



EL PROBLEMA DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA CONCESION DE UN MODELO DE UTILIDAD

CUANDO una persona solicita en España el registro de un modelo de utilidad, lo que pretende obtener es una serie de derechos de monopolio en cuanto *a un objeto o a una forma de algo por él ideado* que aporta o incorpora a ese «algo» un beneficio o efecto nuevo. Por ejemplo, se reivindica un tapón de botella cuya forma y especial disposición permite que sin perjuicio de cerrar herméticamente la botella, pueda ésta abrirse fácilmente con la mano sin necesidad de tener que recurrir a sacacorchos u otra herramienta. Esto último podríamos considerarlo, a título de ejemplo, como el beneficio o efecto nuevo.

Es indispensable, para que se dé la figura del modelo de utilidad, que exista esa condición de beneficio o efecto nuevo, pues de lo con-

trario, es decir, si sólo se reivindica una forma de «algo», nos encontraríamos con la figura del modelo industrial en la que sólo se valora la forma externa. Sería el caso en que sólo se reivindicase la forma o silueta del mismo tapón sin hacer para nada referencia a las especiales características o efectos beneficiosos que pueda producir.

Respecto al modelo de utilidad, habría que añadir que existen algunas solicitudes de modelos, confusas e imprecisas, cuya calificación sólo podría hacerse teniendo en cuenta esa especial calidad de aportar a la cosa creada un beneficio o efecto nuevo. Por ejemplo, la reivindicación de una forma nueva para un instrumento muy conocido e incluso de dominio público, podría, no obstante, ser considerada no ya modelo industrial, sino modelo de utilidad, siempre y cuando que esa forma del instrumento aportase un efecto nuevo, cual pudiera ser una economía en el coste de fabricación del propio instrumento. Y esto entendemos que es así porque el artículo 171 del Estatuto de la Propiedad Industrial, al definir el modelo de utilidad, dice: ... siempre que esa forma produzca «una utilidad», «un beneficio», «una economía», y en este caso, si bien el instrumento seguiría destinándose a los mismos fines que antes, sería esa especial circunstancia de que con la nueva forma fuera más barato fabricarlo, la que calificaría esa nueva forma del instrumento como modelo de utilidad y no como modelo industrial.

Por otra parte, el modelo de utilidad ofrece asimismo zonas de más difícil delimitación con la patente. La razón de esta mayor dificultad estriba en el hecho de que se ha de atender para la misma al nivel o altura del invento. Así el Tribunal Supremo tiene declarado que los modelos de utilidad son semejantes a las patentes cuyo valor científico y resonancia no llegan sin embargo a alcanzar.

Pero esta afirmación resulta incompleta o imprecisa, por lo que parece indicado concretarla en el sentido de que a veces los modelos de utilidad son semejantes a las patentes de invención—cuando el modelo de utilidad suponga una novedad internacional—, pero no en el caso en que el modelo carezca de tal novedad internacional, pues entonces la semejanza se daría, como veremos después, con esa figura extraña y hasta poco concebible de la patente de introducción.

A la vista de lo expuesto se aprecia que el modelo de utilidad se mueve, en cierto modo, entre la patente y el modelo industrial, si bien se encuentra más cerca de aquélla que de éste, y de ahí precisamente que se establezca por la Ley una regulación en algunos casos similar. Así en el artículo 175 del Estatuto se dice que «la forma de presentación de los modelos de utilidad será la misma que la deter-

minada para las patentes de invención...»; en el 173 se prevé la transformación del modelo en patente, en el 178 se sienta el principio de la incompatibilidad entre el modelo y la patente a efectos de convivencia y en los artículos 45 y 165 se consagra el principio de que los modelos y las patentes de invención otorgan a sus concesionarios un derecho exclusivo de fabricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objeto de la patente o del modelo...

Precisamente ha sido esta chocante consagración del monopolio exclusivo de explotación para el concesionario de la patente de invención y del modelo de utilidad, en régimen de igualdad, la que induce a pensar que es injusto otorgar los mismos derechos al concesionario de una patente de invención que al de un modelo de utilidad, ya que tales derechos tienen su única base y razón de ser en la novedad del invento y esta novedad no se valora igualmente en la patente de invención y en el modelo de utilidad, según se verá después.

Todo el derecho de propiedad industrial se basa y tiene por objeto amparar el derecho de propiedad del inventor respecto a su invento. Por esta razón, cualquier sistema jurídico civilizado debe necesariamente—entre otras razones porque es una necesidad paralela a un auténtico desarrollo industrial—arbitrar un sistema que asegure y garantice esa piedra angular del derecho de propiedad industrial, que es la novedad del invento en la medida que esto sea humanamente posible. La novedad del invento sería así el polo tranquilo en medio del fluir de los derechos y obligaciones nacidos en torno a la propiedad industrial.

