

UNIVERSITAS



Miguel Hernández

LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

**UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS ELCHE
GRADO EN DERECHO
TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2021-2022**

ALUMNA: ROMERO ALMIRA, CLAUDIA

TUTOR: POMARES CABALLERO, MARIO ALBERTO

RESUMEN/ABSTRACT

El presente trabajo está destinado a realizar una investigación entorno a la diferencia en cuanto a actividad inventiva se refiere en patentes y modelos de utilidad. Se pretende analizar y estudiar de modo separado los conceptos “patentes” “actividad inventiva” y “modelos de utilidad” para una vez entendidas sus implicaciones prácticas, sus características y sus diferencias intrínsecas naturales, se pueda estudiar la diferencia que radica en ambos conceptos en cuanto a actividad inventiva se refiere.

Esta línea de investigación permite encontrar definiciones objetivas y claras de conceptos usualmente confundidos en la práctica por las diferencias irrisorias que los enfrentan. Lo cual es beneficioso y básico para ampliar esta rama de conocimiento tan usada en el día a día de las personas que no poseen conocimientos jurídicos de carácter profesional. Además, se pretende llegar a una conclusión lógica basada en los datos analizados durante el marco teórico del trabajo del porqué el concepto “actividad inventiva”, el cual es inamovible literalmente hablando, supone distinciones prácticas notables en cuanto a patentes o modelos de utilidad se refiera.

The present work is intended to carry out a research on the difference in terms of inventive step in patents and utility models. The aim is to analyze and study separately the concepts of "patents", "inventive step" and "utility models" in order to understand their practical implications, their characteristics and their natural intrinsic differences, and to study the difference that lies in both concepts as far as inventive step is concerned.

This line of research allows finding objective and clear definitions of concepts usually confused in practice by the derisory differences that confront them. This is beneficial and basic to broaden this branch of knowledge so often used in the daily life of people who do not have professional legal knowledge. In addition, it is intended to reach a logical conclusion based on the data analyzed during the theoretical framework of the work as to why the concept "inventive step", which is literally immovable, involves notable practical distinctions as far as patents or utility models are concerned.

Palabras Clave: Propiedad Industrial, Derecho de Patentes, Modelos de Utilidad, Ley de Patentes, Actividad Inventiva.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto el análisis y estudio de la actividad inventiva en patentes y modelos de utilidad.

Partimos de la aproximación a los términos “patente” y en contraposición “modelo de utilidad”, en su superficie general a tal fin de lograr la comprensión general de sus implicaciones prácticas, consiguiendo de esta forma una aproximación superficial a la materia.

En este sentido, analizaremos a grandes rasgos la propiedad industrial como los derechos que poseen tanto personas físicas o jurídicas sobre las patentes y modelos de utilidad, haciendo hincapié en las diferencias prácticas generales de ambos términos. Al hilo de la cuestión, se procederá a analizar las formas y ámbito de aplicación de la propiedad industrial a tal fin de ponerla en contraposición con los derechos de autor.

Finalizaremos esta primera entrada al trabajo analizando el Convenio de Paris destinado a la protección de la propiedad industrial.

A continuación, comenzaremos a detallar el trabajo en uno de sus bloques clave: las patentes. Para ello, comenzaremos definiendo el concepto de dicho término para, una vez expuesto, poder contestar a una pregunta clave para este estudio: ¿Qué es una invención? Pregunta la cual es objetivamente importante en la vida práctica diaria de cualquier ciudadano y conviene tener expuesta claramente en el presente trabajo. Procederemos posteriormente a embarcarnos de lleno en una de nuestras líneas clave de investigación: El Derecho de Patentes. Comenzaremos por analizar su régimen jurídico, su objeto y haremos especial hincapié en la Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes. Finalmente, analizaremos algunos casos prácticos jurídicos de interés relativos al contenido del derecho de patentes.

Una vez finalizada esta primera línea de investigación, procederemos a embarcarnos en otro concepto clave para nuestra investigación por su estrecha relación con nuestro tema en sí mismo: los requisitos de patentabilidad. Será en este momento cuando analizaremos por primera vez y como primera toma de

contacto la actividad inventiva como requisito de patentabilidad, lo cual es fundamental para posteriormente, poder analizar exhaustivamente la diferencia en cuanto a actividad inventiva en patentes y modelos de utilidad.

En lo relativo a los modelos de utilidad, comenzaremos aproximándonos al tema mediante la definición del concepto en si mismo, haremos una ruta a través del paso del tiempo a tal fin de comprender el proceso y el cambio de los modelos de utilidad con el paso de los años hasta llegar a su aplicación práctica actual.

Al hilo de la cuestión, pondremos el término modelo de utilidad en contraposición con el de patente, detallando y estudiando las principales diferencias intrínsecas y extrínsecas de cada uno de ellos. Finalizaremos este campo de estudio analizando los requisitos de protección mediante modelo de utilidad en contraposición con la protección mediante patente.

Pondremos fin al trabajo analizando el último bloque clave del mismo: la actividad inventiva, donde una vez expuesto y estudiado por separado tanto las patentes como los modelos de utilidad, podremos llevar a cabo el estudio y desarrollo de la actividad inventiva centrándonos en la diferencia que radica cuando de un modelo de utilidad o bien de una patente se trata. Para ello, siguiendo el mecanismo empleado a lo largo del presente trabajo, consistente en elaborar estudios separados de los diferentes conceptos que abarcamos, en primer lugar, definiremos el concepto de actividad inventiva para a continuación, explicarlo como requisito de patentabilidad de una forma exhaustiva e interna, de tal forma que podamos comparar y diferenciar de la actividad inventiva exigida en los modelos de utilidad, la cual es menor. En este transcurso analizaremos la forma de valorar en un invento la actividad inventiva, además, detallaremos otros campos de interés como sentencias cuya naturaleza interna radica en la valoración de la actividad inventiva.

INDICE

ABREVIATURAS (pág.5)

CAPITULO I- CUESTIONES GENERALES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

- 1. APROXIMACION A LA MATERIA. CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES DE DERECHOS (pág 5 – 7)**
- 2. TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL Y COMPETENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. (pág 7 - 10)**
- 3. FORMAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (pág 10 -13)**
- 4. DIFERENCIA ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS DE AUTOR (pág. 13- 14)**
- 5. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (pág. 14 – 15)**

CAPITULO II- DE LAS PATENTES: CONCEPTO, DERECHO APLICABLE, REQUISITOS Y EXCEPCIONES

- 2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE PATENTE (pág. 15 – 18)**
 - 2.1 ¿Qué es una invención? (pág. 15 – 18)**
- 3. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL DERECHO DE PATENTES (pág.18 -24)**
 - 3.1 Régimen Jurídico (pág. 19)**
 - 3.2 Objeto de la Patente (pág. 20 – 21)**
 - 3.3 Comparativa entre la ley 11/1986 del 20 de Marzo y la ley 24/2015 del 24 de Julio (pág. 21 – 22)**
 - 3.4 Caso Alice Corporation Pty. Ltd. contra CLS Bank International, et al.573 US 208 (2014) (pág. 22 – 24)**

4. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD (pág. 24 – 27)

CAPITULO III- DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

- 1. TRATAMIENTO LEGAL DE LOS MODELOS DE UTILIDAD Y APROXIMACIÓN AL TÉRMINO (pág. 28 – 29)**
- 2. MODELO DE UTILIDAD VS PATENTE (pág. 30 – 32)**
- 3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN MEDIANTE MODELO DE UTILIDAD (pág. 32 – 34)**

CAPITULO IV- LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

- 1. ¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD INVENTIVA? (pág. 34 – 36)**
 - 1.1 Actividad Inventiva en patentes VS en modelos de utilidad (pág. 36- 38)**
 - 1.2 Valoración de la actividad inventiva (pág. 38 - 41)**

V. CONCLUSIONES (pág. 41 – 42)
VI. BIBLIOGRAFÍA (pág. 43 – 45)

ABREVIATURAS

OEPM – Oficina Española De Patentes Y Marcas

CE – Constitución Española

TC – Tribunal Constitucional

BOPI – Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

LP – Ley de Patentes

STS – Sentencia del Tribunal Supremo

AIPPI – Asociación Internacional Para la Protección De La Propiedad Industrial

UE – Unión Europea

TS – Tribunal Supremo

CCAA – Comunidades Autónomas

TC – Tribunal Constitucional

CAPITULO I- CUESTIONES GENERALES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

1. APROXIMACION A LA MATERIA. CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES DE DERECHOS

La propiedad industrial es definida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)¹ como la figura a través de la cual se obtienen en exclusiva, unos derechos sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad. En España, hay distintos tipos de propiedad industrial dependiendo del objeto de protección.

En primer lugar, encontramos los diseños industriales, los cuales tienen como finalidad proteger la apariencia únicamente externa del producto.

¹ Oficina Española de Patentes y Marcas. (s. f.). [www.oepm.es](http://Www.oepm.es/es/index.html). Recuperado 10 de agosto de 2022, de <http://Www.oepm.es/es/index.html>

Los signos distintivos por su lado, protegen bien combinaciones gráficas y/o denominativas que distingan unos productos o servicios disponibles en el mercado de otros igualmente existentes en el mismo mercado pero ofertados por agentes económicos distintos que se presenten como similares, es decir, es un mecanismo para distinguirlos.

Por su lado, encontramos topografías de semiconductores, las cuales están destinadas a proteger el trazado de las distintas capas y elementos en un circuito integrado, en conclusión, su “topografía”. Finalmente encontramos las patentes y los modelos de utilidad, las cuales centran su ámbito de protección en las invenciones consistentes en productos y procedimientos que sean susceptibles de reproducción y reiteración con fines industriales.

Los modelos de utilidad implican el derecho de exclusividad de uso y explotación durante un tiempo limitado al titular de dicho derecho. El modelo de utilidad permite a los creadores de invenciones de baja complejidad técnica y que no son susceptibles de obtener la protección mediante patente, de poder gozar de dicho derecho exclusivo de uso de su invento durante un tiempo limitado, es por ello que son coloquialmente denominados como “pequeñas patentes” o “patentes a corto plazo”. Tienen como finalidad favorecer la innovación y que los inventores de pequeñas creaciones o mejoras puedan acceder a una protección, aunque mas limitada que la que ofrece la patente.

La patente por su lado, es un derecho concedido al creador o inventor de un producto o servicio, tiene carácter exclusivo y permite al sujeto del derecho la fabricación y comercialización de su invento de forma exclusiva y excluyente, hecho el cual, le permite demandar a cualquier usuario que pretenda fabricar o comercializar su invento sin el permiso debido.

Es un derecho sujeto a término, por lo cual se trata de un derecho de duración determinada que una vez finalizado, obliga al sujeto de dicho derecho a revelar los secretos adheridos al mismo, tales como; la composición, la estructura etc. Es en este momento, cuando cualquier interesado puede sin ninguna barrera comenzar con la fabricación y comercialización del mismo. El hecho de liberar la patente se encuentra íntimamente ligado al hecho de que vivimos en una sociedad donde el libre mercado es un pilar fundamental, de ello se extrae el Art.

