocido para el hombre hasta su descubrimiento). Por el contrario, se hablará de invención en el caso de un nuevo compuesto químico creado mediante una manera determinada de combinar el elemento que acaba de descubrirse y otros elementos compuestos químicos (porque el nuevo compuesto no preexistía).

i. En virtud del apartado ii), las variedades vegetales y las razas animales quedan excluidas de la protección por patente, así como los procedimientos para su obtención que sean esencialmente biológicos. Si un procedimiento de obtención es esencialmente no biológico, por ejemplo, si reside esencialmente en la utilización del calor o de radiaciones,

de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones nos arroja alguna luz al destacar que «se entenderá por invención la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera técnica».

En similar línea de actuación, nos encontramos con el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea<sup>21</sup>, que en su regla 27.1 c) considera que «(c) exponer la invención, en la forma caracterizada en las reivindicaciones, en términos que permitan la comprensión del problema técnico, aunque no se designe expresamente de este modo, y la solución a ese problema, e indicar, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior». Luego, se sigue insistiendo en la idea de que la invención es una regla técnica que comporta una ventaja respecto a lo que ya existe en el estado de la técnica. Este planteamiento es susceptible de aplicársele, *mutatis mutandi*, a lo que sea modelo de utilidad.

A la luz de todo lo descrito podemos aproximarnos a la figura del modelo de utilidad en los siguientes términos: estamos ante una categoría de la propiedad industrial, aproximada y similar a la patente de invención, cuya demanda inventiva, valor científico y avance tecnológico es de índole menor, toda vez que estamos ante un perfeccionamiento técnico, que se ilustra en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

### 3. REQUISITOS Y OBJETO DEL MODELO DE UTILIDAD

Los condicionantes delimitadores de los modelos de utilidad se decretan en el artículo 137, apartado 1.º, de la LP, y encuentran su antecedente más próximo en el artículo 143.1 de la Ley 11/1986, ya comentado.

Ordena el artículo 137 de la Ley 24/2015 las invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad: «1. 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».

---

no queda excluido de la protección por patente. Cabe observar que la protección de las variedades vegetales y de las razas animales ya es objeto de una legislación especial en ciertos países.

j. En virtud del apartado iii), las instrucciones dirigidas al espíritu humano no pueden protegerse por patente. Esto no excluye su eventual protección por el derecho de autor.

k. En el apartado iv), se indica claramente que la exclusión de los métodos de tratamiento y diagnóstico no se extiende a los productos utilizados en la aplicación de esos métodos (por ejemplo, aparatos médicos)».

<sup>21</sup> BOE n.º 136, 5 de junio de 2009.

Se infiere que modelo de utilidad se equipara a un *objeto o producto*, que por *cuya configuración, estructura o composición suponga una ventaja en la práctica* y cumpla los requisitos positivos que se le demandan a una patente de invención.

Los requisitos positivos que han de concurrir en el modelo de utilidad son la *novedad*<sup>22</sup>, *la actividad inventiva y la aplicación industrial*, esto es, los mismos condicionantes que se requieren a una patente de invención, tal y como hemos reseñado. Agregado a esto, que se derive alguna *ventaja práctica* respecto a lo existente. Se puede afirmar, pues, que los requisitos, *a priori*, son los mismos que han de concurrir para tutelar la invención de patente, aunque la diferencia estribe en que de aquel se ha de inferir un añadido más, que sea una ventaja susceptible de uso o fabricación en la práctica.

Ni que decir tiene que para valorar los aspectos positivos de la invención será preciso acudir al informe del estado de la técnica, es decir, la determinación del alcance positivo –y, por tanto, de la modalidad adecuada– será realizada en el contexto de un examen por un examinador técnico<sup>23</sup>.

Luego, para saber si un modelo de utilidad es nuevo, posee actividad inventiva y aplicabilidad industrial, se ha de apreciar el estado de la técnica. De esta suerte se conecta el artículo 137 con lo prescrito en el artículo 139 de la LP, que remite de manera constante a la invención patentable. Menciona el artículo 139 de la LP: «1. 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. 2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3».

Se descuelga de lo dicho que nos encontramos ante planteamientos que siguen reiterando cuestiones del pasado<sup>24</sup> (estado de la técnica) en orden a seguir vinculando esta modalidad con las patentes.

Por su lado, el artículo 140 de la LP viene a definir qué se entiende por actividad inventiva concurrente en el modelo de utilidad, al decretar: «1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

<sup>22</sup> Al respecto, y referido a la anterior normativa Ley 11/1986, puede leerse a Selas Colorado, A. (1997). La novedad de los modelos de utilidad en España. *Actualidad Civil*, 4, 1.089-1.101. Temiño Ceniceros, I. (2010). El requisito de la novedad en los modelos de utilidad en la jurisprudencia reciente. *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, 59, 75-85. Díaz de Escauriaza, B. (2012). La novedad en los modelos de utilidad. El criterio de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 66, 51-58.

<sup>23</sup> Cfr. Penas, G. *Aspectos relevantes de la Ley 24/2015* (consultado por última vez el 27 de septiembre de 2016).

<sup>24</sup> Véase a Quintana Carlo, I. (1977). El informe de la Sección Técnica en la tramitación de los modelos de utilidad: criterios jurisprudenciales. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 4 (pp. 177-194).

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva»<sup>25</sup>.

Investiguemos a continuación y de manera más detallada en torno a los requisitos positivos enunciados.

### 3.1. LA NOVEDAD

Para saber más sobre la novedad como presupuesto necesario para que la invención sea objeto de modelo de utilidad, hemos de acudir al estado de la técnica ya referido en el artículo 140 de la LP, así como al artículo 6, apartados 1.º, 2.º y 3.º. Puntualiza el punto 1.º: «Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica». A tal efecto, véase la STS de 5 de marzo de 2001, cuyo ponente es don Segundo Menéndez Pérez (TOL 4.914.869), donde se establecen los aspectos configuradores de la novedad que ha de concurrir en el modelo de utilidad.

Recuérdese que el informe del estado de la técnica es una búsqueda documental y en ningún caso un dictamen pericial. Normalmente, el informe viene acompañado de una opinión del técnico examinador<sup>26</sup> en cuestión y el tiempo estimado de su emisión suele ser de un mes aproximadamente.

Se complementa con el apartado 2.º, artículo 6: «El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio». Estamos pues ante una novedad de carácter mundial, desapareciendo la novedad relativa que se contemplaba en la Ley 11/1986. La novedad reclamada para el modelo de utilidad será la misma que la exigida a la patente.

