María Antonieta Gálvez Krüger

Modelos de Utilidad: el Caso Portugués

Tesis para la obtención del grado de Doctora en Derecho en la especialidad de Derecho Privado

Orientadores:

Doctora Cláudia Trabuco

Doctor José Antonio Gómez Segade

Julio de 2019

María Antonieta Gálvez Krüger

Modelos de Utilidad: el Caso Portugués

Tesis para la obtención del grado de Doctora en Derecho en la especialidad de Derecho Privado

Orientadores:

Doctora Cláudia Trabuco

Doctor José Antonio Gómez Segade

Julio de 2019

Declaraciones

Declaro que el texto presentado es de mi autoría exclusiva y que toda utilización de contribuciones y textos ajenos está debidamente identificada.

Declaro que el texto de la tesis ocupa un total de 798.986 caracteres, incluidos espacios y notas de pie de página.

Modo de citar, otras indicaciones y esclarecimientos sobre algunas de las estadísticas presentadas

1. Las monografías citadas son referidas en pie de página por el nombre completo del autor, título, año de publicación y página. Los restantes elementos de identificación están consignados en la bibliografía general. A partir de la segunda cita de una obra solo se consigna el apellido del autor, las primeras palabras del título y página.

Los trabajos publicados en revistas o partes de libros son referidos en pie de página por el nombre completo del autor, título, nombre de la revista o libro donde fueron publicados, volumen y/o número, año y página. Los restantes elementos de identificación están consignados en la bibliografía general. A partir de la segunda cita solo se consigna el apellido del autor, las primeras palabras del título y página.

En el caso de algunos trabajos o documentos disponibles en Internet respecto de los que podría estimarse que no existe publicación en soporte físico, en pie de página se consigna, además del nombre del autor, título, año y página (de ser posible), la indicación "[en lín.]". La identificación del *URL*, así como la última fecha de acceso, están consignados en la bibliografía general. En los casos de trabajos que no cuentan con numeración de páginas, se hará referencia a algún tipo de identificación basada en la estructura sistemática del trabajo en cuestión y que pueda servir de guía al lector.

2. Los títulos de monografías u obras colectivas aparecen en itálico. Los títulos de trabajos publicados en revistas o partes de libros (o en Internet) aparecen entre comillas bajas.

3. Las citaciones literales se presentan entre comillas bajas y, si su extensión es mayor de dos líneas (o su equivalente), se emplea letra itálica. En algunos casos, se ha optado por mantener en la lengua original la citación cuando se ha considerado que su traducción al español podría hacer perder su exactitud o

sutileza. Salvo que se indique lo contrario, las traducciones al español que se presentan son responsabilidad nuestra.

4. En el listado de la bibliografía citada, los autores se presentan en orden alfabético por el primer apellido. Sin perjuicio de que en el caso de autores portugueses y brasileños el último apellido es el paterno, hemos optado por listarlos sobre la base del primero de sus apellidos, tal como aparece en sus obras. Dado que la presente investigación está escrita en español (en virtud de la autorización concedida por el *Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa,* de 21 de setiembre de 2011), consideramos que esto facilita la identificación de esos autores a los lectores familiarizados con el orden alfabético por el primer apellido.

5. La legislación, jurisprudencia y otros documentos citados son presentados después de la bibliografía, en un listado organizado según el organismo, entidad y/o país emisor. La jurisprudencia es citada con referencia al tribunal, fecha y título de la invención en causa.

6. La información relativa al número de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad y de patentes en Alemania, España, Brasil y Perú proviene de la Base de datos estadísticos de la OMPI (y según los parámetros de búsqueda que se indican para cada caso en pie de página); para otros datos específicos se emplea la información publicada por las respectivas oficinas de propiedad industrial, debidamente identificada. Salvo que se indique lo contrario, los cálculos o estimativas realizados sobre la base de dichas estadísticas son de responsabilidad nuestra.

En el caso de Portugal, han sido empleadas las estadísticas publicadas por el INPI así como estadísticas extraídas de la Base de datos de la OMPI dependiendo de los años y según las siguientes indicaciones generales, sin perjuicio de otras precisiones que se realizan en los puntos respectivos:

(i) Para los Códigos de Propriedad Industrial de 1940 y de 1995 han sido empleadas las estadísticas publicadas en el *Estudo sobre a Utilização da Propriedade Industrial em Portugal*, elaborado por INPI/CISEP de 2003. Se ha empleado también dicha fuente para la información relativa al tipo de solicitantes

y sectores tecnológicos para los que se pidieron las solicitudes bajo la vigencia de dichos códigos. Salvo que se indique lo contrario, los cálculos o estimativas realizados sobre la base de dichas estadísticas son de nuestra responsabilidad.