38 de la Constitución Española (En adelante CE)² “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, y, en su caso, de la planificación” Podríamos decir pues, al amparo de este artículo ya citado, que la legislación nacional española consagra la mayor protección de la libre competencia.

2. TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL Y COMPETENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tras mencionar el art. 38 de la CE³ como el pilar que regula la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, es fundamental a nivel constitucional la competencia que de forma exclusiva pertenece al Estado para formular las normas relativas a la protección de la libre competencia. Ello se extrae además de los Estatutos de Autonomía, del propio texto de la Constitución, lo cual ha sido ratificado expresamente por el Tribunal Constitucional (En adelante TC)⁴ en la (STC 71/1982, entre muchas otras)⁵ Podemos afirmar que si nos basamos en un punto de vista desde la perspectiva ciudadana, las consecuencias que provoca el reconocimiento constitucional son notables, pueden crear empresas, dirigirlas, transmitir las y extinguirlas a su libre albedrío pero no están facultados para extinguir, modificar o limitar la libre competencia, ya que estaríamos ante una actuación que atentaría contra la economía de mercado. Es por ello, que cualquier limitación relativa a la libre competencia se deba hacer de forma necesaria por medio de la ley formal y haya de estar justificado en base a la CE

Para cada uno de los derechos que conforman la propiedad industrial hay una legislación aplicable, siendo los pilares los siguientes textos:

-Patentes y Modelos. Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes.⁶

² Boletín Oficial del Estado, Constitución Española (CE) del 29 de Diciembre de 1978, artículo 38, España vid; <https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>

³ Se recoge en el artículo 38 de la Constitución Española (CE) la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado

⁴ Tribunal Constitucional

⁵ STC 71/1982

⁶ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes; vid. www.oepm.es (Consulta 13/08/2022), tras más de 20 años de vigencia de la Ley de 1986 se dio paso a la nueva Ley de 2015 que entró en vigor casi 2 años después y que trajo consigo modificaciones interesantes

- Signos Distintivos Ley 17/2001 del 7 de Diciembre, de Marcas.⁷
 - Diseños Industriales Ley 20/2003 del 7 de Julio, de Protección de Diseño Industrial⁸
 - Topografías de Semiconductores Ley 11/1998 de 3 de Mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores⁹
- Los derechos de propiedad industrial son otorgados mediante un procedimiento que lleva a cabo el organismo competente, siendo en España la OEPM, y la protección que ofrecen se extiende a todo el territorio nacional.

Tanto la propiedad intelectual como la propiedad industrial aparece mencionada en la Constitución de 1978, de ello se extrae su art. 149¹⁰ cuando establece que “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias” hace referencia a la “Legislación sobre propiedad intelectual e industrial” encontramos una cierta conciencia social en esta época de 1978 con la reciente vida democrática siendo conscientes de la relevancia de esta norma jurídica. El evento celebrado por la OEPM, la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, La Asociación Internacional para la protección de la propiedad industrial (En adelante la AIPPI) y la Biblioteca Nacional de España trató sobre diferentes aspectos de estas materias en cuestión y se reflexionó sobre el futuro de la propiedad industrial aprovechando el cuadragésimo aniversario de la CE. Se tituló a este acto “Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Constitución Española” El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), José Antonio Gil Celedonio¹¹, recientemente se ha referido a la norma fundamental española, señalando que:

“... El tiempo posterior a la misma ha contribuido a su asentamiento y a lo que podríamos denominar desarrollo constitucional, al haberse materializado en aspectos tangibles los preceptos formal o materialmente transitorios, al

⁷ Ley 7/2001 del 7 de Diciembre, de Marcas

⁸ Ley 20/2003 del 7 de Julio, de Protección del diseño industrial

⁹ Ley 11/1998 del 3 de Mayo, de la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

¹⁰ Boletín oficial del Estado, Constitución Española (CE), del 29 de Diciembre de 1978, artículo 149, España vid; <https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf> (Consulta 03/08/2022) Establece que el Estado tendrá competencia exclusiva en materia de propiedad industrial e intelectual.

¹¹ Jose Antonio Gil Celedonio, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas

institucionalizarse los poderes constituidos, por conformarse un amplio conjunto de criterios, elementos interpretativos y prácticas constitucionales (especialmente gracias a la intervención del Tribunal Constitucional) y, especialmente, al haber respondido el poder legislativo a los llamamientos a la acción hechos por el constituyente mediante la aprobación de un amplio corpus legislativo. Y, dadas las apuestas por la amplitud de la norma constitucional ya señalada, la Propiedad Industrial no ha sido en absoluto ajena a todo este desarrollo constitucional...”

Conviene tener muy presente durante el abordaje de esta materia que el análisis que llevemos a cabo relativo a las competencias a nivel territorial de España (Comunidades Autónomas-En adelante: CCAA, Estado y Entes Locales) se podría ver de algún modo afectado como consecuencia de los compromisos que España haya asumido a través de los tratados internacionales o por las disposiciones provenientes de la Unión Europea (En adelante UE)¹².

Los Tratados Internacionales obligan a los Estados parte a establecer una protección mínima de los derechos de propiedad industrial, lo que consigue una armonización de la legislación vigente con todos los efectos que conlleva, por otro lado, los Tratados Internacionales podemos decir que en materia de propiedad industrial son una “moneda de doble cara” ya que obligan a los Estados a aplicar la propia legislación relativa a dicha materia en el ámbito nacional o a los residentes de los demás estados en los que son parte. Todo ello, en virtud del principio de tracto nacional que pretende la equiparación entre los nacionales y los residentes de los estados parte.

Podríamos decir que a nivel europeo se ha conseguido, con el paso de los años, un refuerzo a nivel de protección en lo que a los derechos de propiedad industrial se refiere, siendo menester citar aquí el Convenio de París¹³ para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883.

A continuación trataremos el tema de protección de la propiedad industrial desde una perspectiva nacional, es decir, analizaremos las competencias de España

¹² Arroyo Aparicio, Alicia “Limitación de los efectos de una marca de la UE: usos ilícitos, núm 5, pág. 4” Revista Aranzadi Doctrinal, 2022

¹³ Convenio De París del 20 de marzo de 1883 de protección de la propiedad industrial; vid. www.oepm.es (Consulta 25/08/2022)

en torno a la materia. Cabe aquí señalar el artículo 149.1.9 CE¹⁴, el Estado tendrá competencia exclusiva sobre la legislación de propiedad industrial e intelectual.

3. FORMAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para entender la forma de adquirir la propiedad industrial¹⁵ debemos comenzar afirmando que dicha protección se adquiere, bajo la modalidad que corresponda, siendo previamente inscrita ante el Órgano Competente por cuestión de la materia, y quedará fijada como el objeto jurídico de un derecho de exclusiva concedido al titular de esta. Las diferentes formas de propiedad industrial son; Los signos distintivos del empresario, del establecimiento, de la empresa y de los productos y servicios objeto de actividad comercial, siendo los citados: el nombre comercial, el rótulo del establecimiento y las marcas de productos o servicios. De otra forma se tratan: las creaciones intelectuales, siendo estas: los modelos de utilidad, la patente de invención, los modelos y dibujos industriales y artísticos.

Los Signos Distintivos: son aquellos que nos permiten diferenciar en el mercado los productos y servicios de unos agentes económicos respecto de los otros, considerados como competencia. Se regulan por la Ley 7/2001¹⁶ del 7 de Diciembre de Marcas.

1. Marca: Entenderemos por marcas¹⁷ cualquier signo distintivo que cumpla con el requisito de ser susceptible de representación gráfica y que tenga por finalidad la distinción de una empresa de las otras que coexisten en el mercado. Como mínimo, la marca necesariamente debe ir asociada a un producto o servicio, para atender a la clasificación de dichos productos y servicios nos basamos en la clasificación internacional de Niza que

¹⁴ Boletín Oficial del Estado, Constitución Española (CE) artículo 149.1.9, del 29 de Diciembre de 1978, España, vid; <https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf> (Consulta 06/08/2022)

¹⁵ Rodríguez Fernández-Novoa, Carlos; Lastres Otero, José Manuel; Agra Botana Manuel José (coord.) (2009), *Manual de Propiedad Industrial*, Marcial Pons, España, pp. 55-75.

¹⁶ Boletín Oficial del Estado; Ley 7/2001 del 7 de Diciembre, de Marcas.; vid. www.boe.es (Consulta 30/08/2022)

¹⁷ Casado Navarro, Antonio, Revista de Derecho Mercantil; “La forma del producto, protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial, (Comentario de la STC del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [5ª] del 23 de Abril de 2020, en el asunto C-237/2019, Gömböc)” núm. 320, pp. 9 ss. 2021

recoge a efectos de registro de marcas 45 clases. Los derechos de exclusividad de las marcas se mantendrán por una vigencia de 10 años, siendo susceptibles de renovación indefinida en iguales periodos de 10 años. La marca no necesariamente debe ir ligada a las características del producto, sino que tiene valor por si misma, suele tratarse de una idealización del producto o del servicio, una idea de un concepto que se pretende fijar en la mente del cliente potencial, de tal forma que el consumidor relacione los atributos del producto con la empresa, por ejemplo: Relación de un iPhone o un Mac con la empresa Apple, atributos asociados: calidad, seguridad, status social, innovación etc.

2. Nombre Comercial: Entendemos por nombre comercial a aquel signo distintivo susceptible de representación gráfica que tenga como finalidad la distinción de una empresa de otra en el tráfico mercantil. Supone una de las decisiones mas importantes al comienzo de la actividad económica ya que el nombre comercial debe perseguir la función de ser recordado y posicionado en la mente de los compradores potenciales y fomentar la acción de compra, si esto se cumple, se facilitará la propuesta de valor que se haya diseñado para los clientes. Plazo de vigencia del derecho de exclusiva: 10 años renovables en periodos indefinidos de iguales 10 años.