Nótese que con la nueva Ley de Patentes 24/2015, también se hace mención al estado de la técnica en el artículo 139, que se remite para su completa comprensión, en el apartado 1.º al artículo 6.2, referido a todo aquello que «se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero» para determinar el estado de la técnica. Al respecto, véase la STS de 11 de octubre de 2016 (TOL 5.849.238).

Mientras que en la Ley 11/1986 al referirse al estado de la técnica mencionaba en el apartado 1.º, artículo 145: «El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la

<sup>25</sup> Vid. STS de 24 de noviembre de 2016, ponente don Ángel Ramón Arozamena Laso (TOL 5.899.660).

<sup>26</sup> Así se manifiesta Penas, G. *Aspectos relevantes de la Ley 24/2015* (consultado por última vez el 27 de septiembre de 2016).

actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio». Quiere significarse que aquí se empleaba el verbo ha sido divulgado. De este modo, existía una diferencia entre hacer accesible y divulgar<sup>27</sup>. Planteamiento que ya en materia de diseño industrial, y ahora entre las normas anterior y actual de patentes, ha mostrado que reflejaría dificultades interpretativas<sup>28</sup>, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia. Véase, en este sentido, la STS de 13 de mayo de 2004 (TOL 420.588), que distingue la accesibilidad que se le demanda a la novedad en la patente, respecto a la divulgación en el modelo de utilidad, aquella una postura más estática, esta última más dinámica al demandársele un «plus».

Sin embargo, hemos de entender que ahora, tras la Ley 24/2015, se utilizará para determinar el estado de la técnica tanto en la patente como en el modelo de utilidad el término *hacer accesible y no divulgación*, por cuanto que el artículo 139 no define el estado de la técnica como sí hacía el antiguo artículo 145, y se remite expresamente al artículo 6.2 de la LP, que alude directamente a la patente y al término *hacer accesible*.

Adviértase que se complementa la novedad en relación con el estado de la técnica, con lo disciplinado en el apartado 3.º, artículo 6: «Se entiende igualmente comprendido en el estado de

<sup>27</sup> Clarifica estas diferencias la STS, ponente Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares, de 13 de mayo de 2004, Sala Primera, número de sentencia 368/2004, número de recurso 1781/1998 (TOL 420.588), en su fundamento jurídico segundo: «La Sentencia distingue entre la protección de las Patentes y la de los Modelos de Utilidad, a efectos de entender lo que es estado de la técnica al momento de la solicitud, y con ello, lo que suponga novedad sobre lo anterior, pues, para las patentes, el artículo 6-1 de la Ley reguladora dice que el mismo está constituido por aquello que, antes de la correspondiente solicitud, se había hecho "accesible" al público en España o en el extranjero; mientras que, para los Modelos de Utilidad, el artículo 145-1 de la propia Norma, lo establecía como aquello que había sido "divulgado" en España; y dicha Resolución entiende que aquello supone una situación estática y esta dinámica, que impone un "plus" de actividad sobre la primera, y a partir de esta distinción, resuelve que la mera constancia en el referido Fondo Documental, de difícil apreciación, por los requisitos exigibles para su acceso al mismo, no es "divulgación", aunque sí puede ser "accesibilidad", y por ello rechaza la nulidad del Modelo». Añade en el fundamento jurídico tercero: «1.º Es cierta la distinción que refiere la Audiencia en su primera parte, atinente en exclusiva a este Modelo de Utilidad, confirmado por la Sentencia de la misma, dado que los arts. 6-2 y 145-1, referidos respectivamente a las Patentes y a dichos Modelos, regulan la novedad respecto a otros anteriores, en que, para aquellas, el estado de la técnica consiste en su "accesibilidad", y en estos en su "divulgación". 2.º No es lo mismo la posible "accesibilidad" a los datos del Registro, que la "divulgación" efectiva para el público (y técnicos) de los mismos. 3.º No puede entenderse como "divulgación", que haga, pues, prohibitiva su reproducción, la simple recogida en el Fondo Documental, pues aunque pueda ser "accesible" a los técnicos y al público, el mismo no tiene como fin la "divulgación", dado que no se publican como las reivindicaciones de inscripciones, en el Boletín correspondiente, con todos sus pormenores (memorias y características) y ya que el acceso a tal Fondo se hace a través de claves y dígitos, cuya utilización requiere de un previo conocimiento de lo que se pretende identificar, por lo que, se insiste, con ello no se da la "divulgación" concreta que el precepto exige; y sin que exista, por otro lado, equivalencia de tal método con el de acceso a los datos de Bibliotecas para otros fines (consultas en Derecho, etc.)».

<sup>28</sup> Cfr. García Vidal, A. (febrero 2016). *La nueva Ley de Patentes (VI): el modelo de utilidad. Análisis Farmacéutico GA&P* (pp. 1 a 6) (consultado por última vez 29 de septiembre de 2016), en especial, pp. 3 y 4.

la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior».

Sea como fuere, lo que se infiere de todo lo relatado es que el informe sobre el estado de la técnica se convierte en pieza fundamental tras la nueva LP no solo para comprender la novedad como requisito positivo, sino también porque el titular de un modelo de utilidad que quiera hacer valer su derecho contra cualquier tercero habrá de tener con carácter previo el precitado informe.

### 3.2. ACTIVIDAD INVENTIVA

La actividad inventiva es otro requisito positivo que ha de concurrir en la invención para ser objeto del modelo de utilidad, tal y como se desprende de los artículos 8 y 140, respectivamente, de la LP, anteriormente contenida en el artículo 146<sup>29</sup> de la Ley 11/1986.

<sup>29</sup> Véase la STS, que interpreta este precepto, siendo ponente Rafael Gimeno-Bayón Cobos, de 5 de noviembre de 2012, número de sentencia 649/2012, número de recurso 872/2010 (TOL 3.054.807). En su fundamento 47, decía respecto a la Ley 11/1986, que es trasladable con la nueva LP: «El artículo 146.1 LP define qué debe entenderse por actividad inventiva, a efectos de los modelos de utilidad. Dispone que "[p]ara su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia" y, de forma paralela a lo que acontece con la novedad, en el artículo 145.1 LP acota territorialmente el ámbito del estado de la técnica que ha de servir de referencia a la inventiva "[e]l estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse [...] la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio". Sin embargo, a diferencia de lo que acontece con la novedad, no se tiene en cuenta el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad a las que se refiere el artículo 145.2 de la LP.