Pero esta deseable situación no se da en nuestro sistema jurídico, pues existe una enorme imprecisión que acarrea situaciones, en la práctica, verdaderamente injustas.

Precisamente este estudio va encaminado a analizar un problema ya apuntado, a saber, el de los derechos que otorga la Ley al concesionario de una patente de invención y de un modelo de utilidad.

Entendemos que por ser la novedad, como ya se ha dicho, la piedra angular de esta rama del derecho, dicha novedad es la que debe ser la razón en función de la cual se otorguen los derechos a los inventores. Por tanto, habrá que ver qué tipo de novedad exige la Ley española a cada una de estas modalidades denominadas patente y modelo.

Respecto a las patentes de invención, el Estatuto dice en su artículo 48 ap. 6.º que «no podrán ser objeto de patentes las invenciones que de una manera manifiesta y notoria carezcan de novedad». Y el artículo 49 dice que «se considerará como nuevo, a los efectos del Esta-

tuto, lo que no es conocido ni ha sido practicado en España ni en el extranjero» y a continuación remacha el concepto de novedad al añadir, entre otras cosas, que «no podrá considerarse como nuevo lo que haya sido usado y practicado, directa o indirectamente en el extranjero o en el país».

Respecto a la patente de invención la Ley consagra, pues, el principio de la novedad internacional.

En cuanto al modelo de utilidad, este principio de la novedad plena o novedad internacional aparece desvirtuado. Así en el artículo 171 del Estatuto se dice que la forma que se reivindica debe aportar un *efecto nuevo*; en el 172 se dispone que «la declaración de modelo de utilidad corresponde hacerla al interesado, así como la descripción de las características que constituyen la reivindicación de utilidad y *novedad...*».

Hasta aquí parece, pues, que para el modelo de utilidad se exige una novedad plena, al igual que para la patente de invención, pues, además, estos dos artículos citados, 171 y 172, habría que interpretarlos en función del artículo 49, que ya se ha citado y que tiene un carácter general respecto a lo que ha de entenderse por novedad dentro del ámbito de aplicación del Estatuto.

Pero, sin embargo, a este principio de la novedad plena exigible al modelo de utilidad, se le asesta un golpe mortal en los artículos 178 y 180, al resultar que tal novedad se ha de entender, referida a España, sin perjuicio, claro está, de que pueda tener novedad plena internacional.

En efecto, en el artículo 178 se dice que no podrán concederse como modelos de utilidad «los que con anterioridad a la fecha de solicitud se hubiesen producido en España o hubieren sido notoriamente divulgados». Luego, a «sensu contrario» habrá que entender que si no se hubiesen producido en España o no hubiesen sido notoriamente divulgados en ella, sí podrán registrarse como modelos. Y en el artículo 180 se establece que se considerarán como nulos los modelos de utilidad «cuando se justifique no ser cierta la manifestación que deberá hacer el interesado... de no haberse conocido o practicado en España». Es decir, que basta con que el modelo solicitado no sea conocido o divulgado en España notoriamente, para que la Ley autorice su registro. Pues bien, la misma Ley que impone estas extrañas normas respecto al requisito de la novedad, es la que inviste al titular de un modelo de utilidad, de un derecho exclusivo y desorbitado de explotación de dicho modelo.

Efectivamente, respecto a las patentes de invención, el artículo 45 dice que «confieren a los concesionarios el *derecho exclusivo* de fa-

bricar, ejecutar o producir, vender o utilizar el objeto de la patente como explotación industrial y lucrativa en las condiciones que se fijan en el Estatuto». Respecto a los modelos, el artículo 165 dice que «el registro de modelos y dibujos confiere el *derecho exclusivo* de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga».

Se observa una casi identidad en la redacción de uno y otro artículo e, indudablemente, una identidad total respecto al fondo de los mismos. Es decir, que la Ley otorga los mismos *derechos exclusivos* al titular de la patente de invención y al titular del modelo de utilidad.

Con esta normativa se puede vivir, en auténtico sentido crematístico, creándose una persona registros a su favor, cuyo uso luego cede mediante el pago de un canon o «royalty».

Por ejemplo, supongamos que un individuo conoce en un país extranjero o en la misma España, a través de una revista, un tipo especial de caja de cerillas, que por sus especiales características permite, al sacar la cerilla, que ésta salga ya encendida, lo cual puede suponer un gran éxito comercial. Este individuo, al percatarse de las posibilidades del invento y, como quiera que tal tipo de caja de cerillas no está notoriamente divulgada en España o simplemente no es conocido en nuestro país, lo registra y obtiene acto seguido el derecho exclusivo a su explotación dentro del territorio nacional. Y si al cabo de un tiempo, el inventor real de dicha fosforera pretendiese explotar su invento en España o simplemente exportar sus cerillas a España (no se olvide que se trata de un ejemplo sólo), el que registró en este país el modelo podrá cerrarle el paso, en virtud de los términos categóricos del artículo 165 del Estatuto que ya hemos analizado.