CREACIONES DE FORMA

3. Diseño Industrial: Sirve para crear protección a aquellos artículos que puedan servir de tipo, modelo o patrón para la fabricación de un producto. La duración de sus derechos será de 5 años renovables en periodos de 5 años hasta un máximo de 25 años. La ley 20/2003¹⁸ del 7 de Julio para la protección jurídica del diseño industrial, actualiza la normativa que regulaba la protección del Modelo y Dibujo Industrial (Estatuto de la Propiedad Industrial del 30 de Abril de 1930)

¹⁸ Ley 20/2003 del 7 de Julio para la protección jurídica del diseño industrial, actualiza la normativa establecida en el Estatuto de la Propiedad Industrial del 30 de Abril de 1930, en lo relativo a la protección de Modelo y Dibujo Industrial

INVENCIONES

4. Patentes: Las patentes son invenciones que corresponden a máquinas, sistemas, procedimientos, métodos, productos que tengan novedad mundial, actividad inventiva y aplicación industrial. Cuando referimos que debe tener novedad mundial entendemos que la invención debe ser distinta de las técnicas conocidas (que no esté comprendida en el estado de la técnica) antes de su solicitud, de ello se desprende el art. 6 de la Ley 11/1986¹⁹ y el art. 54²⁰ del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas. Es decir, en el ámbito de las patentes se exige una novedad absoluta, sin limitación territorial ni temporal. A diferencia de la novedad, cuando hablamos del requisito de actividad inventiva, también debemos referirnos al estado de la técnica pero para esta concreción compararemos el objeto de la solicitud con el conjunto de anterioridades que ya han sido registradas en el estado de la técnica. Es decir, se considerará que la invención cumple con el requisito de actividad inventiva y por tanto, se encuentra fuera del Estado de la Técnica cuando al realizar la comparación no resulte evidente para un experto en la materia. Por último, al referirnos a que la patente debe cumplir con el requisito de aplicación industrial, entendemos en base a la Ley española de patentes 11/1986 que “la invención será susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser fabricado en cualquier clase de industrial, incluida la agrícola”. La protección de la patente será vigente durante 20 años desde la fecha de solicitud.
5. Modelos de Utilidad: Se trata de una invención que requiere menor carácter inventivo que la patente. Consiste en dotar a un objeto de una estructura o configuración notablemente apreciable para su uso o fabricación, requiriéndose novedad en España, actividad inventiva y aplicación industrial.

La Propiedad Industrial es una rama de la Propiedad Intelectual²¹, es menester identificar el concepto de Propiedad Intelectual para ampliar sobre la Propiedad

¹⁹ Ley 11/1986, del 20 de Marzo, de Patentes, artículo 6,

²⁰ Convenio Sobre Concesión de Patentes Europeas, artículo 54

²¹ Vid. MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual, “*Otros Derechos de Propiedad Intelectual*”, en Manual de propiedad intelectual (coord. Rodrigo Bercovitz-Cano), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, pp. 286 y ss.

Industrial, ya que la Propiedad Intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, imágenes, dibujos y modelos industriales, los símbolos y los nombres.²²

La propiedad Industrial abarca los diseños industriales, las marcas, los lemas, las invenciones, las denominaciones comerciales, las patentes, los descubrimientos, los signos distintivos, las denominaciones de origen... en definitiva, la propiedad industrial es la acepción más amplia, pues no solo se aplica a industria y comercio, sino también a lo referido a dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos naturales o bien fabricados, tales como: aguas, cervezas, flores, vinos etc. Dicho de otra forma, la Propiedad Industrial abarca el Derecho Invencional conocido en algunos países como Derecho de Patentes y El Derecho Marcario cuyo objeto radica en la producción comercial.

4. DIFERENCIAS ENTRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR

En este apartado analizaremos las diferencias notables entre la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor. Para ello, una vez analizada la Propiedad Industrial es necesario conocer la definición de Derechos de Autor, según la Real Academia Española (En adelante RAE)²³ “Son derechos de carácter patrimonial y moral que atribuyen al autor de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita, la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de su obra sin mas limitaciones que las establecidas en las leyes”.²⁴

Cuando hablamos de diferencias entre ambas, cabe señalar las siguientes: en lo que a protección a través de Propiedad Industrial se refiere, es necesario que el diseño sea registrado ante el Órgano competente, en cambio, en lo relativo a Derechos de Autor, la protección se adquiere sin necesidad de ninguna formalidad burocrática o procedimental. En el Derecho de Autor, no observamos

²² En igual sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), Manual de propiedad intelectual..., cit., p.20.

²³ Real Academia Española

²⁴ En este sentido, ERDOZAIN LÓPEZ, José Carlos, (2015) “La transmisión de los derechos de autor”, en Manual de propiedad intelectual, Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 188 a 190.

ninguna limitación (salvo alguna excepción) de carácter territorial en lo referido a protección, a diferencia de lo que ocurre en la Propiedad Industrial. Ello es debido a que en el Derecho de Autor²⁵, las obras son protegidas de forma automática a todos los países miembros del Convenio de Berna, sin más formalidades.

Otra diferencia notable es el hecho de que en lo referido al derecho sobre el diseño en materia de propiedad Industrial es mucho más limitado, ya que se limita a la exclusión de terceros de la fabricación, importación y comercialización, en cambio, en el Derecho de Autor, el derecho patrimonial supone el exclusivo de realizar, prohibir o autorizar todo uso de la obra por cualquier procedimiento, sin importar si el uso está vinculado o no a la presentación de un producto. La característica que más nos sorprende es el hecho de que los Derechos de Autor no se someten a límites²⁶ morales, es decir, observamos que la Propiedad Industrial tiene límites, y es que no son registrables diseños contrarios a la moral, el orden público o las buenas costumbres. Esto no ocurre en los Derechos de Autor, no observamos la figura de la legalidad puesto que la obra quedará igualmente protegida a pesar de ser contraria a la moral y las buenas costumbres.

5. CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio de París²⁷ para la Protección de la Propiedad Industrial fue concluido en 1883, se encuentra en vigor desde 1884. Dicho Convenio introdujo mejoras en el régimen jurídico de la Propiedad Industrial y es curioso como en lugar de crear una marca internacional, permitió que subsistiesen las marcas nacionales, se desprende de su art. 6²⁸ la independencia de las marcas

²⁵ Algarra Prats, Esther (2008), *“El límite a los derechos de autor por razón de seguridad pública y correcto desarrollo de procedimientos oficiales”*, en *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías* (coord. J.A. Moreno Martínez), Madrid, Dykinson, pp. 22 y 23.

²⁶ En este sentido, vid. Belloso Martín, Nuria, *“Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites”* en *La Propiedad Intelectual en la era Digital. Límites e infracciones a los derechos de autor en Internet* (coord. Antonio Javato Martín), Madrid, La Ley, 2011, pp. 63 a 125.

²⁷ Casado Navarro, Antonio, *Cuadernos de Derecho Transnacional, “La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas”* 2019, Vol 11, pp. 139-170

²⁸ Convenio de París de 1886 para la protección de la propiedad industrial, artículo 6

registradas en distintos países. El art. 2²⁹ proclama que cada país gozará en los distintos países de la misma protección que ellos conceden a sus nacionales, observamos en este artículo el principio de no discriminación. El artículo 4³⁰ recoge los plazos de solicitud por parte de los nacionales o residentes en los Estados parte a tal fin de evitar un beneficio indebido por el hecho de realizar la solicitud en un País de la Unión, de este artículo se desprende el principio de prioridad, que implica que los nacionales de un país de la Unión que presentaren la solicitud de registro en un país de la Unión, disponen de un plazo de 6 meses para presentar una solicitud análoga en otro país de la Unión, considerándose las presentadas en el plazo de 6 meses con fecha de presentación de la solicitud original.

El fin que radica en la creación de este Convenio es la obtención de protección para cada uno de los solicitantes de un conjunto de países a través de unas normas de obligado cumplimiento para los países de la Unión. En conclusión, una marca registrada en un Estado es independiente de la misma marca registrada en otro Estado Miembro, habrá de formularse una solicitud de registro independiente en cada país.

CAPITULO II- PATENTES³¹: CONCEPTO, DERECHO APLICABLE, REQUISITOS, EXCEPCIONES

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE PATENTE

2.1 ¿Qué es una invención?

Cuando pretendemos definir el concepto de patente debemos entender que esta refiere a un derecho de carácter exclusivo que es concedido por el Estado, generalmente a través de un organismo público especialmente dedicado al registro de marcas, patentes y protección de la propiedad intelectual e industrial,

²⁹ Convenio de Paris de 1886 para la protección de la propiedad industrial, artículo 2

³⁰ Convenio de Paris de 1886 para la protección de la propiedad industrial, artículo 4

³¹ Sobre las patentes y su comercialización, vid. DE COUTO GÁLVEZ, Rosa y SÁNCHEZ-RAMOS RODA, Celia, Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: patentes, Madrid, Editorial Complutense, 2010 y Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: comercialización de patentes, Madrid, Editorial Complutense, 2011. En este sentido, es muy interesante la obra de P. MILLER, Chris y J. EVANS, Mark, The Chemist's Companion Guide to Patent Law, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2010.

al creador o inventor de un producto o servicio, cuyo efecto principal es la exclusividad de fabricación y comercialización del producto o servicio (es decir, genera un monopolio a favor del creador) que dicho titular de la patente adquiere como consecuencia de ella durante un tiempo limitado, usualmente no superior a 20 años. Esta sujeta a un marco territorial y será válida en el territorio donde se concedió la patente.

El hecho de que la patente genere un monopolio de duración limitada a favor del titular de esta tiene un claro sentido práctico, ya que si no se premia e incentiva la invención y creación de nuevos productos, no sería rentable invertir esfuerzo, tiempo y dinero, ya que inmediatamente otros podrán copiarlo apropiándose de los beneficios. Esto conllevaría que el inventor no pudiera obtener las ganancias de sus propias creaciones y si esto sucede, no sería rentable invertir en inventar algo nuevo, lo cual terminaría siendo perjudicial para la sociedad.

A pesar de que la patente crea un monopolio, este es de duración determinada, finalizada la protección, el inventor deberá compartir su creación y lidiar con la competencia de otras empresas.

Cuando hablamos de una invención, hacemos alusión a un proceso durante el cual surge una nueva herramienta o una mejora de las herramientas ya existentes. La invención tiene como finalidad usualmente la optimización de las tareas que realizamos en nuestra vida cotidiana y se presenta como una idea transformadora.

Dentro de nuestro contexto histórico, la invención ha estado relacionada con la curiosidad del hombre, que buscaba satisfacer sus necesidades. Es gracias a su capacidad de razonamiento lo que le permitió encontrar las soluciones a sus problemas.

Cabe destacar la diferencia entre invención y descubrimiento: una invención surge del propio ingenio humano, es algo que no existía, en cambio, cuando hablamos de descubrimiento hacemos referencia a algo ya existente pero oculto a los ojos del hombre, el cual de forma intencionada o voluntaria, descubre o halla. El ejemplo idóneo de descubrimiento es el fuego; el hombre no inventó el

fuego, sino que descubrió la forma de generarlo y emplearlo para satisfacer sus necesidades. Hablamos de invención por ejemplo cuando el hombre diseñó el microondas, pues requiere de una base electrónica y técnica que necesariamente requiere la invención. Marshall McLuhan ³², pensador canadiense, dijo una vez “ya no puede inventarse nada nuevo desde cero, todo es una mejora de lo anterior, los teléfonos móviles son un avance del teléfono de Graham Bell y las ya viejas maquinas de escribir, más aun los modernos ordenadores, son avances, aunque significativos, de aquella imprenta de Gutenberg”

A continuación presentamos una tabla comparativa entre ambos conceptos y sus principales diferencias.