48. Se trata, como afirma la recurrente, de dos requisitos distintos, autónomos e independientes –en este sentido la sentencia 717/2011, de 27 de octubre afirma que "[l]a novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP) y la actividad inventiva (art. 154, 8.1, 145 y 146 LP), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero) por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y conceptuales distintas porque la novedad atiende a la anterioridad en tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, en términos legales, si la invención resulta o no del estado de la técnica de una manera "muy evidente" (a diferencia de los modelos para las patentes se habla simplemente de manera evidente) para un experto en la materia–. 49. No cabe identificar lo nuevo con lo inventivo. No todas las posibles soluciones nuevas de los problemas técnicos son inventivas –ya que algunas novedades pueden deducirse del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia– y no todas las soluciones inventivas son nuevas –ya que pueden estar anticipadas por el contenido de solicitudes de patentes o modelos de utilidad que cumplan los requisitos previstos en el art. 145.2 LP–. Ello, claro está, sin perjuicio de



El artículo 8 de la LP, en sede de patentes de invención, enuncia respecto a lo que es actividad inventiva: «1. Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

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

Por su lado y en sede de modelo de utilidad –reiteramos de nuevo–, prescribe el artículo 140: «1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva».

Prácticamente, el tenor literal de ambos preceptos es idéntico, salvo que para el modelo de utilidad se emplea el adverbio «de una manera *muy* evidente para un experto», es decir, aquí la invención se relajaría un poco más –es inferior– respecto a la patente, aun cuando en ambos casos las referencias para su determinación son iguales: el estado de la técnica.

### 3.3. APLICACIÓN INDUSTRIAL

El modelo de utilidad también ha de ser aplicable a cualquier tipo de industria, en similares condiciones de lo que acaece con la patente de invención. La ordenación del modelo de utilidad nada dice respecto a este condicionante, por lo que hemos de estar a lo que se disciplina para la patente de invención. De tal manera, que hemos de apreciar lo que estipula el artículo 9 de la LP, ubicado en sede de patente, al establecer: «Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola».

Adviértase el contenido de la STS de 22 de abril de 2002 (TOL 161.957), que planteaba bajo el imperio de la anterior normativa del año 1986, en su fundamento jurídico que «para que una invención sea registrable como modelo de utilidad ha de tratarse de una que tenga aplicación industrial y que mejore las prestaciones anteriormente conocidas».

---

que la falta de novedad derivada de haberse divulgado el invento en los términos previstos en el artículo 145.1 de la LP yugula la actividad inventiva, ya que la concurrencia de esta no se determina en función del ingenio y los conocimientos previos del inventor, sino de lo que no está en el estado de la técnica por divulgación, de tal forma que, a efectos normativos, no puede existir inventiva en las soluciones que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo hubieran sido divulgadas en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio».

La propuesta de directiva, ya aludida, puntualiza sobre este requisito en su artículo 7: «Este artículo define el concepto de aplicación industrial. Las invenciones susceptibles de aplicación industrial son aquellas cuyo objeto puede fabricarse y utilizarse en todo tipo de industrias, incluida la agrícola. No se consideran susceptibles de aplicación industrial los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal».

### 3.4. EXCLUSIONES

Dentro de los requisitos apreciables en el modelo de utilidad, también nos encontramos aquellos de sentido negativo, al punto que el mandato contenido en el artículo 137 de la LP nos relata aquellas invenciones que no podrán ser susceptibles de ampararse como modelos de utilidad. Prescribe el apartado 2.º, artículo 137 de la LP: «2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas».

De otro lado, se desprende del mandato descrito (*ex art. 137 LP*) que se amplía el ámbito de supuestos que no son susceptibles de modelos de utilidad con relación a lo que se disciplinaba en el artículo 143.3 de la Ley 11/1986, que se concentraba en «las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales». Ahora, no solo no serán modelos de utilidad las invenciones de procedimiento, sino que tampoco aquellos objetos que empleen o utilicen materia biológica, sustancias y composiciones farmacéuticas.

Bajo este contexto, hemos de entender por materia biológica lo que se prescribe en el propio artículo 4.3 de la LP, al apuntar que «a los efectos de la presente Ley, se entenderá por "materia biológica" la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por "procedimiento microbiológico" cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica».

Por su parte, por sustancias y composiciones farmacéuticas, se entiende aquella sustancia de origen animal, biológico (sueros y vacunas), químico-orgánico e inorgánico o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, siempre y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas. No es una sustancia o composición farmacéutica: los productos dietéticos; los productos cosméticos<sup>30</sup>, entre otros.

Volvemos a traer a colación aquí lo que se estipula en el considerando noveno del preámbulo de la norma, al expresar que «las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo

<sup>30</sup> Al respecto, véase a Penas, G. Aspectos relevantes de la Ley 24/2015, *op. cit.*

por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección».

Dicho de otro modo, las composiciones farmacéuticas no son susceptibles de amparo bajo la figura del modelo de utilidad, mientras que las composiciones químicas<sup>31</sup> sí serían tuteladas.

Sobre este particular, hemos de atender a lo que aclara la propuesta de directiva armonizadora, ya referenciada, al decir en su artículo 4. Este precepto recoge las excepciones a la protección mediante el modelo de utilidad. Junto a la excepción clásica relativa al orden público y a las buenas costumbres, se añaden las invenciones de índole biológica y las que consistan en sustancias o procedimientos químicos o farmacéuticos, así como las invenciones que incluyan programas informáticos. La exclusión de las invenciones biológicas, químicas y farmacéuticas se debe a que estas materias, sustancias o procedimientos requieren una prolongada elaboración previa a su comercialización, por lo que deben poder acogerse a la protección mediante la patente cuya duración es mayor que la del modelo de utilidad. Además, la complejidad de estos sectores se compagina mal con unos títulos de protección cuya novedad y actividad inventiva no se verifican. La exclusión de las invenciones que incluyan programas informáticos se debe a que estas están actualmente protegidas mediante patentes (invenciones relacionadas con el soporte lógico) o mediante derechos de autor (los programas informáticos propiamente dichos).

En lo tocante al objeto-contenido del modelo de utilidad se concreta en el artículo 138, relativo al *derecho a la protección*, donde se señala 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». De ahí se infiere el planteamiento que resulta denominador común de esta modalidad de la propiedad industrial con el resto, por cuanto que la invención pertenece al autor<sup>32</sup> o su causahabiente y puede ser objeto de los negocios jurídicos<sup>33</sup>, así como el amparo legal<sup>34</sup>, que permite el ordenamiento jurídico. Sobre esta cuestión, véase el Auto del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2015 (TOL 4.984.110), donde se dilucida el contrato mercantil de licencia de uso del modelo de utilidad.

<sup>31</sup> Vid. Lobato García-Miján, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, *op. cit.*, p. 3.

<sup>32</sup> Suárez Robledano, J. M. (2007). Propiedad de las patentes y modelos de utilidad. *Revista Ceflegal*, 74, 121-127.

