

LOS INVENTOS, PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD SON DEL INVENTOR

JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO
Magistrado

Palabras clave: patentes y modelos de utilidad, propiedad.

ENUNCIADO

El despacho de Abogados consultado al efecto, por el representante legal de una sociedad titular de un modelo de utilidad registrado y que tenía por finalidad mejorar la adecuada utilización de los vagones de ferrocarril empleados para el transporte de viajeros, observa que de la documentación facilitada por dicho interesado se desprende la posible existencia de una inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de otro registro que se opone al que figura a nombre de la referida sociedad, al ser coincidentes el objeto y reivindicaciones respectivas.

Como, según resulta de la certificación facilitada por el Registro de la Propiedad Industrial dependiente de dicha oficina pública, éste segundo registro fue otorgado a persona que desempeñó el cargo de Director comercial al servicio de la sociedad que efectúa la consulta, que por ello había tenido acceso al conjunto de la documentación empresarial y técnica de la misma mientras que desempeñó dicho cargo, puesto en el que cesó a petición propia con anterioridad a dicho segundo registro incompatible con el prioritario de la sociedad citada, se plantea la posibilidad de solicitar judicialmente la reivindicación del modelo de utilidad indebidamente registrado.

El referido ex-Director comercial tuvo diversos contactos referentes a dicha documentación con terceros y llegó a fabricarse dicho modelo sin su consentimiento, y la dirección de la sociedad comprobó que, sin su autorización, se estaba suministrando el mecanismo amparado por su registro a terceras empresas, estimando que se trataba de un servil plagio de su invento, previamente desarrollado y comercializado por ella.

El bufete consultado, ante ello y con la autorización de la sociedad, recibe el encargo de ejercitar las acciones legales procedentes en defensa de su derecho vulnerado por el segundo registro referido.

CUESTIONES PLANTEADAS:

1. ¿Resultará posible el ejercicio de una acción reivindicatoria frente al registro y utilización servil del registro del modelo de utilidad de la sociedad?
2. ¿Será procedente la acción de nulidad del registro no prioritario en el caso de coincidir las reivindicaciones anticipadas por la sociedad?
3. ¿Existirá, al propio tiempo o de forma individualizada, una actividad del titular del registro posterior contrario a las reglas de la competencia desleal?

SOLUCIÓN

1. Interpuesta demanda con el objeto referido en el enunciado del caso planteado, procede empezar por determinar que en la actual Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, que como es sobradamente sabido trata de las patentes y de los modelos de utilidad o «pequeños inventos», su artículo 152.1 atribuye al titular de estos últimos los mismos derechos que a los que lo sean de las patentes de invención o propios inventos.

Dicha aseveración no puede hacer que olvidemos que la cuestión central determinante de la protección de todas las modalidades de protección de los inventos viene determinada por el propio contenido de las reivindicaciones contenidas en su propio objeto que da lugar a la obtención del correspondiente certificado de protección de los modelos de utilidad. Así, con esas matizaciones y las que se añaden a continuación, debe entenderse lo que al respecto y con referencia a la descripción del modelo de utilidad contenido en dicho certificado, ha de entenderse lo que dijo la ya antigua Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1983 al indicar que «la protección queda subordinada a la certeza de que el inventor o descubridor introduce con las «reivindicaciones» una modificación en las cualidades esenciales del objeto o con su utilización se logre un resultado industrial nuevo».

Así pues, el centro de la comparación para la relevancia de la protección viene establecido por las denominadas reivindicaciones u objeto protegido por medio del registro del modelo de utilidad, tal y como claramente se desprende de lo establecido en la normativa básica al respecto contenida en los artículos 26 de la Ley de Patentes y 84 del Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea.

La descripción y los dibujos que suelen acompañarse a las solicitudes de modelos de utilidad, y que quedan incorporados al expediente, han de tener el significado interpretativo y no otro que se pasa a exponer a continuación. El artículo 69 del Convenio de Munich ya citado dispone que «La extensión

de la protección conferida por la patente europea o por la solicitud de patente europea se determinará por el contenido de las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos sirven para interpretar las reivindicaciones». Dicho precepto tiene que ser complementado obligatoriamente con el denominado Protocolo de interpretación de dicho artículo 69 que, de acuerdo con el artículo 164.1 del Convenio, forma parte integrante de dicho Convenio, disponiendo que «El artículo 69 no debe interpretarse en el sentido de que la extensión de la protección otorgada por la patente europea se determina por el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que podrían contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirven únicamente como línea directriz y que la protección se extiende también a lo que, según opinión de un experto en la materia que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya tenido la intención de proteger. El artículo 69 debe, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certeza a los terceros».