¿QUÉ COMPARAMOS?	DESCUBRIMIENTO	INVENCIÓN
Finalidad	Hace referencia a un acto, el de hallar o explorar algo ya existencia pero no percible para el hombre.	Hace referencia a la creación o diseño de un artículo o un proceso (que no existía) por medio de una idea y desarrollo propio.
¿Qué implican?	Llegar a algo que existe pero aun no se reconoce	El desarrollo de algo útil original y avanzado
Representan	Ocurrencias naturales	Artículos, procesos o dispositivos creados por el hombre

³² Marshall McLuhan (21 de Julio de 1911- 31 de Diciembre de 1980); filósofo, erudito, sociólogo de la comunicación y profesor de literatura canadiense, destaca su famosa frase: “el medio es el mensaje”

Tema	Descubierto voluntaria. O intencionadamente	Creado a propósito
Conlleva	Exploración	Experimentación
Existencia	Preexistente	Inexistente
Patentable	No puede ser patentado	Si puede ser patentado

En conclusión, los descubrimientos e invenciones son una de las principales causas de cambio en el mundo, pues son las responsables de transformar como las personas viven, se transportan, comen, se comunican, etc. Existe una relación muy estrecha que relaciona ambos conceptos, es decir, la invención podría perfectamente tratarse de un resultado de una integración de descubrimientos, así mismo, una invención puede ser el canal para descubrir lo que aun no se ha descubierto. Lógicamente, podríamos decir que el descubrimiento es un subconjunto de la invención.

3 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: EL DERECHO DE PATENTES³³

Cuando comenzamos a abordar el tema de propiedad industrial es importante relacionarlo con Derecho Mercantil actual, ya que a principios de los años ochenta la propiedad industrial no formaba parte del Derecho Mercantil propiamente dicho, pues exceptuando los Signos Distintivos, los demás temas de estudio se consideraban de tipo secundario. Es en la actualidad cuando podemos afirmar que la propiedad industrial forma parte imprescindible del Derecho Mercantil.³⁴

El derecho de propiedad industrial protege dos grandes grupos, pudiendo dividirse en: creaciones industriales y signos distintivos.

³³ Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes, (2005), *"Requisitos Positivos de Validez Del Derecho de Patentes"*, Cap.1, J.M. Bosch Editor; En igual sentido Cap. 2 *"El Alcance De Protección Del Derecho de Patente"*, vid; <https://vlex.es/source/requisitos-patentabilidad-657> (Consulta 15/07/2022)

³⁴ En este sentido Rodriguez Fernandez-Novoa, Carlos; Lastres Otero, Jose Manuel; Agra Botana Manuel José, *Manual de Propiedad Industrial*, Marcial Pons, España, 2009, pp..120 ss.

A su vez, las creaciones industriales son creaciones de forma y creaciones de fondo.

En lo relativo a las creaciones de fondo, que inciden sobre el propio fondo, se tratan de invenciones propiamente dichas. Podemos distinguir en ellas: las patentes de invención, o los modelos de actualidad.

En cambio, cuando se trata de creaciones de forma o comúnmente denominadas creaciones estéticas debemos mencionar la Ley 20/2003 de 7 de Julio³⁵, de protección jurídica del Diseño Industrial, la presente ley establece que creaciones de forma pueden ser registradas como diseños industriales.

Por otro lado, los signos distintivos son un medio material a través del cual se puede garantizar el origen o procedencia de la mercancía, independientemente del lugar en el que esta se encuentre. Consiste en un signo cualquiera que atañe a un producto y que permite reconocer su procedencia. Por tanto, será un signo distintivo todo signo susceptible de representación gráfica que tenga como finalidad la de distinguir productos o servicios de una empresa de los ofrecidos por los demás agentes económicos que coexisten en el tráfico mercantil, ello permite evitar confusiones entre el público consumidor.

Es gracias al derecho de propiedad industrial que podemos obtener una serie de derechos inmateriales de carácter exclusivo a favor de su creador. A continuación, de entre las distintas creaciones industriales, nos centraremos en concreto en el derecho de patentes.

3.1 Régimen Jurídico

En la actualidad, contamos con una nueva ley que regula el derecho de patentes en España, esta es la Ley 24/2015³⁶ del 24 de Julio, de Patentes, siendo anterior a esta la Ley 11/1986 del 20 de Marzo³⁷, en las cuales indagaremos mas adelante llegado el momento de su comparativa.

³⁵ Ley 20/2003 del 7 de Julio, de Protección jurídica del Diseño Industrial, se establecen en ella diversas creaciones de forma que pueden ser registradas como diseños industriales

³⁶ Boletín Oficial del Estado; Ley 24/2015, del 24 de Julio de Patentes.

³⁷ Ley 11/1986, del 20 de Marzo de Patentes (derogada)

3.2 Objeto de la Patente

Es importante comenzar este apartado afirmando que el objeto de la patente ha de recaer sobre una invención, mal llamadas comúnmente como “invenciones industriales”, si bien esta afirmación no implica que todos los inventos sean patentables, pues deben cumplir para ello una serie de requisitos positivos y negativos, es decir, no estar excluidas por la LP. Citamos el art. 4.1 de la LP³⁸ del cual se extrae “Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” Estos son los requisitos positivos de patentabilidad, en los cuales nos adentraremos exhaustivamente mas adelante. A modo introductorio, la novedad se estima en función del estado de la técnica, es decir, de todo aquello accesible al público en España o el extranjero previo a la solicitud de la patente. La actividad inventiva hace referencia a que el invento debe ser necesariamente fruto de la investigación por parte del creador. La actividad inventiva se presume iuris tantum (admite prueba en contrario) si no resultare evidente para un experto en la materia. Finalmente, cuando refieren a aplicación industrial significa que el invento debe tener cabida en cuanto a aplicación se refiere en los sectores primario y secundario, siendo excluido el software informático y únicamente estando protegido como manifestación de la propiedad intelectual.

A tal fin de continuar con la cronología establecida, haremos una introducción a los requisitos negativos de patentabilidad. Es importante esclarecer que si la invención los cumple, no puede patentarse, a pesar de que cumpla los requisitos positivos.

En primer lugar encontramos las innovaciones que son invenciones no patentables debido a su exclusión por la LP³⁹: descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, programas de ordenador etc. El legislador los excluye porque entiende que no cumplen con el requisito de aplicación industrial (es discutible). En segundo lugar, encontramos las innovaciones que, a pesar de cumplir los requisitos positivos, no son patentables: contrarias al orden público,

³⁸ Ley 24/2015 del 24 de julio de Patentes, artículo 4.1

³⁹ Ley 24/2015 del 24 de Julio de Patentes

a las costumbres, a las nuevas variedades vegetales, razas de animales, y determinados procedimientos biológicos.

3.3 Comparativa entre la ley 11/1986 del 20 de Marzo y la Ley 24/2015 del 24 de Julio, de patentes.

En nuestros días, el derecho de patentes se encuentra regulado en la Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, siendo esta basada en la antigua ley 11/1986 del 20 de Marzo, de Patentes. Debido al paso de los años y al hecho de que vivimos en un marco social donde tráfico mercantil se encuentra en continuo cambio, la antigua ley que regulaba el derecho de patentes queda anticuada para abarcar las necesidades actuales, siendo necesario modernizar, adaptar y simplificar el derecho de patentes, así como ampliar la protección del mismo.

Desde la OEPM⁴⁰ deciden que había llegado el momento de realizar una nueva ley, ya que era mejor solución que ir mejorando indefinidamente la antigua.

A pesar de que la nueva ley relativa al derecho de patentes se aprobó en 2015, no fue hasta 2017 cuando entró en vigor. Esto surge a tal fin de evitarles un perjuicio a aquellos afectados por el cambio legislativo y otorgarles tiempo suficiente para adaptarse a las exigencias de la nueva ley. El cambio mas notable con respecto a la antigua ley tiene lugar en el procedimiento de concesión de la patente, ya que detectamos un interés mayor en propiciar un análisis más exhaustivo en cuanto al examen previo de novedad se refiere, además, cobró importancia la denominada opinión escrita.

Se eliminó el. Sistema a la carta, el cual fue introducido en la Reforma del Real Decreto-Ley 8/1998, del 31 de Julio⁴¹, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

Por otro lado, la entrada en vigor de la nueva Ley provoca un encarecimiento del pago de las tasas, siendo un coste notablemente más elevado el que se debe asumir para lograr la concesión de una patente. Además, el comúnmente denominado plazo de gracia es anulado con la entrada de la nueva Ley para divulgaciones llevadas a cabo por el solicitante que no supongan un beneficio.

⁴⁰ La Oficina Española de Patentes y Marcas decide que la antigua normativa reguladora de las patentes queda anticuada para las nuevas exigencias del tráfico mercantil y que ha llegado el momento de sustituir la Ley por una nueva, por la inviabilidad de continuar indefinidamente realizando mejoras.

⁴¹Boletín Oficial del Estado. Decreto-Ley 8/1998 del 31 de Julio de medidas urgentes en materia de propiedad industrial.

La nueva ley⁴² se compone de 186 artículos, divididos en 16 títulos, 10 disposiciones adicionales, 6 transitorias, 1 derogatoria, 9 finales y 1 anexo.

Es importante en este contexto enfatizar en que no solo se produjeron cambios en las patentes como consecuencia de la aplicación de la nueva ley, sino que los modelos de utilidad también fueron objeto de cambios en comparación con la Ley 11/1986 del 20 de marzo, de Patentes. El ámbito de protección de los modelos de utilidad es considerablemente ampliado y actualmente, a excepción de materias biológicas, sustancias y composiciones farmacéuticas, cualquier producto o composición, además de productos químicos, puede ser considerado modelo de utilidad.

En conclusión, es gracias a la nueva ley 24/2015 que mejora la regulación y protección del derecho de patentes por lo que España ha podido aproximarse a países como EEUU y Alemania en lo que a esta materia se refiere.

3.4 Caso Alice Corporation Pty. Ltd. contra CLS Bank International, et al. 573 US 208 (2014)

El presente caso viene a narrar la decisión tomada en 2014 por la Corte Suprema de los EEUU relativa a la elegibilidad de las patentes, la cuestión suscita un problema en torno a si determinadas afirmaciones sobre un servicio de depósito en garantía electrónico implementado por un ordenador con el fin de facilitar operaciones financieras cubría ideas abstractas no elegibles para la protección por patente. Todo se basaba en una idea abstracta no apta para transformar en verdadera materia patentable, es por este motivo por el cual, la Corte Suprema de los EEUU rechaza las reivindicaciones basadas en ideas abstractas.

Gran parte de los países definen la materia patentable en su contexto negativo: todo es susceptible de patentarse salvo que se encuentre excluido por la ley o la jurisprudencia.