<sup>33</sup> Ténganse muy presente las palabras de Portillo Pasqual del Riquelme, L. (2006). Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovación. *Economía Industrial*, 362, 191-198, en especial, p. 191. «La protección que otorgan los títulos de propiedad industrial (como las patentes y los modelos de utilidad) puede ser decisiva a la hora de convertir ideas e invenciones innovadoras en productos competitivos que incrementen los beneficios de una empresa».

<sup>34</sup> A tal efecto, véase a Vilalta Nicuesa, A. E. y Méndez Tomás, R. M.ª (2000). *Acciones para la protección de patentes y modelos de utilidad*. Editorial Bosch.

## 4. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD

### 4.1. LA SOLICITUD

La Ley 24/2015 detalla a lo largo de su articulado dedicado al modelo de utilidad tanto el contenido y momento de presentación de la solicitud, como el procedimiento y los efectos derivados del mismo. Observemos, pues, el tenor literal de la norma, diciendo que el artículo 141 es el destinado a establecer cuándo y cómo debe presentarse la solicitud<sup>35</sup>. Se establece: «1. Para la obtención de un modelo de utilidad, deberá presentarse una solicitud dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas indicativa de que esta es la modalidad que se solicita, con la documentación a que hace referencia el artículo 23.1. No será necesario que comprenda un resumen de la invención. La solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente». Como bien se puntualiza, el contenido de la solicitud vendrá dado por lo que se disciplina para la patente de invención en el artículo 23 de la LP<sup>36</sup>. Y, en concreto, en su numeral 1.º: «a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

<sup>35</sup> En este punto, hemos de estar a lo que prescribirá el Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015, ahora mismo se dice en el borrador antes citado, artículo 58. *Solicitud de modelo de utilidad*. «1. Para la obtención de un modelo de utilidad deberá presentarse una solicitud que habrá de contener la documentación a la que hace referencia el artículo 141.1 de la Ley, tal como se desarrolla en este Reglamento.

2. A los efectos de obtención de una fecha de presentación, la descripción podrá redactarse en cualquier idioma, debiendo presentarse una traducción al español en el plazo de dos meses desde la fecha de depósito de la solicitud de modelo de utilidad o hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 59.3 del presente Reglamento, aplicándose el plazo que expire más tarde».

<sup>36</sup> Decreta el artículo 23 *Requisitos de la solicitud*

«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 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.

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».

Obsérvese, sobre este particular, lo que reza en la propuesta de directiva<sup>37</sup>, artículo 8: «El apartado 1 de este artículo enumera las condiciones que debe cumplir la solicitud de modelo de utilidad. El apartado 2 establece que dicha solicitud da lugar al pago de una tasa de depósito y, cuando proceda, de una tasa de búsqueda. En efecto, esta solo se debe abonar si el solicitante pide que se elabore un informe de búsqueda. Este artículo no se opone a que los Estados miembros establezcan que el pago de las tasas al término del primer periodo de validez sea de una cuantía suficientemente elevada para que los titulares renuncien a mantener en vigor sus títulos cuando estos carezcan ya de valor comercial».

En lo relativo al momento preciso para presentar la solicitud, reglamenta el artículo 141, apartado 2.º, que «la fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, según lo previsto en el artículo 22, reciba la documentación que contenga al menos los siguientes elementos: a) La indicación de que se solicita un modelo de utilidad. b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él. c) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

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

Una copia certificada de la solicitud anterior, acompañada en su caso de la correspondiente traducción al castellano, deberá presentarse en el plazo previsto en el Reglamento de ejecución.

---

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>37</sup> Más en González López, I. (1998). Propuesta de Directiva sobre la protección de invenciones mediante el modelo de utilidad. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 19, pp. 1.149-1.158.

3. La fecha de presentación de las solicitudes presentadas en una oficina de correos será la prevista en el artículo 24.4». El momento de la asignación de fecha<sup>38</sup> es especialmente relevante tanto en esta modalidad de la propiedad industrial como en el resto de modalidades, de ahí que se tenga que perfilar de forma adecuada.

Se desgrana del precepto que comentamos la remisión al artículo 22<sup>39</sup> de la LP como lugares propicios para la presentación de la solicitud (ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, registro competente de la comunidad autónoma, organismos administrativos y por vía telemática

<sup>38</sup> Prescribe el Borrador del Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015 elaborado por la OEPM y anteriormente citado, en su artículo 59. *Asignación de fecha de presentación y examen de oficio*. «1. El procedimiento para obtener fecha de presentación será el regulado en los artículos 17 a 21 del presente Reglamento. 2. Otorgada fecha de presentación a la solicitud de modelo de utilidad y abonadas las tasas correspondientes, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si reúne los requisitos establecidos para las solicitudes de patentes en el artículo 23 del Reglamento, excepto lo relativo al resumen previsto en el párrafo d) y el párrafo h). Verificará igualmente si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad. 3. Si, como resultado del examen de oficio, se apreciara que la solicitud presenta defectos o que su objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, pero sí mediante otra modalidad de la Propiedad Industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas declarará en suspenso el expediente y otorgará al solicitante un plazo de dos meses para subsanar, en su caso, los defectos señalados o formular las alegaciones pertinentes. En la medida en la que sea necesario para corregir los defectos notificados, el solicitante podrá modificar la descripción, reivindicaciones y dibujos, en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley, dividir la solicitud o pedir el cambio de modalidad. 4. Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si los defectos han sido debidamente subsanados y se ha pagado la tasa correspondiente. En caso contrario, denegará la solicitud. Igualmente se denegará la solicitud de modelo de utilidad cuando, a pesar de las alegaciones del solicitante, se considere que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección mediante modelo de utilidad y no hubiera pedido expresamente el cambio de modalidad. La resolución de denegación se notificará al solicitante, indicando los motivos, y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención relativa a la denegación con los datos necesarios para la identificación de la solicitud de modelo de utilidad. En el caso de que los defectos se refieran al derecho de prioridad previsto en el artículo 13 o a la divulgación inocua derivada de la exhibición en una exposición oficial u oficialmente reconocida prevista en el artículo 15, ambos del presente Reglamento, se notificará al solicitante la pérdida de este derecho. 5. Cuando el solicitante haya pedido el cambio de modalidad y abonado la tasa correspondiente, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará el cambio y comunicará el acuerdo al interesado con indicación de la documentación que debe presentar, otorgándole a tal efecto un plazo de dos meses a contar desde la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" del acuerdo de cambio de modalidad. A falta de presentación de la nueva documentación en el plazo indicado se tendrá por desistida la solicitud de cambio de modalidad. La resolución de desistimiento deberá notificarse, indicando los motivos, y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Si el solicitante aporta en el plazo indicado la documentación requerida, la Oficina Española de Patentes y Marcas le dará el trámite oportuno, manteniendo, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud originaria».