El Derecho español, como no podía ser de otra manera, debido a la armonización de sus disposiciones con el Convenio de Munich y a las obligaciones derivadas de nuestra adhesión a la Unión Europea, vino a establecer en el artículo 60.1 de la Ley de Patentes de 1986 que «La extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. Las descripciones y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones». El Protocolo antes citado fue publicado en el BOE del 24 de septiembre de 1988, debiendo estimarse que es norma integrante de nuestro Ordenamiento Jurídico y que se ha de utilizar para la interpretación del propio artículo 60.1 de la Ley de Patentes, de tal manera que, como ha indicado ya la Sección de la Audiencia de Barcelona especializada en propiedad industrial, «La consideración de las pautas contenidas en el Protocolo a la hora de acometer la tarea interpretativa de las patentes españolas, generalmente aceptada por la doctrina, es conclusión que debemos afirmar partiendo del designio del legislador (Preámbulo de la Ley de Patentes) de homologar nuestro sistema con el Derecho europeo de patentes, con cita expresa del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente Europea (incluso, como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, en la Memoria que acompañaba al Proyecto de Ley de Patentes, aunque sin citarlo expresamente, se asumía la doctrina contenida en el Protocolo interpretativo) y por imposición de una interpretación sistemática del texto español y del europeo (canon hermenéutico de la totalidad), ya que los artículos 2.º y 64 del Convenio de la Patente Europea ordenan proteger en España la patente europea, estableciendo, así, una regla de igualdad de proyección recíproca».

Sentado lo anterior, y en orden a la posible protección del inventor con modelo de utilidad prioritario registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas en la vía de la acción reivindicatoria que se pudiera intentar, hay que iniciar la solución con la mención consistente en que el artículo 10 de la Ley de Patentes, al unísono con el 60 del Convenio de Munich ya citado y parte de nuestro Derecho, establece el principio básico de que: «1. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce. 2. Si la invención hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecerá en común a todas ellas. 3. Cuando una misma invención hubiere sido realizada por distintas personas de forma independiente, el derecho a la patente pertenecerá a aquel cuya solicitud tenga una fecha anterior de presentación en España, siempre que dicha solicitud se publique con arreglo a lo dispuesto

en el artículo 32.4. En el procedimiento ante el Registro de la Propiedad Industrial se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente». De esa forma se considera que la invención, en las dos modalidades reconocidas en el derecho español, se estima una creación que pertenece a su creador por el mismo hecho de haberla creado, de igual forma que el derogado Estatuto de la Propiedad industrial de 1929 disponía en su artículo 1.º, en el mismo sentido, que: «La propiedad industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor, con la creación de cualquier invento relacionado con la industria».

En el sistema jurídico de las patentes y de los modelos de utilidad, la titularidad material derivada de la creación realizada no puede ser manifestada ni ejercida por el propio inventor frente a los terceros sin que, previamente, se haya procedido a la solicitud y a la concesión derivada de la potestad legalmente establecida para su registro a favor del Estado y radicada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con sede en Madrid. Es a partir de su registro de la expedición del certificado de protección cuando el monopolio concedido se expande produciendo efectos frente a cualquiera que pueda infringirlo o menoscabarlo con cualquier tipo de actividad fuera de los cauces legales de utilización por terceros de la propiedad industrial de que se trate. Incluso, puede llegar a ocurrir por la propia dificultad de conocer si el registro no se refiere a una anterioridad ya creada y digna de protección, o si se registró con mala fe o abuso de derecho o de confianza, que el registro se otorgue a quien no inventó o realizó actividad inventiva alguna.

Para esos casos, la Ley de Patentes otorga al verdadero y único inventor la posibilidad de actuar en defensa de sus intereses mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria de patente o de modelo de utilidad, con la finalidad de recuperar la titularidad indebidamente ostentada por un tercero que no es el inventor, que la solicitó al registro y la consiguió sin ser el inventor y sin que, por lo tanto, tuviera título alguno para ello. Así, el artículo 12 de la Ley de Patentes dispone al efecto que «1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle. 2. Cuando una persona solo tenga derecho a una parte de la patente, podrá reivindicar que le sea atribuida la cotitularidad de la misma conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores solo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión de la patente en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, conocía que no tenía derecho a la misma. 4. Será objeto de la anotación en el Registro de patentes a efectos de publicidad frente a terceros, la presentación de una demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente artículo, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda, a instancia de parte interesada». Se trata así de una modalidad del ejercicio de la acción general reivindicatoria que concede a todo propietario, respecto de los bienes apropiables sean o no materiales, el artículo 348 del Código Civil.