A partir de aquí la evaluación se convierte en una cuestión básica, de aplicar unos criterios concretos, como la novedad, la aplicación industrial, la no evidencia y la descripción suficiente. Caso de que no se cumpla el requisito de material patentable, la patente, se encontrará descartada.

⁴² Entiéndase la Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes.

La condición de materia patentable es una preocupación notoria para la mayoría de las patentes. Pero, debido a las exclusiones, explícitas o implícitas, puede ser un verdadero punto de fricción en determinados dominios, principalmente en el de los programas informáticos, la biotecnología, los métodos de diagnóstico y los métodos comerciales.

En primer lugar, para descartar una patente, el requisito de la materia patentable puede ser atractivo para los sistemas de patentes que sufren importantes retrasos y se perciben usos indebidos y abusos. En un contexto general puede explicar por qué, en estos últimos años, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictado cuatro sentencias en la materia después de casi 30 años.

El presente caso se consideró en su momento como un soplo de aire fresco para los demás expertos, por la necesitada orientación que requerían respecto de patentamiento de programas informáticos pero a la vista del caso, era complicado que sucediera. Cuando el TS dictó su sentencia en 2014, omitió cualquier mención a “programas informáticos” y se ciñó a los hechos en cuestión. En virtud del artículo 101⁴³ de la Ley de patentes de EEUU, cualquier maquina o procedimiento, composición o producto (o mejora de estos) puede reunir las condiciones necesarias para optar a la protección por patente. La justicia estadounidense establece 3 exclusiones: las leyes de la naturaleza, fenómenos naturales y las ideas abstractas.

A tal fin de evitar que sus exclusiones dejaran invalidado todo el derecho de patentes, el tribunal se vio obligado a reconocer que en cierta medida todas las invenciones incorporan o reflejan las propias leyes de la naturaleza.⁴⁴

⁴³ Ley de Patentes de EEUU, artículo 101; vid <https://eslegal.info/estados-unidos/principios-de-la-ley-de-patentes/> (Consulta 10/08/2022)

⁴⁴ Véase STS de 14 de Abril de 2015 (1703/2015) en la que se enjuician actos por falta de actividad inventiva y establece conforme al artículo 4.1 LP, «son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». Luego la ausencia de actividad inventiva justifica la nulidad de la patente [artículo 112.1.c) LP]. El art. 8.1 LP, que se corresponde con el art. 56 CPE, prescribe que « una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia ».

4. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los requisitos de Patentabilidad⁴⁵ se aplican de manera exclusiva a las invenciones (no así a los descubrimientos, teorías científicas etc). Una vez analizada la diferencia entre los conceptos mencionados, afirmamos que las invenciones deben reunir tres requisitos para que sean susceptibles de patente.

1. Novedad: la novedad hace referencia a que la invención no debe haber sido accesible al público, tanto en España como en el extranjero, por ningún medio de divulgación oral, escrito o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente. En este caso, es irrelevante que la divulgación no haya tenido un gran impacto o que haya sido efectuada por el propio solicitante, si es el caso, la patente no será admitida o de serlo, será nula de pleno derecho.
2. Actividad inventiva: El requisito de actividad inventiva viene a afirmar que la invención no podrá ser patentada si resulta obvia. Es decir, teniendo en cuenta el estado de la técnica (todo aquello accesible al público previa solicitud de la patente) no debe ser evidente para un experto en la materia.
3. Aplicación industrial: El presente requisito debemos entenderlo en un sentido amplio, es decir, será considerado que la invención tiene aplicación industrial cuando esta pueda ser fabricada y empleada en toda clase de industrias, incluyendo la agrícola. Es la Ley en este caso quien determina las exclusiones de la aplicación industrial, por ejemplo, los métodos diagnósticos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal (pero sí están incluidos los aparatos e instrumentos para llevar a cabo dichos tratamientos).

Tras esta breve aproximación a estos conceptos, podemos afirmar que son requisitos positivos de patentabilidad la exigencia de que el objeto de patente sea necesariamente una invención industrial, ejecutable, nueva y con actividad inventiva (arts. 4.1 y 27.1 LP⁴⁶). Por el contrario, debemos tener en cuenta que existen unos requisitos negativos de patentabilidad, es decir, hay determinadas

⁴⁵ En este sentido Rodríguez Fernández-Novoa, Carlos; Lastres Otero, Jose Manuel; Agra Botana Manuel José, Manual de Propiedad Industrial, Marcial Pons, España, 2009, pp..145 ss.

⁴⁶ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículos 4.1 y 27.1; de los requisitos positivos de patentabilidad

invenciones industriales que aunque reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, están excluidas de ser patentables.

Pero no todas las invenciones son patentables, únicamente serán patentables las invenciones industriales, es decir, aquellas que según el art. 4.1 LP son susceptibles de aplicación industrial (art. 9 LP).⁴⁷

En general, debemos distinguir entre la invención de un nuevo producto y de un procedimiento, este último podríamos definirlo como la sucesión de operaciones que tenga como finalidad la obtención de un resultado industrial o bien de una nueva aplicación de un procedimiento o sustancia o producto que tenga como finalidad la obtención de un resultado industrial no previsto anteriormente.

En conclusión, no son patentables ni los descubrimientos ni las invenciones no industriales, tampoco los programas de ordenadores (art. 4.4 LP)⁴⁸

Debemos enfatizar igualmente en que existen determinadas invenciones industriales cuya posibilidad de patentabilidad se encuentra prohibida, esto sucede por carecer de los requisitos negativos de patentabilidad (art. 5 LP).⁴⁹

Habitualmente se sigue una tendencia de interpretación restrictiva en estas excepciones.

Es absolutamente necesario que la invención industrial en cuestión sea ejecutable, lo será cuando un experto en la materia llevando a caso las operaciones pertinentes, obtenga el resultado previsto (art. 27.1 LP)⁵⁰

Cuando afirmamos que una invención para ser susceptible de patente debe ser novedosa y contar con actividad inventiva, parece que estamos haciendo referencia a dos requisitos obvios por la propia naturaleza de la palabra “invención” pero estableciéndolos en la Ley de una forma expresa se pretende garantizar la seguridad jurídica, de manera que cualquiera pueda comprender qué significa novedad y actividad inventiva.

⁴⁷ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículos 4.1 y 9, establecen la exigencia de aplicación industrial como requisito fundamental de patentabilidad

⁴⁸ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículo 4.4, establece la exclusión de patentabilidad de los descubrimientos, las invenciones no industriales y los programas de ordenador

⁴⁹ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículo 5; establece los requisitos negativos de patentabilidad

⁵⁰ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículo 27.1; la invención industrial objeto de patente debe ser ejecutable.

Tanto la novedad como la actividad inventiva podríamos considerarlos como requisitos comparativos de patentabilidad⁵¹, ya que para poder determinar su existencia es necesario efectuar una comparación con el estado de la técnica.

Se consideran requisitos comparativos por la necesidad de comparación si se pretende determinar su existencia. De un lado, la comparación entre la invención conforme aparece descrita en la solicitud de la patente y por otra parte, lo que ya era conocido para el mundo hasta ese momento. Consideramos a lo que era conocido o accesible hasta ese momento como “estado de la técnica” según la Ley.

Debemos enfatizar en la importancia de determinación del momento exacto en que debe tener lugar dicha comparación.

El momento del que hablamos es, como regla general, el de la fecha de presentación de solicitud de la patente ante la OEPM. Debemos tener en cuenta lo que se denomina como prioridad unionista, si se presenta en un país de la UE una solicitud de patente para un invento, el solicitante o bien sus causahabientes pueden solicitar para ese mismo invento patentes en los restantes países de la UE, durante un plazo de 12 meses, con la evidente ventaja que proporciona que la fecha de prioridad se retrotrae al momento de la fecha de la primera solicitud en el primer país europeo. Dentro de esta ventaja encontramos la consecuencia, y es que los hechos que pudieran extinguir la novedad o la actividad inventiva después de la primera fecha de presentación, es decir, la fecha de prioridad unionista, no podrán ser opuestos a las solicitudes de patente para la misma invención presentadas en el mismo plazo.

Se deberá comparar la invención tal y como aparezca descrita en la solicitud de patentes, teniendo en cuenta el estado de la técnica existente en dicha fecha de prioridad. Y entenderemos por estado de la técnica todo ello que se ha hecho accesible al público por cualquier medio, en España o en el extranjero, antes de dicha fecha. (art.6.2 LP)⁵²

Es lógico pensar pues, que si la invención que se pretende patentar se encuentra dentro del estado de la técnica, carece del requisito de novedad. (art. 6.1 LP)⁵³

⁵¹ González de Tiedra, Javier García, *Entorno legislativo, concepto, objeto, clases y requisitos de patentabilidad*, 23 de Junio de 2013; vid <https://www.derechomercantil.info/2013/06/concepto-clases-objeto-patente.html> (Consulta 25/08/2022)

Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículo 6.2

⁵³ Ley 24/2015 del 24 de Julio de Patentes, artículo 6.1

Una situación en la práctica muy frecuente que merece la pena analizar, es el hecho de que esa regla técnica (invención) que se pretende patentar, no está como tal incluida en el estado de la técnica exactamente igual a como está descrita en la solicitud de la patente, es decir, presenta modificaciones, ya sea porque se combinan con otras invenciones etc. Es por ello que es importante la exigencia de que la invención además de ser novedosa, presente actividad inventiva.

Cuando hablamos de falta de novedad, esta puede venir presentada por una descripción explícita o bien una divulgación implícita, este último supuesto ocurre cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto, inevitablemente, habría llegado a un resultado comprendido en los términos de la reubicación enjuiciada; eso sí, la inferencia en ese caso, deberá ser directa, clara e inequívoca (STS 213219/2011)⁵⁴

Hay algunos supuestos, calificados de excepcionales, en los que determinados conocimientos o reglas técnicas que deberían estar dentro del estado de la técnica, no pueden incluirse en el para destruir la actividad inventiva o la novedad de la invención. A estos casos se refiere el art. 7 LP⁵⁵, esto es, cuando suceden anticipaciones ocurridas en los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud de la patente, consecuencia directa o indirecta de un abuso que resulta evidente frente al solicitante o de que el solicitante haya exhibido la invención en exposiciones oficialmente reconocidas.

Es la STS 2928/2008⁵⁶ la que declara que el ensayo realizado por el solicitante sobre el objeto de la patente litigiosa habría tenido lugar tres años antes de que se hubiera efectuado el registro, por tanto, se trata de una divulgación que ha destruido la novedad necesaria para ser susceptible de patente.

En estos casos, a pesar de que estos conocimientos si están incorporados en el estado de la técnica, no se podrán tomar en consideración para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención objeto de patente.