<sup>39</sup> Establece el artículo 22, Presentación de la solicitud: «1. La solicitud de patente se presentará en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma.

2. La solicitud de patente también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a cualquiera de los órganos que, de conformidad con el apartado precedente, son competentes para recibir la solicitud.

3. A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos».

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos)<sup>40</sup>, toda vez que el resto de elementos integrantes de la solicitud se adecúan al determinar claramente que lo que se está demandado es el registro de un modelo de utilidad. Queda claro también el hecho de que se pueda solicitar el registro de un modelo de utilidad sin cumplir con los requisitos anteriormente comentados del artículo 137, así como fundamentar la solicitud en otra anterior.

De igual modo, se descuelga del precepto el hecho de que el solicitante tiene que aparecer perfectamente identificado, de ahí que se deberán compilar todos los datos destinados a tal fin. Vinculado a este requisito, también en dicha solicitud deberá aparecer una descripción detallada de la invención.

Siguiendo las diferentes fases del proceso de concesión del modelo de utilidad, hay que precisar que la fecha de la solicitud viene impuesta por el organismo receptor de la solicitud y se procederá a un posterior examen de oficio por el técnico correspondiente, tal y como se desprende del tenor legal disciplinado en el artículo 142, al estipular: «1. La Oficina Española de Patentes y Marcas comprobará si la solicitud reúne los requisitos para obtener una fecha de presentación y si la tasa correspondiente ha sido pagada. Será aplicable lo dispuesto en el artículo 33.2 para las patentes de invención.

2. Si la tasa no hubiera sido abonada con la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se notificará esta circunstancia al solicitante para que realice o complete el pago en el plazo reglamentariamente establecido. Transcurrido dicho plazo sin efectuar o completar el pago, se le tendrá por desistido en la solicitud».

En la misma línea de actuación y, una vez presentada la solicitud y el abono de la tasa correspondiente, se procederá a un examen, tal y como estatuye el artículo 142, punto 3.º, de la LP: «Admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas verificará: a) Si su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad. b) Si aquella cumple los requisitos establecidos en el Título V, Capítulo I tal como hayan sido desarrollados reglamentariamente.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no examinará la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial. Tampoco se realizará el informe sobre el estado de la técnica ni se emitirá la opinión escrita, previstos para las patentes de invención».

Quiere decirse del tenor legal expuesto que no se entra en el fondo del asunto, por el contrario, solo si cumple la concepción genérica de modelo de utilidad, puesto que la observación de los requisitos a cumplir origina un informe del estado de la técnica que ha de efectuarse en un momento posterior del procedimiento.

<sup>40</sup> BOE n.º 150, de 23 de junio de 2007.

Podría afirmarse que la ausencia de este examen previo pueda comportar una cierta incertidumbre jurídica<sup>41</sup> y, como tal, la existencia de un riesgo, que las solicitudes de patentes que no alcancen el examen de los requisitos demandados *ex lege* se conviertan a la larga en modelos de utilidad<sup>42</sup>.

Ítem más, el mandato contenido en el artículo 142, numeral 4.º de la LP, puntualiza que «si el examen revela defectos en la documentación o que el objeto de la solicitud no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se comunicarán estas circunstancias al interesado para que en el plazo reglamentariamente establecido los corrija o formule sus alegaciones. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud». Por su parte, en el apartado 5.º, se apunta que «se denegará la solicitud mediante resolución motivada cuando su objeto no sea susceptible de protección como modelo de utilidad o cuando persistan defectos o irregularidades que no hubieren sido subsanados. La mención de la denegación se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"».

Se observa del precepto la publicidad asociada<sup>43</sup> a la denegación de la solicitud que se llevará a efecto en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y siempre que concurra algún defecto no subsanable o no sea susceptible la invención de ser modelo de utilidad, extremo que ha de ser justificado en la denegación de la solicitud por parte del organismo receptor, recordando aquí que no se entra en el fondo de la invención al no apreciarse los requisitos de adquisición del modelo de utilidad, sino otros criterios de configuración, tales como que estamos ante una regla técnica funcional y mejora de manera apreciable lo existente hasta el momento, evaluable por un técnico.

Ni que decir tiene que si la solicitud no contiene ninguna irregularidad o haya sido subsanada de manera adecuada y, por ende, no se deniega, se procederá a la publicación de la solicitud, tal y como nos enseña el artículo 143: «No existiendo motivos de denegación, o subsanados estos, la Oficina Española de Patentes y Marcas pondrá a disposición del público los documentos del modelo solicitado haciendo el correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la Propiedad

<sup>41</sup> Cfr. Heikkilä, J. (2015). [Does utility model protection substitute or complement patent protection?](#) *Druid Academy*, 21-23 (consultado por última vez el 2 de enero de 2017).

<sup>42</sup> En esta misma línea de pensamiento, encontramos a Lobato García-Miján, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, *op. cit.*, p. 3.

<sup>43</sup> Decreta el artículo 60 del Borrador de Reglamento de Ejecución de la Ley 24/2015: *Publicación de la solicitud*. «1. Si del examen de oficio no resultan defectos que impidieran la concesión o cuando tales defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará al interesado la resolución favorable a la continuación del procedimiento y procederá a poner a disposición del público la solicitud de modelo de utilidad haciendo la correspondiente mención en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". Las indicaciones que hayan de incluir la mención en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" serán las que se refiere el artículo 31.3 del presente Reglamento, incluyéndose, además, las reivindicaciones del modelo de utilidad solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos. 2. Al mismo tiempo se editará un folleto de la solicitud de modelo de utilidad que contendrá las menciones indicadas en el artículo 31.4 del presente Reglamento, excepto lo referido al resumen».



Industrial", en el cual se publicarán también las reivindicaciones del modelo solicitado y, en su caso, una reproducción de los dibujos».

Es verdad que dentro del deambular de la solicitud, una vez publicada esta, se abre un periodo de oposiciones a la misma, tal y como nos muestra el artículo 144 de la LP que, en cierta manera, da comienzo al procedimiento, a saber: «1. Dentro de los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud cualquier persona podrá formular oposición, alegando la falta de alguno de los requisitos legales exigidos para su concesión, incluidas la novedad, la actividad inventiva, la aplicación industrial o la suficiencia de la descripción. No podrá alegarse la falta de legitimación del solicitante, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios. 2. El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se interponga válidamente dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo».

## 4.2. PROCEDIMIENTO Y EFECTOS

La oposición a la solicitud tal y como anticipábamos en el anterior epígrafe supone el inicio del procedimiento de carácter administrativo ante los organismos receptores que, en la mayoría de las ocasiones, será la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)<sup>44</sup>.