(ii) Para el *Código da Propriedade Industrial* de 2003, debido a ciertas limitaciones en la forma en que viene siendo presentada la información estadística publicada por el INPI (principalmente, respecto a la distinción entre solicitantes residentes y no residentes), se ha empleado también datos de la OMPI, tratando de evitar en la medida de lo posible no contribuir a la distorsión de la información, en particular, en relación con las solicitudes de patente. En algunos años existen marcadísimas diferencias entre las cifras que mostramos y las que pueden ser extraídas de la Base de datos de la OMPI (e, inclusive, respecto de los sumarios que sirven de prólogo a los reportes anuales del INPI). Las principales discrepancias numéricas obedecen, a nuestro entender, a que a partir del año 2009 los datos de la OMPI (que se nutren de la información proporcionada por las oficinas de propiedad industrial nacionales) parecen incluir también pedidos provisorios de patente. Así, por ejemplo, según OMPI, en 2009 fueron presentadas 600 solicitudes de patente por la vía nacional mientras que en nuestros Cuadros solo se consignan 338 solicitudes y, para 2015, las solicitudes de patente según OMPI ascendieron a 934 mientras que en nuestros Cuadros estas solo llegan a 193. Cuando corresponda, efectuaremos la llamada de atención respectiva, indicando la aproximación y la fuente por la que se ha optado.

7. La legislación, doctrina y jurisprudencia portuguesas se encuentran actualizadas hasta enero de 2019; respecto de los otros ordenamientos comprendidos en la investigación, la información relevante está actualizada hasta diciembre de 2018.

Abreviaturas

AA.VV. – autores varios

Ac. – *Acórdão*

Ac. RL – *Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa*

ACPI – *Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual*

ADI – Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor

ADPIC (*TRIPS*) – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

AIPLA Q. J. – American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal

AIPPI - Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual

AMEP – *Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes*

APDI – *Associação Portuguesa de Direito Intelectual*

apdo. – apartado

art./arts. – artículo / artículos

Bases estad. OMPI – Base de datos estadísticos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

BGH – *Bundesgerichtshof* (Tribunal Federal alemán)

BOE – Boletín Oficial del Estado (España)

BOPI – Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (España)

BPI – Boletim da Propriedade Industrial (Portugal)

Brook. J. Intl´l L. – Brooklyn Journal of International Law

busc. – buscador

CAN – Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)

Cap. – Capítulo

CC – Código Civil

CEE – Comunidad Económica Europea

CEI – Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales de 1928

CES – Comité Económico y Social (Unión Europea)

CIP/*IPC* – Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes / *Strasbourg Agreement for the International Patent Classification*

CIPA – *Chartered Institute of Patents Agents* (Reino Unido)

conc./concs. – concesión / concesiones

CPC – Convenio de la Patente Comunitaria

CPE – Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas

CPI – Código de Propiedad Industrial /*Código da Propriedade Industrial*

CPI 1940 – *Código da Propriedade Industrial* de 1940

CPI 1995 – *Código da Propriedade Industrial* de 1995

CPI 2003 – *Código da Propriedade Industrial* de 2003

CPI 2019 – *Código da Propriedade Industrial* aprobado por DL n.º 110/2018 de 10 diciembre, con entrada en vigor en 1 de julio de 2019

CUP – Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial

D. – Decreto

Dec./Decs. – Decisión(es) de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN)

DG – Diário do Governo

Dict. – Dictamen

Direc. – Directrices

disp. – disponible

DL – Decreto Ley / *Decreto-Lei*

doc. – documento

DOCE – Diario Oficial de las Comunidades Europeas

DOUE – Diario Oficial de la Unión Europea

DPMA – *Deutsche Patent und Markenamt* (Oficina alemana de patentes y marcas)

DR – Diário da República

DS – Decreto Supremo

D. Leg. – Decreto Legislativo

Ed. – edición

ed. – editor/editores

EE.UU. – Estados Unidos de Norteamérica

e.g. – por ejemplo

EIPR - European Intellectual Property Review

EPO – *European Patent Office*

Exp. M. – Exposición de Motivos

[en lín.] – en línea (*online*)

Harv. Int´l L.J. – Harvard International Law Journal

ibid. – ibidem

ICTSD – *Centre for Trade and Sustainable Development*

idem. – id.

IEF – informe sobre el examen de fondo

IET – informe sobre el estado de la técnica

IIC – International Review of Industrial Property and Copyright Law

INDECOPI – Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú)

inf. – información

INPI – *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (Brasil)

INPI – *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (Portugal)

IPQ – Intellectual Property Quarterly

JIPLP – Journal of Intellectual Property Law & Practice

LMU – Ley de Modelos de Utilidad

LP – Ley de Patentes

LPI – Ley de Propiedad Industrial

m.i. – modelo industrial

MPI – Max Planck Institute

MU – modelo de utilidad / modelos de utilidad

MUD – modelo de utilidad definitivo /modelos de utilidad definitivos (Portugal)

MUp – modelo de utilidad provisorio / modelos de utilidad provisorios (Portugal)

n.a. – no aplicable

no res. – no residentes

OECD – *Organisation for Economic Co-operation and Development*

OEPM – Oficina Española de Patentes y Marcas

of. – oficina

OMC (*WTO*) – Organización Mundial del Comercio / *World Trade Organization*

OMPI (*WIPO*) – Organización Mundial de la Propiedad Intelectual / *World Intellectual Property Organization*

ONC – Oficina Nacional Competente

p. – página / páginas

Parecer Cám. Corp. – *Parecer da Câmara Corporativa, Assemblea Nacional,* de 25/03/1937 (Portugal)