⁵⁴ STC 213219/2011

⁵⁵ Boletín Oficial del Estado. Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículo 7, vid; www.boe.es (Consulta 19/08/2022)

⁵⁶ STC 2928/2008

CAPITULO III; DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

1. TRATAMIENTO LEGAL DE LOS MODELOS DE UTILIDAD Y APROXIMACIÓN AL TÉRMINO

Cuando hacemos referencia al término “modelo de utilidad”, hacemos referencia a un título, el cual reconoce un derecho de explotación al titular del de forma exclusiva y excluyente, impidiendo por tanto a terceros la fabricación o comercialización del mismo sin consentimiento previo. La LP⁵⁷ define el modelo de utilidad como una “pequeña invención”, si desgranamos dicha definición aportada por la ley descubrimos que el adjetivo “pequeña” hace referencia a una comparación con la patente, en la que se sobreentiende que la patente “merece una mayor protección” por suponer un mayor grado de actividad inventiva. Podríamos definir entonces los modelos de utilidad como: invenciones de carácter industrial, consistentes en mejoras o modificaciones de nuevas estructuras con alguna aplicación o ventaja práctica, las cuales son de menor rango que la patente.

En un sentido práctico, cuando hablamos de modelos de utilidad hacemos referencia a pequeñas invenciones, con un menor rango de invención que la patente, que suponen algún beneficio aplicativo industrial o ventaja práctica a un objeto. En lo relativo a la diferencia entre modelos de utilidad y diseños industriales, debemos especificar que los modelos de utilidad tienen muy arraigados los términos “utilidad” y “novedad”, a diferencia de los diseños industriales, los cuales en la práctica se centran notablemente mas en la estética, así mismo, y sin adentrarnos exhaustivamente de momento, la diferencia fundamental entre los modelos de utilidad y las patentes, radica en la primacía de las patentes en lo que a actividad inventiva se refiere.

El modelo de utilidad según la OEPM⁵⁸, se otorga a aquellas invenciones con una baja complejidad técnica, normalmente en la práctica se basan en mejoras de otras ya existentes y consisten en dotar al objeto de una ventaja práctica, es

⁵⁷ Boletín Oficial del Estado. Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, se define en ella los modelos de utilidad como una invención de menor rango que la patente. Vid; www.boe.es (Consulta 19/08/2022)

⁵⁸ Oficina Española de Patentes y Marcas; vid www.oepm.es (Consulta 22/08/2022)

decir, mediante el modelo de utilidad, se pretende otorgar al titular del mismo un derecho de explotación limitado sobre una invención menor pero con una aplicación útil y novedosa. Esta forma de protección tiene como fin fomentar la innovación y premiarla. Ejemplo de modelo de utilidad: añadir una función a los robots aspiradora que les permita alcanzar las esquinas de las habitaciones.

La entrada en vigor de la Ley 24/2015⁵⁹ del 24 de Julio, de Patentes introduce importantes modificaciones en el ámbito invencional español. Los modelos de utilidad en España han venido teniendo históricamente gran importancia por tratarse como figuras tradicionales de la propiedad industrial, al servir especialmente en las PYMES como medio de desarrollo de industria.

Si nos centramos en las novedades legislativas mas notorias serían las siguientes:

1. Equiparación del estado de la técnica con el exigido para las patentes, al exigir la novedad mundial
2. Ampliación de lo que puede ser protegido mediante modelo de utilidad a cualquier producto, se mantiene la exclusión a las invenciones de procedimiento
3. La nueva ley modifica el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva provenientes del modelo de utilidad a la obtención de un informe que constate el estado de la técnica

En relación con esta ultima novedad legislativa mencionada, cabe resaltar que la nueva ley no modifica el articulado anterior relativo a la tramitación de los modelos de utilidad, ya que para su concesión, no exige la búsqueda de antecedentes ni el examen sustantivo de patentabilidad⁶⁰.

⁵⁹ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes; introduce importantes modificaciones en lo relativo a invenciones en España.

⁶⁰ Véase no obstante el artículo 148.3 de la Ley 24/2015 de Patentes, del 24 de Julio; en relación con el ejercicio de acciones, se establece la obligatoriedad del IET exigido para las patentes, cuyo fin es evitar abusos en el ejercicio del derecho.

2. MODELO DE UTILIDAD VS PATENTE

Comenzamos la presente distinción conceptual añadiendo una tabla orientativa:

PATENTES DE INVENCIÓN	MODELOS DE UTILIDAD
Protegen ideas, procedimientos e invenciones con un amplio grado de actividad inventiva	Protegen pequeñas invenciones de menor grado de actividad inventiva
Para su concesión: trámite de alta complejidad y notable lentitud	Para su concesión: trámite rápido y sencillo
Evaluación internacional	Evaluación Nacional
Duración de la protección: 20 años	Duración de la protección: 10 años

Las patentes de invención⁶¹ son susceptibles de registro de procedimientos, mientras que los modelos de utilidad por el contrario, se encuentran limitados a la invención del producto. Como hemos mencionado anteriormente, es menester que las patentes de invención cuenten con un alto grado de novedad, no solo en el territorio del registro, sino a nivel mundial, por el contrario, los modelos de utilidad no exigen un alto grado de novedad y su evaluación se lleva a cabo en territorio nacional. En lo relativo al registro del modelo de utilidad, encontramos un procedimiento mas acelerado y sencillo a nivel procedimental, tanto en la solicitud como en la evaluación para su concesión (suele tardar menos de 1 año)

⁶² Otra diferencia fundamental radica en el abono de las tasas, pues es mucho mas económico el registro mediante modelo de utilidad.

⁶¹ Rodríguez Fernández-Novoa, Carlos; Lastres Otero, José Manuel; Agra Botana Manuel José (coord.) (2009), *Manual de Propiedad Industrial*, Marcial Pons, España, pp. 125 ss.

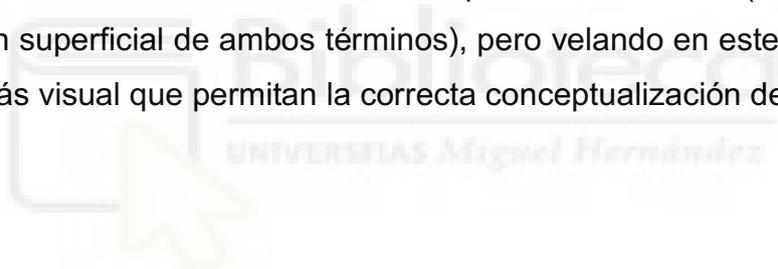
⁶² Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes; encontramos la regulación de los modelos de utilidad en contraposición con las patentes.

En cuanto al plazo de protección, encontramos que en los modelos de utilidad es de 10 años, a diferencia de la patente de invención, el cual son 20 años.

En lo relativo al procedimiento de concesión, cuando se trata de modelo de utilidad, no conlleva un examen (excepto si se han presentado oposiciones de terceros) y solamente será posible para determinados productos.

Los modelos de utilidad, están dirigidos a productos cuyos ciclos de vida en el tráfico mercantil venga limitado por su propio plazo de protección, es decir, productos dirigidos a consumidores finales o con ciclos comerciales cortos (figuras, juguetes, etc.)

Una vez puestos en contraposición ambos términos a tal fin de comprender sus diferencias intrínsecas, finalizaremos dicho análisis con unas conclusiones expuestas en una tabla, más exhaustivas que la tabla inicial (dedicada a la aproximación superficial de ambos términos), pero velando en este caso por un desarrollo más visual que permitan la correcta conceptualización de ambos.



PATENTES	MODELOS DE UTILIDAD
Hace referencia a un derecho, el derecho de impedir a terceros que fabriquen, oferten, comercialicen o utilicen un objeto o procedimiento durante un tiempo limitado	Supone un privilegio que otorga a su titular un derecho de exclusividad para el uso y explotación de un objeto por un tiempo limitado
Procedimiento de concesión largo y complejo en lo relativo a concesión y evaluación	Procedimiento sencillo y rápido a nivel práctico
Requiere un amplio grado de actividad inventiva a nivel mundial, siendo estos requisitos indispensables de concesión	Requieren un menor grado de actividad inventiva, basta con que la invención de que se trate sea nueva en territorio nacional

Es susceptible de patente todo aquello que sea nuevo y desconocido, tenga aplicación industrial y solucione un problema	Solo los productos son susceptibles de protección mediante modelo de utilidad
La concesión del derecho dura 20 años	La concesión del derecho dura 10 años

En conclusión, las diferencias entre patentes y modelos de utilidad son la complejidad de la invención, el grado de novedad y actividad inventiva, y el tipo de invenciones que protegen (objetos vs objetos y procedimientos)

3. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN MEDIANTE MODELO DE UTILIDAD

Para comenzar el desarrollo del presente apartado, nos viene a la mente la primera pregunta; ¿Quién puede solicitar la protección de un objeto mediante modelo de utilidad? En España;

- Las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española
- Las personas físicas extranjeras cuya residencia habitual radique en España
- Empresas extranjeras cuyas sede principal de negocios radique en España
- Las personas físicas o jurídicas a las que se les pueda aplicar el Convenio⁶³ para la protección de la propiedad industrial
- Las personas físicas o jurídicas procedentes de países cuya legislación permita la concesión de modelos de utilidad a ciudadanos españoles.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir la invención para ser susceptible de protección mediante modelo de utilidad; en primer lugar, entendemos que el modelo de utilidad se debe manifestar a través de una forma, estructura o bien constitución de un objeto que tenga como finalidad la consecución de una ventaja técnica. Será necesario para conseguir la protección mediante

⁶³ Convenio de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial; entrado en vigor el 7 de julio de 1884, ratificado por España mediante instrumento depositado el 6 de junio de 1884.

modelo de utilidad elaborar una adecuada memoria descriptiva, as como hacer abono del pago de las tasas (normalmente anuales), por supuesto, debe ser novedosa, entendiendo por tal que la invención debe ser original y es menester que añada alguna función o característica nueva que previamente no existiera en la invención objeto de protección (todo lo que no se comprende en el estado de la técnica)⁶⁴. Además, debe contar con aplicación industrial, es decir, debe poder aplicarse en la industria, se debe poder usar para lo que ha sido creado de forma real y efectiva. En última instancia, debe cumplir con el requisito de actividad inventiva, como hemos comentado anteriormente, en un menor grado con respecto a las patentes por tratarse de pequeñas invenciones.

A al fin de poder obtener la protección mediante modelo de utilidad, comentaremos los pasos que se deben seguir en lo que a su tramitación se refiere. En primer lugar, la OEPM⁶⁵ será el órgano encargado de evaluar la solicitud en los 10 días siguientes a su entrega, dicho órgano será el encargado de determinar si cumple con los requisitos.

Si estima que los requisitos se cumplen, acordará la fecha de presentación, el cual será el día en que la solicitud fue presentada. Caso de no resultar valida, se concederán 2 meses para realizar las modificaciones pertinentes.

Una vez la fecha de presentación ha sido aprobada, el interesado gozará de la denominada: fecha de prioridad, la cual le faculta a disfrutar de un derecho exclusivo sobre la presentación de la invención.