Ante tal tesitura, el artículo 145, dispone que: «1. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, mediante escrito motivado acompañado en su caso de los correspondientes documentos probatorios. Con el escrito de oposición se acompañará el justificante del pago de la tasa de oposición.

2. Transcurridos los plazos legales sin que se hayan presentado oposiciones la Oficina Española de Patentes y Marcas dictará resolución concediendo el modelo de utilidad solicitado.

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

4. Transcurridos los plazos de contestación y réplica, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas cuando concurren motivos de oposición previstos en el artículo 144, o desestimándolas en caso contrario. No obstante, cuando pese a las modificaciones o alegaciones aportadas persistan motivos que impidan en todo o en parte la concesión del modelo se otorgará al solicitante un nuevo plazo

---

<sup>44</sup> STS de 24 de noviembre de 2014, ponente don Eduardo Calvo Rojas (TOL 4.561.646).

dándole al menos una oportunidad, de acuerdo con lo establecido en dicho Reglamento, para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones, antes de resolver con carácter definitivo la oposición planteada.

5. La concesión del modelo de utilidad se anunciará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial", poniendo a disposición del público los documentos obrantes en el expediente.

6. Para los modelos de utilidad no se editarán los folletos a que hace referencia el artículo 42»<sup>45</sup>.

Como puede inferirse del mandato expuesto se contempla la opción de que existan oposiciones a la solicitud<sup>46</sup>, así como en el caso contrario, esto es, de que no se presenten oposiciones. Las oposiciones de terceros siguen dándose con carácter previo y no son posteriores a la concesión, dado que no habrá examen sustantivo o de fondo como en las patentes. Ciertamente si existen oposiciones, esta se evacúan a la contraparte para que alegue a su favor. En ambos casos, será la OEPM quién resolverá la concesión o no del modelo de utilidad dentro de los plazos disciplinados reglamentariamente. En este punto, hemos de tener en aprecio lo estipulado en el futuro Reglamento de ejecución de la Ley 24/2015, en particular, lo disciplinado en el artículo 62<sup>47</sup> del borrador existente, relativo al *examen de las oposiciones*.

<sup>45</sup> Al respecto, véase la presentación de García Poza, M.<sup>a</sup> del Mar, *Modelos de Utilidad y su concesión según la Ley 24/2015, de 24 de julio* (consultado por última vez el 6 de enero de 2017).

<sup>46</sup> Véase el extenso artículo 61 del Borrador de ejecución de la Ley 24/2015 en lo atinente a las *oposiciones*.

<sup>47</sup> *Cfr.* el artículo 62. *Examen de las oposiciones*. «1. Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad. 2. Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesión del modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. 3. Finalmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, concediendo la solicitud, en su caso, de forma modificada o denegando en su totalidad la solicitud de modelo de utilidad cuando concorra alguno de los motivos de oposición señalados en el artículo 144.1 de la Ley. 4. En el caso de que no se hubieran presentado oposiciones o que todas ellas se inadmitieran o desestimaran, la Oficina Española de Patentes y Marcas concederá el modelo de utilidad. 5. La denegación o concesión de la solicitud de modelo de utilidad se notificará al titular y a los oponentes, indicando los motivos, y se publicará en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención relativa a la resolución. 6. La publicación de la resolución de denegación contendrá los siguientes datos: a) Número de la solicitud y de publicación. b) La fecha de presentación de la solicitud. c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas. d) La clasificación internacional de patentes. e) El título de la invención. f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso. g) La identificación del inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales. h) Fecha de denegación. 7. La publicación de la resolución de concesión mencionará: a) Número de la solicitud y de publicación. b) La fecha de presentación de la solicitud. c) Los datos completos de la prioridad o prioridades reivindicadas. d) La clasificación internacional de patentes. e) El título de la invención. f) La identificación del solicitante y de su representante, en su caso. g) La identificación del inventor o inventores, salvo

El otorgamiento del certificado de modelo de utilidad será publicitado en el BOPI, si bien no irá acompañado de otra documentación (folleto de patente) que, en cambio, sí le es requerida a la patente de invención *ex* artículo 42 de la LP.

También la Ley 24/2015 contempla la opción de recurrir la concesión de modelo de utilidad, tal y como se estipula en el artículo 146: «1. El recurso administrativo contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.

2. El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración solo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

3. Frente a la resolución de concesión de un modelo de utilidad, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes citada, si la nulidad del modelo se funda en alguna de las causas previstas en el artículo 145 de esta Ley. Dichas causas de nulidad solo se podrán hacer valer ante los tribunales».

La concesión del modelo de utilidad comporta publicidad, pero también las situaciones que conlleven alteraciones o modificaciones de esa concesión como causa de la oposición o de los recursos en contra de esa concesión, así lo pone de manifiesto el artículo 147 de la LP: «Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán haciendo el correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos».

Otro de los temas más que relevantes a abordar viene proporcionado por los efectos inherentes a la concesión del modelo de utilidad, toda vez que dicha concesión otorga el derecho de propiedad sobre el modelo de utilidad, un *ius utendi* y un *ius prohibendi*, característicos de las diferentes modalidades de la propiedad industrial, amén de la duración de ese monopolio sobre esa invención.

Los efectos de la concesión del modelo de utilidad se reflejan a lo largo del importante artículo 148 de la LP. De inicio, el apartado 1.º de este mandato iguala los derechos que tiene el modelo de utilidad con los derivados de una patente de invención al decretar: «1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención». Agregado a este planteamiento, se establece en el apartado 2.º del artículo 148 cuál es la duración

---

que hubieran renunciado a ser mencionados como tales. h) La fecha de publicación de la solicitud i) Incluirá, en su caso, las modificaciones introducidas en sus reivindicaciones. j) La fecha de concesión».

sobre estos derechos que confiere el modelo de utilidad, que son los 10 años improrrogables. En este sentido, se mantiene la equivalencia con lo contemplado en la Ley 11/1986. Dicha protección es menor a la de la patente, que se basa en los 20 años improrrogables. Expresamente, se señala en el apartado 2.º, artículo 148: «La duración de la protección de los modelos de utilidad será de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"». Se establece por tanto el *dies a quo* de inicio de los efectos.

Junto al contenido de los derechos que emanan del modelo de utilidad, también se hace referencia en el artículo 148 de la LP a la defensa para amparar en caso de vulneración de esta modalidad de la propiedad industrial a una cuestión, que resulta novedosa con respecto a la precedente reglamentación de esta modalidad en la Ley 11/1986, puesto que se requiere de la existencia del informe del estado de la técnica por parte del titular del modelo de utilidad para hacer uso del ejercicio de las acciones que le correspondan conforme a Derecho. De esta suerte, el informe del estado de la técnica se convierte en una herramienta procesal de vital importancia para el amparo de los derechos otorgados por el modelo de utilidad<sup>48</sup>.