El problema queda, pues, planteado en los siguientes términos: de la letra de la Ley parece deducirse que a los titulares de patentes de invención y de modelos de utilidad, sin perjuicio de no exigirseles el mismo grado de novedad, se les otorga en cambio el mismo, exclusivo y exorbitante derecho al uso y explotación del objeto de su patente o modelo.

Los abusos, de buena y mala fe, que se derivan de esta confusa reglamentación han quedado apuntados, por ello urge pensar en la necesidad de una más amplia interpretación de la Ley en orden a que puedan cumplirse los fines que la misma persigue, a saber: la protección del inventor, la protección del público y el medio para cerrarle el paso a quien quiera servirse de la letra de la Ley para cometer un fraude de la misma.

Creemos que existe base legal suficiente dentro del Estatuto de

la Propiedad Industrial para una mejor interpretación de esta materia, es decir, de los derechos derivados de la concesión de patentes y modelos.

Volvemos, pues, al punto de partida para toda especulación en esta materia: la novedad. La Ley española no declara la novedad, sino que simplemente la presume sin perjuicio de tercero. La Ley española protege y otorga derechos al inventor *en función de la novedad del invento*.

Así, el Estatuto regula en su articulado, además de las figuras de la patente de invención y del modelo de utilidad que ya hemos visto, una figura especial, a nuestro juicio extraña, que es la patente de introducción. El examen de esta figura es esencial para la buena comprensión de lo que la Ley quiere realmente decir en materia de concesión de derechos.

En efecto, el artículo 68 del Estatuto dice que «puede ser objeto de patente de introducción la invención que, habiendo sido divulgada o patentada en el extranjero, no ha sido divulgada, practicada, ni puesta en ejecución en España, correspondiendo hacer esta declaración al interesado bajo su responsabilidad».

En este caso lo que la Ley hace es otorgar ciertos derechos a la *persona que introduce en España un invento ajeno*. Esta persona no es un inventor; es, podríamos llamarle, un introductor o un intermediario de inventos ajenos a quien la Ley concede unos derechos por su trabajo como intermediario o introductor de inventos. Tales derechos aparecen contenidos en el artículo 45 párrafo 4.º de la siguiente manera: «Las patentes de introducción confieren el derecho de fabricar, ejecutar o producir y vender lo fabricado en el país; *pero no dan derecho a impedir que otros introduzcan objetos similares del extranjero...*»

Estas últimas palabras del precepto son trascendentales, pues ¿en base a qué un simple introductor de inventos puede cerrarle el paso al auténtico inventor respecto a los objetos inventados?

No pretendemos hacer la crítica de esta extraña figura de la patente de introducción que, a nuestro juicio, no debiera existir, sino simplemente resaltar el hecho de que el legislador *no quiso otorgar* los mismos derechos exclusivos al inventor que al simple introductor de inventos ajenos.

Ahora bien, si es un hecho evidente y lógico que no quiso otorgar los mismos derechos a unos que a otros, ¿cómo se explica que se los concediera en efecto según el texto de los artículos 45 y 165, a los titulares de patentes de invención y de modelos de utilidad? Esto sólo cabe explicarlo pensando que el legislador vió en la figura del mode-

lo de utilidad una auténtica patente, si bien de menos nivel inventivo, sin llegar a percatarse de que con la redacción de los artículos 178-3 y 180 quedaba abierta la puerta para que el modelo de utilidad pudiese aparecer también como una especie de patente de introducción de menos nivel o altura inventiva.

En efecto, supongamos dos casos: en uno el titular obtiene el registro de un modelo de utilidad que se caracteriza por tener novedad internacional, ya que tal novedad plena no afecta a la naturaleza del modelo, sino que lo que le afecta es la altura del invento. En este caso es lógica y natural la concesión de *derechos exclusivos* al titular en la misma forma que si se tratase de una patente de invención.

Pero en el otro caso, el titular obtiene el registro de algo que sólo tiene novedad en España..., es decir, introduce un invento ajeno en España. En este caso lo lógico será otorgar al titular del modelo los derechos que corresponden según ley a un introductor de inventos y no a un inventor: es decir, los mismos derechos que la Ley otorga al titular de la patente de introducción.

Esta distinción y correlación entre el modelo de utilidad con novedad internacional similar a la patente de invención; y modelo de utilidad sin novedad internacional similar a patente de introducción, es la que lógicamente parece servir de plataforma o base para llegar a determinar que a la primera figura—modelo de utilidad con novedad internacional—deben concedérsele unos derechos plenos y exclusivos (artículo 45 párrafo 3.º), en tanto que a la segunda—modelo de utilidad sin novedad internacional y sólo nacional—, deberán concedérsele sólo unos derechos limitados, similares a los que se conceden al titular de la patente de introducción (artículo 45 párrafo 4.º).—E. A. C.