Lo procedente, en el caso analizado y en contemplación de dicha posibilidad defensiva otorgada por la Ley de patentes al verdadero inventor desposeído por el registro indebido de un tercero es que se rechace la acción reivindicatoria, y en su caso que no se aconseje su ejercicio por el profesional del

derecho consultado, porque, siendo precisa la afirmación de ser la demandante la inventora del modelo de utilidad en cuestión, la falta de afirmación o sostenida condición de inventor de dicho modelo reivindicado, conlleva la necesaria desestimación de la pretensión de reivindicación del mismo. En todo caso, negada por la parte demandada la condición y calidad de inventor de la sociedad demandante, sin que quede constatada de forma indudable dicha calidad en la referida sociedad fabricante del modelo de utilidad que se estima infringido y plagiado, se ha de considerar que la falta acreditada de autoría lleva, ineludible y necesariamente, al rechazo de la demanda reivindicatoria del referido invento.

2. Respecto a la procedencia de la acción de nulidad del modelo de utilidad registrado por razón de la posible prioridad y precedencia, o anterioridad en el tiempo y en el registro de la propiedad industrial del modelo de la sociedad, ejercitada como acción subsidiaria o alternativa de la reivindicatoria que se ha de entender improcedente, la procedencia de su ejercicio deviene de la propia inexistencia de novedad en el registro posterior y competitivo de la empresa que ha venido fabricando y suministrando los modelos previamente anticipados y registrados por aquella.

Recuérdese que la novedad, como elemento prioritario y esencial del sistema de patentes, es el requisito esencial que ha de concurrir en cualquier desarrollo tecnológico que se pretende exclusivizar, porque las invenciones, ante todo, deberán ser nuevas, debiendo estimarse que lo es todo aquello que se ve o se oye por vez primera y que es diferente a todo lo demás.

El artículo 6.º de la Ley de Patentes dispone, a tal efecto, que la novedad resulta de aquellas invenciones que no se hallan comprendidas en el estado de la técnica, definiéndose el mismo en su artículo 7.º. El estado de la técnica se halla constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en España (art. 145 de la misma), respecto de los modelos de utilidad puesto que respecto de las patentes lo es en el mundo, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud como elemento temporal a tener en cuenta a la hora de establecer qué es lo que constituye el estado de la técnica anterior. No debe olvidarse que en España rige la prioridad unionista del Convenio de la Unión de París y que, conforme a lo establecido en su artículo 4.º A), el depósito regular de una solicitud en alguno de los países miembros lleva aparejado un derecho de prioridad que tendrá una duración de 12 meses siguientes a la fecha de la primera solicitud.

En relación con la misma novedad, debe tenerse en cuenta, asimismo, que es el objeto de la patente lo que permite diferenciar o distinguir las anterioridades existentes, indicando el artículo 26 de la Ley de Patentes que las reivindicaciones definen el objeto de protección de las patentes y de los modelos de utilidad. Dicha novedad puede ser perjudicada, de acuerdo con el artículo 6.º 2 de la Ley de Patentes, por todo aquello que se haya hecho accesible al público mediante descripción escrita u oral con carácter previo a la solicitud de patente y por una utilización anterior. No perjudican a la anterioridad de la divulgación los hechos consistentes en que la divulgación de la invención sea consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o a su causante, que la divulgación sea consecuencia de una exhibición de la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas realizadas por el solicitante o su causante, y que la divulgación sea consecuencia de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

Dicho lo anterior, en el caso propuesto se ha de señalar que el modelo de utilidad en cuestión ha de gozar, además, de actividad inventiva, con la finalidad de evitar que se otorgue el monopolio de explotación los mecanismos o formas que supongan una aportación insignificante al estado de la técnica, siendo dicha actividad inventiva, según el artículo 8.º 1 de la Ley de Patentes, la consistente en la que no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para el experto en la materia. La prueba principal de la existencia de actividad inventiva viene determinada por las anterioridades o novedades existentes y el informe emitido por un experto sobre el resultado de la combinación de diferentes descripciones o utilidades anteriores, siendo destacable que el criterio generalmente acogido por la oficinas de patentes y modelos de utilidad es el de la denominada evidencia de la utilización de soluciones técnicas equivalentes a las ya conocidas en el estado de la técnica, de tal manera que si la aplicación de la invención se deriva de conocimientos propios del experto en la materia y de los elementos del estado de la técnica se declarará la inexistencia de actividad inventiva en la solución, utilidad o ventaja propuesta.