A continuación, se llevará a cabo el examen, es decir, el análisis por parte de un experto en la materia, caso de existir algún defecto, se le otorgará al interesado un plazo de 2 meses para la subsanación.

Si el examen resultare satisfactorio, la OEPM, procederá a la publicación de la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI⁶⁶.

⁶⁴ En España, hasta el 01/04/2017, solo se requiere novedad nacional

⁶⁵ Oficina Española de Patentes y marcas

⁶⁶ Boletín Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual_16_01_1887 (Vol. 2). (2022). OFICINA ESPAÑOLA PATENTES MA.

Una vez publicada la solicitud, se abre el plazo de oposiciones durante 2 meses, durante este plazo, cualquier persona podrá presentar oposición a la concesión del modelo de utilidad, para ello, deberá presentar la documentación en la cual fundamente su pretensión.

Finalizado el periodo de oposición sin reclamación alguna, o bien si las alegaciones formuladas por terceros no han sido de trascendencia, se procederá a la resolución final, es decir, su inclusión en el Registro de Propiedad Industrial.

CAPITULO IV: LA ACTIVIDAD INVENTIVA EN PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

1. ¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD INVENTIVA?

La actividad inventiva y su evaluación como requisito de patentabilidad es probablemente la cuestión a tratar en el presente trabajo de investigación que puede entrañar una mayor dificultad.

Tanto la antigua Ley de Patentes 11/1986⁶⁷ en su artículo 8.1 como la Ley actualmente vigente 24/2015 del 24 de Julio⁶⁸, de Patentes definen la actividad inventiva de igual manera: “Se considera que una invención implica actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia”

La OEPM⁶⁹, define a un experto en la materia como una persona normal, con competencias normales dentro de la técnica y que está al corriente de un conocimiento general común de la técnica a fecha de presentación o prioridad. Cuando hacen referencia a un “conocimiento general común” hacen referencia a aquel que posee el experto o bien, sabe donde se encuentra, no es menester que este conocimiento general común⁷⁰ que se encuentre disponible por escrito, aunque es habitual que adopte la forma de libro de texto.

⁶⁷ Ley 11/1986 del 20 de Marzo, de Patentes, artículo 8.1, sobre la definición de actividad inventiva

⁶⁸ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, sobre la definición de actividad inventiva

⁶⁹ Oficina Española de Patentes y Marcas

⁷⁰ Asunto T0890/02 En esta decisión, la cámara de recursos afirmó que la secuencia de nucleótidos de un gen que codifica una enzima es parte del conocimiento general común de una persona experta en la

La actividad inventiva es un requisito de patentabilidad, de carácter independiente y objetivo del esfuerzo realizado por el inventor para llegar a la invención que solicita patentar. Para poder determinar el cumplimiento de este requisito es necesario referirse al estado de la técnica, tal y como hacemos con la concurrencia de novedad.

A diferencia del requisito de novedad, para concretar la actividad inventiva⁷¹ se deberá comparar el objeto de la solicitud con todo el conjunto anterior integrado en el estado de la técnica, comparando dicho conjunto y combinándolo entre sí en forma de mosaico. A tales efectos, las solicitudes antes de patentes no publicadas, quedarán excluidas del estado de la técnica. (LP arts. 8, 34, 39 y 47)⁷²

La apreciación de la actividad inventiva, resulta subsidiaria de la concurrencia del requisito de novedad, es decir, la falta de novedad conlleva necesariamente la inexistencia de actividad inventiva a efectos de concesión de patente, una realización tecnológica que resulte novedosa podrá ser (o no) inventiva.

En la práctica, cuando indagamos sobre el procedimiento real que se lleva a cabo en una oficina de patentes para determinar la existencia de actividad inventiva, observamos que es comúnmente empleado el principio “podría o habría” para determinar si en la solicitud, concurre o no actividad inventiva.

En primer lugar se habrá de determinar la técnica más cercana y el estado de la técnica más relevante. A continuación, se deberá determinar el problema técnico objetivo, esto hace referencia a confirmar el problema al cual el invento da una solución exitosa, y finalmente, se examina si esto resulta obvio para un experto en la materia.

materia. En la fecha de prioridad de la solicitud (02/06/1995), un experto en la materia habría buscado la secuencia en dos bases de datos diferentes (EMBL y Genbank). Según la Cámara de Recursos, estas bases de datos pueden asimilarse a enciclopedias o libros de texto. La decisión desarrolla un test para determinar qué puede ser considerado “conocimiento general común” En igual sentido, asunto T0766/91 En esta decisión se establece que, cuando durante el examen de la actividad inventiva, se señala que un determinado hecho es “conocimiento general común”, **no es preciso presentar una publicación**. Ello sólo será necesario si alguna de las partes pone en duda que se trata de “conocimiento general común”

⁷¹ La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) núm. 182/2015, de 14 de abril del 2015, ha formulado muy interesantes consideraciones sobre la actividad inventiva como requisito de patentabilidad.

⁷² Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes, artículos 8, 34, 39 y 47, se establece la correcta interpretación del término “estado de la técnica”

Es en este último paso donde cobra importancia la pregunta “podría o habría”, la pregunta en cuestión es la siguiente: *¿Existe en el estado anterior de la técnica, como conjunto, algo que no solo **pudiese**, sino que **inconfundiblemente hubiese** llevado al lego en la cuestión, al enfrentarse al problema objetivo y considerar todas las posibilidades técnicas (incluso las no divulgadas por el arte anterior más cercano), a modificar y/o adaptar otras soluciones (y con ello el llamado estado de la técnica), para incluirle cuestiones que caen dentro de las reivindicaciones de la solicitud?*⁷³

Si la respuesta fuere afirmativa y el experto en la materia *habría* (y no *podría* haber) sido llamado a modificar el estado anterior de la técnica, de forma de concluir algo que se intenta reivindicar, entonces la solicitud no implica actividad inventiva. El punto en realidad, no es si la persona podría haber llegado a la invención al adaptar o bien cambiar el estado de la técnica anterior (pues en caso de no haberlo podido hacer, no se solicitaría la patente), sino que un experto lo hubiese hecho con motivo de que el estado del arte lo hubiese empujado a hacerlo, en busca de una evidente ventaja técnica, solución o mejora.

1.1 La actividad Inventiva en Patentes VS en modelos de utilidad

Analizar las diferencias en cuanto a actividad inventiva se refiere entre las patentes y modelos de utilidad es la clave del presente trabajo de investigación. Tras haber realizado una aproximación a los términos, un análisis del derecho aplicable ya al fin y al cabo, un estudio desarrollado por partes de nuestros conceptos claves; “patentes”, “modelos de utilidad” y “actividad inventiva” dedicaremos el presente apartado a resolver la gran pregunta; *¿En qué se diferencia la actividad inventiva que se exige para la concesión de las patentes que la exigida para la protección mediante modelo de utilidad?*

Bien, comenzamos basándonos en nuestro pilar; La Ley 24/2015⁷⁴ del 24 de julio, de patentes, la cual establece los requisitos que se deben cumplir para

⁷³ Wikipedia; “Derecho de Propiedad Industrial”, vid; https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_inventiva (2022) (Consulta 29/08/2022)

⁷⁴ Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes; regula los requisitos exigidos para la obtención de protección mediante modelo de utilidad

obtener un modelo de utilidad. Tanto para la concesión de protección mediante modelo de utilidad o patente, es necesario cumplir con ciertos requisitos ya desarrollados en este trabajo; las invenciones deben ser nuevas, deben implicar actividad inventiva y deben contar con aplicación industrial. A simple vista no encontramos diferencias en cuanto a requisitos se refiere entre patente y modelo de utilidad, en cambio, hay una sutil diferencia en lo relativo a actividad inventiva. Para comprenderlo correctamente, partimos de la idea ya explicada anteriormente relativa a los modelos de utilidad; son un privilegio de derechos de uso exclusivos que se otorgan al titular de pequeñas invenciones, ¿Por qué “pequeñas”? Porque implican un menor grado de actividad inventiva que las patentes, suelen hacer referencia a mejoras de objetos preexistentes llevados a cabo por PYMES. La finalidad de esta forma de protección es conseguir ser un país que en todo caso, premie la inversión en innovación, sea grande o pequeña.

En los requisitos para la obtención de protección mediante modelo de utilidad, observamos que a la hora de explicar la exigencia de actividad inventiva (a diferencia de las patentes) la invención implicará actividad inventiva cuando no resulte del estado de la técnica de una manera MUY evidente para un experto en la materia (art. 140 LP)⁷⁵. La diferencia es prácticamente irrisoria gramaticalmente hablando en comparación con las patentes, pero lo cierto es que el hecho de que se incluya en la frase el adverbio “muy” al tratarse de modelos de utilidad, provoca directa y necesariamente que el grado de exigencia de actividad inventiva en esta figura se relaje. Entendemos pues por “muy evidente” algo que no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que de forma muy simple y sin emplear un alto grado de esfuerzo, se deduce lógicamente del estado de la técnica, es decir, que no se supone el ejercicio de una capacidad más allá de la que se espera del experto en la materia.

La invención es muy evidente en conjunto si a fecha de presentación o prioridad en su caso, un elemento que se encuentra dentro del estado de la técnica o sus propios conocimientos hubieran impulsado a un experto en la materia a modificar

⁷⁵ Ley 24/2015, del 24 de Julio de Patentes, artículo 140.

o reemplazar los contenidos de alguno de los elementos del estado de la técnica con la esperanza de éxito en la consecución de lograr la invención reivindicada.⁷⁶

Podemos concluir por tanto, que la diferencia fundamental en cuanto a actividad inventiva se refiere entre ambos conceptos, reside en la propia naturaleza de los inventos objeto de protección, los cuales, en el ámbito de las patentes, su creación y desarrollo implican notablemente un esfuerzo inventivo mayor, y por ende, un grado de exigencia más elevado (así se establece al afirmar que no debe resultar evidente para un experto en la materia).

Por el contrario, los modelos de utilidad, están destinados a ofrecer una protección menor (también en el ámbito temporal; diez años, a diferencia de los veinte que confiere la patente) ya que el objeto de protección en esta figura son las pequeñas invenciones, habitualmente se trata en la práctica de mejoras o ventajas técnicas en objetos ya existentes (lo cual implica necesariamente un menor grado de actividad inventiva que cuando se trata de una patente de invención, ya que una mejora, supone la mera perfección en la constitución, estado o desarrollo de una cosa ya creada) Así nos lo indica la propia Ley al afirmar que no debe resultar muy evidente para un experto en la materia.

1.2 Valoración de la actividad inventiva.

Dedicaremos unas breves palabras en primer lugar a explicar cómo se valora la actividad inventiva en un invento; como hemos visto, es sumamente difícil poder concretar qué está dentro de la actividad inventiva y qué podría ser o no evidente para un experto en la materia con conocimientos normales de la técnica.