Fijémonos en lo que ordena el artículo 148, apartado 3.º: «Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción».

Se reitera y se pone especial énfasis en el dato de que estamos ante una especialidad, o mejor dicho, novedad, no contemplada hasta el momento, y así lo pone de relieve el precepto, no cabe ejercitar la defensa (mediantes las acciones pertinentes) del modelo de utilidad si previamente no se posee el informe del estado de la técnica.

Se complementa la existencia del informe del estado de la técnica con lo disciplinado en el artículo 148, apartados 4.º y 5.º: «4. El informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se

<sup>48</sup> En este sentido, véase lo que ordena el artículo 63 del Borrador de Reglamento. *Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales*: «1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de 10 días para su abono, indicándole que, de no hacerlo, se inadmitirá la petición. 2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario. 3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se incorporarán al expediente de modelo de utilidad. 4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del presente Título. A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el artículo 41 y siguientes del presente Reglamento».

presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.

5. Una vez solicitado el informe sobre el estado de la técnica, y aunque este no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en esta Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que estas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido». Luego, el informe del estado de la técnica se convierte en una pieza clave sobre la cual gravita el éxito del procedimiento y, en particular, las acciones de defensa del modelo de utilidad.

Ante esta tesitura, podría pensarse que la necesidad de un informe del estado de la técnica por mor de hacer valer nuestro derecho podría incluso vaciar de contenido al mismo. Por el contrario, cabe augurar que en la posibilidad de conseguir un derecho sobre el modelo de utilidad con un informe del estado de la técnica, e inclusive sometido a posibles oposiciones, lo que habilita es a la obtención de una mayor flexibilidad y seguridad de nuestro derecho sobre esta modalidad de la propiedad industrial.

La pregunta que cabría hacerse es si el informe del estado de la técnica va a resultar conveniente o necesario para otro tipo de actuaciones tales como requerimientos notariales o realización de contratos de transferencias, entre otros. Es verdad que la ley nada dice al respecto, luego hemos de pensar que se circunscribe solo al ejercicio de las acciones de defensa del modelo de utilidad *ex* artículo 148, apartado 3.º de la LP, amén de poder solicitar medidas cautelares según se deduce del contenido del artículo 148, apartado 5.º, de la LP.

## 5. LA NULIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad puede ser declarado nulo, tal y como se infiere del artículo 149 de la LP: «1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 137 a 140 y en el Título II de esta Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados<sup>49</sup>.

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

c) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad hubiere sido concedido como consecuencia

<sup>49</sup> *Cfr.* STS de 29 de octubre de 2004, ponente don Luis Martínez-Calcerrada Gómez (TOL 652.185).

de una solicitud divisionaria o como consecuencia de una nueva solicitud presentada con base en lo dispuesto en el artículo 11, cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud inicial tal como este fue presentado.

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

e) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 138.

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

Las causas de nulidad<sup>50</sup> que se enumeran en el precepto ya se contenían en la precedente Ley 11/1986 *ex* artículo 153<sup>51</sup>, en particular, se incide en la inobservancia de los requisitos positivos<sup>52</sup> del modelo de utilidad (novedad<sup>53</sup>, actividad inventiva y aplicabilidad industrial), el exceso del contenido del derecho, así como la no descripción adecuada del modelo de utilidad, entre otras. Es decir, nos encontramos con similares razonamientos de nulidad que en la prece-

<sup>50</sup> Vid. el comentario de Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (1996). 30 de enero de 1996. Propiedad Intelectual. Folleto de instrucciones como obra Modelo de utilidad. Legitimación para ejercer la acción de nulidad del modelo. *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 41, 731-740.

<sup>51</sup> Reza el artículo 153: «1. Se declarará la nulidad de la protección del modelo de utilidad:

a) Cuando su objeto no sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en los artículos 143, 145 y 146 y en el Título segundo de la presente Ley, en cuanto no contradiga lo establecido en los artículos mencionados.

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

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

d) Cuando el titular del modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 144.

2. Si las causas de nulidad solo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquellas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación.

3. Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente».

<sup>52</sup> Vid. Moralejo Menéndez, I. (2013-2014). Modelos utilidad. Nulidad. Requisitos de novedad y altura inventiva. Experto en la materia. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 34 (pp. 562-565).

<sup>53</sup> Varea Sanz, M. (1999). 27 de julio de 1998. Acción de indemnización de daños y perjuicios en la Ley de Patentes. Interpretación del artículo 64.1 LP. Modelo industrial. Nulidad por falta de novedad, anticipado por un modelo de utilidad relativo a una determinada técnica de ensa. *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 50, 497-508.

dente legislación<sup>54</sup>, extremo que puede servirnos de ayuda, en especial, en aplicar la interpretación jurisprudencial habida hasta el momento sobre esta temática.

## 6. LA CLÁUSULA DE REMISIÓN A LA PATENTE DE INVENCIÓN

La reglamentación del modelo de utilidad por la Ley 24/2015 prescribe una cláusula de remisión en su artículo 150, dedicada a la *aplicación de las disposiciones sobre las patentes*; esta declara: «En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad regirán para estos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquellos<sup>55</sup>. Les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente».

Atendiendo al contenido al que se remite este precepto relativo a la LP, quizá se nos queda un poco «coja» la reglamentación *ex novo* habida en torno al modelo de utilidad; en otras palabras, se ha desaprovechado la ocasión para darle mayor entidad<sup>56</sup> a esta modalidad de la propiedad industrial, que tan relevante es en la economía y el entorno de la pequeña y mediana empresa de los países.

## 7. A MODO DE COROLARIO

El modelo de utilidad es un indicador-parámetro de creatividad e innovación, que al igual que acaece con otras modalidades de la propiedad industrial, en particular, por su especial vinculación a la patente, contribuye al éxito de los resultados de cualquier empresa que detenta esta modalidad de la propiedad industrial. De hecho, se ha asociado el modelo de utilidad con las pymes, por ser menos «riguroso» tanto en su obtención como en su coste y en relación con la patente de invención.

<sup>54</sup> Cfr. Lobato García-Miján, M. Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa, *op. cit.*, p. 5, subraya «en cuanto a jurisprudencia reciente en relación a la nulidad del modelo de utilidad hay que destacar el caso Spontex contra Vileda en la STS de 24/10/2012 en la que se consideró la infracción de un elemento esencial de la reivindicación como infracción directa, en contra de la "all-element-rule", por considerar el Tribunal que ese elemento tenía carácter sustantivo».