Dado que, de conformidad con lo acabado de exponer y de lo establecido en los artículos 152, 153, 145 y 146 en tanto que se trata de infracción de modelo de utilidad registrado cuando ya lo tenía registrado, a su vez y previamente, la sociedad en cuestión, tratándose de la fabricación y ulterior comercialización de modelo de utilidad de características y técnica idéntica al registrado por dicha sociedad actora, se ha de estimar que ha de darse pleno éxito a la acción de nulidad ejercitada por la misma, produciéndose la desaparición del registro del modelo de la parte demandada ante su patente incompatible con el de la demandante, tratándose de plagio del modelo antes inscrito a favor de la sociedad tan repetida.

3. Se ha de considerar que, aparte de lo que se acaba de exponer en orden a la procedencia de la acción de nulidad que pueda ejercitarse por la sociedad que vio infringido su registro prioritario del modelo de utilidad en cuestión, sería, asimismo, procedente el ejercicio de una concurrente y simultánea acción de competencia desleal fundada en conductas consistentes en el suministro de los productos a un importante cliente anterior de la Sociedad, y en la simultánea publicación y difusión de catálogos que incluían el modelo plagiado copiando servilmente las presentaciones literarias, gráficas y fotográficas utilizadas antes por la Sociedad en su modelo de utilidad registrado y con los que la cartera de clientes de la misma asociaba el mismo.

Se debe considerar al respecto que, tanto el artículo 6.º de la Ley de Competencia Desleal como el 10 bis del Convenio de la Unión de París en su versión de Estocolmo de 1967 plenamente vigente en España disponen que son conductas desleales las consistentes en «todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos», siendo suficiente a tales efectos la presencia de «riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación». En tal sentido, no ha de ofrecer duda interpretativa que el objeto de la confusión que nos ofrece este precepto viene referido a la que se produce en relación con los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, es decir, el que recae sobre la identificación o presentación de aquellos o estos y, a diferencia de la que contempla la legislación marcaría, no se trata de un concepto puramente normativo, ya que no puede generarse riesgo de confusión si no existe

un uso efectivo del signo y cierta implantación en el mercado, por lo que el juicio de confundibilidad habrá de pasar, necesariamente, por la comparación, no solo de los signos y de los productos o servicios entre los cuales se suscite la polémica, sino por el examen de otra serie de circunstancias tales como los precios de los citados productos, los canales de distribución de los mismos, la publicidad efectuada, etc., referencias que coadyuvan a reforzar, debilitar e, incluso, a eliminar el riesgo de confusión.

Igualmente, se ha estimado concurrencialmente ilícita y desleal la confusión producida en sentido estricto, o sea la que tiene lugar mediante la producción en el público potencialmente cliente y en los mismos clientes de una empresa, en este caso la sociedad, de un error sobre la procedencia o la misma identidad de la empresa de la que procede o se origina la prestación en cuestión, y la confusión en sentido estricto que es la que tiene lugar al identificarla más con el concepto de asociación, originándose cuando el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino que, aun siendo consciente de que las dos mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, supone o cree equivocadamente que entre las empresas que ofrecen los productos de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales, de organización, patrimoniales o de licencia.

Para terminar, para la concurrencia de competencia desleal y recordando la norma básica del Convenio de la Unión de París, la competencia desleal existirá cuando se dé o exista riesgo de confundibilidad, o sea la mera posibilidad de que suceda, acaezca, aunque aún no se haya confundido ni uno solo de los potenciales consumidores. Ese riesgo existe, en un supuesto como el analizado aquí, si se buscó de propósito por el infractor del modelo de utilidad registrado y prioritario dicha confusión con la finalidad de penetrar en la esfera comercial lícitamente dominada y monopolizada por la sociedad, llegando a vender productos copiados a los mismos distribuidores y empresarios que ya constituían la clientela o cartera de clientes ya consolidada de la misma. La estimación de la presencia de conducta incurso en competencia desleal ha de llevar la derivada condena al infractor consistente en el cese de la misma o inhibición inmediata al respecto, entregándose a la Sociedad para destruirlos todos los productos ilegalmente fabricados.

SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Código Civil, art. 348.
- Ley 11/1986 (Patentes), arts. 6.º, 8.º 1, 10, 12, 26, 60.1, 145, 146, 152 y 153.
- Ley 3/1991 (Competencia Desleal), art. 6.º.
- SSTs de 26 de noviembre de 1983 y de 31 de mayo de 1994.
- SSAP de Barcelona (Secc. 15.^a) de 8 de septiembre de 2000, de 14 y 20 de octubre de 2003 y 24 de enero y 3 de marzo de 2005.
- Convenio de Munich de 1973 sobre la Patente Europea, arts. 60, 69 y 84.
- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, art. 10 bis.