En la apreciación de la actividad inventiva se podrán combinar divulgaciones de dos o más documentos o partes de ellos, cuya finalidad es poder determinar si el conjunto podría o no resultar evidente para un experto en la materia en la fecha de presentación o prioridad, en su caso.

⁷⁶ STS 1133/2012

La fecha a considerar la actividad inventiva es a fecha de presentación de solicitud o bien la fecha de prioridad en virtud del artículo 4 del Convenio de la Unión de París, cuando dicha prioridad haya sido reivindicada.

Si una vez presentada a solicitud, resulta accesible de una forma evidente para un experto en la materia, carece de la actividad inventiva a la que referimos.

La Sentencia del TS⁷⁷ (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 185/2015, del 14 de abril de 2015 ha llevado a cabo conclusiones muy interesantes en cuanto a la actividad inventiva como requisito de patentabilidad.

En primer lugar, el requisito de actividad inventiva es sin duda el que más problemática puede causar en la práctica, tengamos en cuenta que el examen de novedad encierra una comprobación de carácter objetiva sobre si la invención fue o no accesible al público previamente, en cambio, la actividad inventiva requiere la existencia de un juicio de valor sobre la obviedad.

Bien, esta STS reitera la importancia del experto en la materia mientras recuerda algunos de los rasgos más característicos de la figura, como el hecho de que no es una persona imaginaria. Cuando hablamos de actividad inventiva no se trata de preguntarse si el experto en la materia con grandes dosis de imaginación hubiera obviado la invención, sino llevar a cabo esta pregunta en un experto en la materia competente pero no necesariamente imaginativo.

La presente Sentencia ahora comentada establece otra gran pauta interpretativa en cuanto al requisito de actividad inventiva (al contrario que al examinar la novedad) puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien podría utilizarse una combinación de varios elementos. Es decir, en este caso, el experto en la materia puede tener en cuenta varios elementos y valorar si en el conjunto de elementos del estado de la técnica se habría alcanzado la invención (siendo así, esta no sería patentable)

⁷⁷ STS 185/2015

La presente sentencia corrobora el método de “análisis problema-solución” para valorar la actividad inventiva, según el cual, en primer lugar se debe valorar el estado de la técnica más próximo, después establecer cuál es el problema técnico que se pretende resolver, y en última instancia, determinar si la invención reivindicada habría sido obvia para un experto en la materia. Dicho método, ha sido avalado por la OEPM⁷⁸.

Siendo el método recién comentado una forma útil de valoración de la actividad inventiva, conviene tener en cuenta que el propio Tribunal Supremo afirma de forma expresa en el comienzo del apartado decimotercero de la presente Sentencia que “ no existe un único método para valorar la actividad inventiva “

Otra cuestión afrontada por el TS en la Sentencia ahora comentada versa sobre los cauces de impugnación ante el Tribunal Supremo de la valoración de la actividad inventiva por los tribunales civiles que conocen de las acciones de nulidad de patentes por falta de actividad inventiva, en este sentido, el tribunal sienta doctrina basada en la aplicación a este caso particular de la jurisprudencia en la que se insiste que el cauce adecuado para denunciar estas irregularidades será a través del recurso extraordinario de infracción procesal, ya el recurso de casación está limitado a infracciones de derecho sustantivo.

La Sentencia ahora comentada, distingue entre la impugnación de los elementos que conforman el estado de la técnica y por otro lado, la impugnación del juicio de obviedad en base al estado de la técnica. En este primer caso, estaríamos ante una cuestión probatoria, y caso de error patente o arbitrariedad en la valoración, procederá recurso extraordinario de infracción procesal por la sentencia recurrida que comporte una infracción al derecho a una tutela judicial efectiva.

Por otra parte, la impugnación del juicio de obviedad se trata de una valoración jurídica, por ende, no cabe su impugnación por la vía del recurso extraordinario de infracción procesal, sino a través de recurso de casación.

⁷⁸ También en la reciente STC 5/2015 de la AP de Albacete (Sección 1ª) del 21 de Enero.

Finalizaremos el análisis de la presente Sentencia comentando otra de las pautas por ella corroboradas, a tal fin de valorar la actividad inventiva: “*teaching away*”. Este criterio, comprueba si el estado de la técnica a fecha de solicitud de la patente o fecha de prioridad en su caso, dirige en un sentido opuesto al de la invención que se pretende patentar, ya que en caso de ser así, estaríamos indudablemente ante un indicio (o confirmación) de que la invención presenta actividad inventiva⁷⁹. Pues bien, la presente Sentencia entiende que en el caso concreto, uno de los documentos del estado de la técnica no constituye un “prejuicio técnico” que implique un “*teaching away*” para no usar en la terapia combinada contra el cáncer, la combinación que constituye el objeto de patente.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Menos mal que nos encontramos con una gran exigencia en el ámbito de la valoración de la actividad inventiva, de lo contrario, tendríamos 10 patentes registradas por minuto y a lo largo de una semana, solo habría una realmente original.

SEGUNDA: En una primera aproximación como intérprete a la materia, resulta paródico cuanto menos que uno de los requisitos de patentabilidad repita respecto de la acción en forma adjetiva, aquello que resulta ser el objeto de la patente (la invención). Resulta lógico que a una invención se le exija actividad inventiva para ser objeto de patente, carece de sentido práctico aparente el hecho de que la Ley de Patentes exija de forma explícita que la invención sea resultado y consecuencia de la actividad inventiva, a la luz de su propia literalidad, no aporta nada relevante ni facilita su estudio jurídicamente hablando.

TERCERA: El legislador provoca una gran confusión en la distinción de la actividad inventiva entre patentes y modelos de utilidad al dejar recaer la natural diferencia entre ambos conceptos en la existencia del adverbio “muy”, cuando

⁷⁹ En este sentido; Sentencia núm. 71/2013 de la AP de Madrid (Sección 28ª) del 4 de Marzo: “las enseñanzas que llevan al experto en la materia a una dirección diferente de la seguida en la invención reivindicada, deben ser lo suficientemente concluyentes y relevantes”

hace referencia la Ley a que no resulte “muy” evidente para un experto en la materia en el campo de los modelos de utilidad y que no resulte evidente para un experto en la materia en el campo de las patentes.

CUARTA: Destaco necesariamente el desconocimiento generalizado en gran parte de la sociedad en una materia con tan alto grado de implicación práctica como es la propiedad industrial. Las patentes y los modelos de utilidad están a la orden del día y al acceso de todo el mundo, y siendo así, no deberían ser cuestiones limitadas a los juristas y profesionales.

QUINTA: Fomentar los modelos de utilidad resulta imprescindible para el ámbito inventivo, si no se premiasen los esfuerzos de los pequeños inventores nos veríamos sumidos en una decadencia en este ámbito en el que poco a poco y por la propia dificultad (inventiva y económica) que entraña la concesión de la patente, sería irrisorio el número de inventores españoles.

SEXTA: Sorprende cuanto menos en su aspecto negativo la condensación de una materia tan rica y amplia en cuanto a estudio universitario se refiere. Considero que el sector contaría con muchos más profesionales en la materia si la propia Universidad no la limitase a un estudio partido con otra asignatura. Es muy complicado observar las posibilidades, la trascendencia y el impacto práctico del Derecho de Mercado en apenas unos meses en un estudio conjunto con otra gran y muy amplia materia como es el Derecho Concursal. A pesar de ello, en mi personal situación, gracias a los profesores con los que he podido contar en ambas ramas, consiguieron transmitirme su pasión por su profesión desde el primer día y parte de sus conocimientos de la manera más amena posible.

SÉPTIMA: El acceso a la concesión de la patente no debería depender tanto de la situación económica del titular. Es decir, la alta exigencia de los requisitos de patentabilidad son, en mi opinión, un acierto para velar por la imagen de la patente. Por el contrario, considero que las altas tasas que hay que abonar suponen que prescindamos de grandes patentes por estar al alcance unos pocos.

BIBLIOGRAFÍA

Algarra Prats, Esther (2008), *“El límite a los derechos de autor por razón de seguridad pública y correcto desarrollo de procedimientos oficiales”*, en Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías (coord. J.A. Moreno Martínez), Madrid, Dykinson.

Belloso Martín, Nuria, “Los derechos de autor en la sociedad tecnológica: contenido, tutela y límites” en *La Propiedad Intelectual en la era Digital. Límites e infracciones a los derechos de autor en Internet* (coord. Antonio Javato Martín), Madrid, La Ley, 2011.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, Valencia, Tirant lo Blchan, 2015

Casado Navarro, Antonio, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, “La protección internacional del nombre comercial a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París: experiencias nacional y comparadas” 2019, Vol 11.

De Couto Gálvez, Rosa y Sánchez-Ramos Roda, Celia, *Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: patentes*, Madrid, Editorial Complutense, 2010 y *Propiedad Intelectual e Industrial de la obra científica: comercialización de patentes*, Madrid, Editorial Complutense, 2011.

Erdozaín López, José Carlos, “La transmisión de los derechos de autor”, en *Manual de propiedad intelectual*, Valencia, Tirant Lo Blanch. 2015

Martínez Espín, Pascual, *“Otros Derechos de Propiedad Intelectual”*, en *Manual de propiedad intelectual* (coord. Rodrigo Bercovitz-Cano), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015

Rodríguez Fernández-Novoa, Carlos; Lastres Otero, José Manuel; Agra Botana Manuel José (coord.), *Manual de Propiedad Industrial*, Marcial Pons, España. 2009

Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes, *“Requisitos Positivos de Validez Del Derecho de Patentes”*, Cap.1, J.M. Bosch Editor. (2005)

Arroyo Aparicio, Alicia *“Limitación de los efectos de una marca de la UE: usos ilícitos, núm 5,”* Revista Aranzadi Doctrinal, (2022)

Casado Navarro, Antonio, Revista de Derecho Mercantil; *“La forma del producto, protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial, (Comentario de la STC del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [5ª] del 23 de Abril de 2020, en el asunto C-237/2019, Gömböc)”* (2021)

Boletín oficial del Estado: *“Constitución Española, del 29 de Diciembre de 1978”*, España, vid; <https://boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>

Boletín Oficial del Estado; Ley 7/2001 del 7 de Diciembre, de Marcas.; vid. www.boe.es

González de Tiedra, Javier García, *Entorno legislativo, concepto, objeto, clases y requisitos de patentabilidad*, 23 de Junio de 2013; vid <https://www.derechomercantil.info/2013/06/concepto-clases-objeto-patente.html>

Ley de Patentes de EEUU, artículo 101; vid <https://eslegal.info/estados-unidos/principios-de-la-ley-de-patentes/>

Ley 24/2015 del 24 de Julio, de Patentes; vid. www.oepm.es

Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes,(2005) Cap.2, J.M. Bosch Editor; *“El Alcance De Protección Del Derecho de Patente”*, vid; <https://vlex.es/source/requisitos-patentabilidad-657>

Wikipedia (2022); “*Derecho de Propiedad Industrial*”, vid;
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_inventiva