<sup>55</sup> Véase también a García Vidal, A. (febrero 2016). *La nueva Ley de Patentes (VI): El modelo de utilidad. Análisis Farmacéutico GA&P* (pp. 1 a 6) (consultado por última vez 29 de septiembre de 2016).

<sup>56</sup> Galacho Abolafío, A. F. (2015). Sentencia de 15 de octubre de 2014. La infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad: La aplicación de la doctrina de los equivalentes. *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, 99, 75-100.

La nueva reglamentación (Ley 24/2015) incide sobre el modelo de utilidad en una serie de aspectos tales como la delimitación del estado de la técnica al equiparlo con el de la patente de invención, igualmente, se varía el tipo de invenciones susceptibles de ampararse bajo modelos de utilidad, que en la anterior normativa se constreñía en demasía a la mecánica, ahora se abre a nuevos sectores económicos, por ejemplo, la cosmética y la química. Y, por último, otro de los aspectos relevantes que aborda la nueva normativa viene proporcionado por la condición precisa –el informe del estado de la técnica– para ejercitar las acciones en defensa del derecho derivado de este título de protección.

Es verdad que en el modelo de utilidad los requisitos positivos se relajan, en especial, el de actividad inventiva en comparación con la patente, así como que la duración es menor respecto a la patente de invención, estableciéndose en los 10 años improrrogables. No cabe un modelo de utilidad sobre un procedimiento, que está reservado a la patente de invención. De igual modo, el coste económico de obtención del modelo es inferior al de la patente al requerir una búsqueda del estado de la técnica más supeditada al campo objeto de la invención, si bien el ámbito geográfico de búsqueda ahora es igual o se ha equiparado con el de la patente, en especial, por lo atinente a la novedad que se ha de observar, extremo que subirá el coste del modelo. También se ha reseñado que el modelo de utilidad es una modalidad que se ajusta bien al entorno de las pymes, al demandar menos costes y menor actividad inventiva, tal y como hemos reiterado. Por ello, y teniendo en consideración el elevado número de solicitudes de esta modalidad, que en muchos casos está por encima de solicitudes de diseño industrial, nos preguntamos por qué el legislador tras la Ley 24/2015 se ha constreñido y limitado tanto en la regulación, puesto que, de un lado, incentiva el estado de la técnica como pieza esencial para la defensa del modelo de utilidad, así como amplía la esfera de actuación del requisito de la novedad –ahora será mundial y no relativa como antes–, presumiendo que en la *mens legislatoris* se halla la firme intención de promover esta figura; mientras que, de otro lado, nos encontramos con el modelo de utilidad, que se sigue remitiendo y supeditando al «comodín» de la patente de invención.

En definitiva, cabría afirmar que el modelo de utilidad no ha avanzado con la nueva regulación todo lo que se pretendía o quería por parte del legislador, que parece ser se ha quedado a «medio camino» entre su promoción y el reenvío constante a la patente de invención. De este modo, se ha desaprovechado una oportunidad para darle mayor calado e identidad a esta modalidad de la propiedad industrial.



## Referencias bibliográficas

- Asensi Merás, A. (febrero 2015). Principales novedades sobre el modelo de utilidad en el Proyecto de Ley de Patentes. *La Ley Mercantil*, 11, 64-71.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (1996). 30 de enero de 1996. Propiedad Intelectual. Folleto de instrucciones como obra Modelo de utilidad. Legitimación para ejercer la acción de nulidad del modelo. *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 41, 731-740.
- Díaz de Escauriaza, B. (2012). La novedad en los modelos de utilidad. El criterio de la sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid. *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 66, 51-58.
- Galacho Abolafio, A. F. (2015). Sentencia de 15 de octubre de 2014. La infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad: La aplicación de la doctrina de los equivalentes. *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, 99, 75-100.
- García Vidal, A. (febrero 2016). [La nueva Ley de Patentes \(VI\): El modelo de utilidad](#). *Análisis Farmacéutico GA&P* (pp. 1 a 6) (consultado por última vez 29 de septiembre de 2016).
- Gnangnon, K. y Besse Moser, C. (24 de octubre de 2014). [Intellectual Property Rights Protection and Exports Diversification: the application of Utility Model Laws](#). En World Trade Organization, *WTO Working Paper ERS-2014-19* (consultado por última vez el 2 de enero de 2017).
- Gómez Segade, J. A. (1995). Hacia un modelo de utilidad europeo. En *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, vol. 2 (pp. 1.663-1.688).
- González López, I. (1994-1995). El Libro Verde de la Comisión de la UE sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 16 (pp. 959-974).
- González López, I. (1998). Propuesta de Directiva sobre la protección de invenciones mediante el modelo de utilidad. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 19 (pp. 1.149-1.158).
- Heikkilä, J. (2015). [Does utility model protection substitute or complement patent protection?](#) *Druid Academy*, 21-23 (consultado por última vez el 2 de enero de 2017).
- Lobato García-Miján, M. (mayo 2015). Los modelos de utilidad en la encrucijada legislativa. *La Ley Mercantil*, 14, 1 y ss.
- Moralejo Menéndez, I. (2013-2014). Modelos utilidad. Nulidad. Requisitos de novedad y altura inventiva. Experto en la materia. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 34 (pp. 562-565).
- Penas García, G. (2012). Modelos de utilidad. En P. García-Escudero Márquez (coord.), J. M. Otero Lastres (dir.) y A. Casado Cerviño (dir.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial: Una visión renovada en España, Europa y el mundo* (pp. 133-160).
- Portillo Pasqual del Riquelme, L. (2006). Patentes y Modelos de utilidad como indicadores de innovación. *Economía Industrial*, 362, 191-198.
- Prud'homme, D. (2016). Constructing utility model patent systems: lessons from Europe and China, *European Intellectual Property Review*, 38, 437-444.
- Quintana Carlo, I. (1977). El informe de la Sección Técnica en la tramitación de los modelos de utilidad: Criterios jurisprudenciales. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo 4 (pp. 177-194).

- Selas Colorado, A. (1997). La novedad de los modelos de utilidad en España. *Actualidad Civil*, 4, 1.089-1.101.
- Suárez Robledano, J. M. (2007). Propiedad de las patentes y modelos de utilidad. *Revista Ceflegal*, 74, 121-127.
- Temiño Ceniceros, I. (2010). El requisito de la novedad en los modelos de utilidad en la jurisprudencia reciente. *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 59, 75-85.
- Varea Sanz, M. (2016). Modelos de utilidad: requisitos de protección. En *Nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio* (pp. 613 y ss.). Pamplona: Aranzadi.