PAT – patente / patentes

PCT – *Patent Cooperation Treaty*

PD – Propuesta de Directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante modelo de utilidad, de 12 de diciembre de 1997

PI – propiedad industrial

PMD – Propuesta Modificada de Directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante modelo de utilidad, de 25 de junio de 1999

Port. – *Portaria*

PPP – pedido provisorio de patente

present. – presentación

proc. – proceso

Proy. – proyecto

pto. – punto

PYME – pequeña y mediana empresa

RDM – Revista de Derecho Mercantil

Reg. – Reglamento

res. – residentes

Res. – Resolución

s.f. – sin fecha

Sent. – sentencia

solic./solics. – solicitud /solicitudes

ss. – siguientes

STJ – Supremo Tribunal de Justiça

t. – tomo

tb. – también

TJCA – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

UDA – *Utility Designs Act* de 1843 (Reino Unido)

UE – Unión Europea

UNCTAD – *United Nations Conference on Trade and Development*

USC-35 – *United States Code. Title 35-Patents* (*Patent Act* de 1952 codificada)

últ. – última / último

últ. vis. – última visita

v. – ver

vol. – volumen

Resumen

El eje de la presente investigación es el modelo de utilidad (MU) como sinónimo de modalidad de propiedad industrial (PI) que tiene por finalidad la protección de invenciones «menores», aquellas que, a pesar de que aportan mejoramientos o avances técnicos, no alcanzan el nivel de inventiva exigido para su protección mediante patente. El MU es asociado usualmente a un posible mecanismo de estímulo a la innovación tecnológica local proveniente de las PYME y de inventores independientes; también, se suele sugerir que el MU es una modalidad especialmente conveniente para países poco o medianamente industrializados o importadores netos de tecnología.

Al no estar recogido en el ADPIC, los Miembros de la OMC no están obligados a contemplar al MU ni existe un parámetro o prototipo internacional al que se tenga que someter la legislación de los países que lo contemplan. A diferencia de la patente - que goza de teorizaciones y justificaciones económicas en gran medida estandarizadas - no hay consenso respecto de la importancia económica o la necesidad de otorgar protección a invenciones menores mediante un derecho de exclusiva; no obstante, más de la mitad de los Miembros de la OMC cuentan con regímenes de MU, con características diversas.

Dentro del variado panorama de regímenes, el MU portugués es el objeto del presente trabajo. Bajo influencia de la ley alemana el MU fue introducido en 1940 y desde entonces ha experimentado radicales modificaciones en varios de sus aspectos fundamentales; *e.g.*, delimitación de su objeto de protección, requisitos, sistema de concesión y mecanismos de conexión procedimental con la patente. El caso portugués destaca también porque para el MU del Código de PI de 2003 se invocó como inspiración la iniciativa de la Comisión Europea para un MU de espectro comunitario y porque contempló un sistema de concesión que hizo de él un régimen *sui generis* comparado con los existentes en Alemania, España, Brasil y la Comunidad Andina.

El objetivo de la presente tesis es el estudio y análisis de la peculiar evolución legislativa del MU en Portugal; asimismo, persigue indagar en qué

medida los cambios operados en su régimen jurídico pudieron haber tenido correlato en las tendencias de los usuarios locales en acudir a la figura. Con esto, se ambiciona también arriesgar lecturas de las que se puedan extraer consideraciones en torno a los aspectos fundamentales del MU como modalidad de PI para la protección de invenciones menores.

Palabras clave*: propiedad industrial, modelos de utilidad, patentes, protección de invenciones menores, Unión Europea, Portugal, Alemania, España, Brasil, Comunidad Andina.*

Resumo

A base da presente dissertação é o modelo de utilidade (MU) como sinónimo de modalidade de propriedade industrial (PI) que visa a protecção de invenções «menores» que, apesar de apresentarem melhorias ou avanços técnicos, não atingem o nível de inventividade exigido para a sua protecção mediante patente. Habitualmente, o MU é associado a um possível mecanismo de estímulo da inovação tecnológica local proveniente de pequenas e médias empresas e de inventores independentes. Para além disso, é geralmente sugerido que o MU é uma modalidade de propriedade industrial especialmente conveniente para países pouco ou medianamente industrializados ou importadores de tecnologia.

Devido ao facto de o MU não estar previsto no ADPIC, os Países membros da OMC não estão obrigados a consagrar a figura, nem existe um parâmetro ou protótipo internacional ao qual a legislação dos países que a prevêem se tenha de se submeter. Ao contrário da patente - que goza de teorizações e de justificações económicas em grande medida estandardizadas - não há consenso relativamente à importância económica ou à necessidade de conceder protecção a invenções menores mediante um direito de exclusiva; contudo, mais de metade dos membros da OMC contam com regimes de MU com diversas características.

No variado panorama de regimes, o MU português é o objecto do presente estudo. Sob influência da lei alemã, o MU foi introduzido em 1940 e ao longo dos anos tem experienciado modificações radicais em vários elementos fundamentais; *e.g.*, a delimitação do seu objecto de protecção, os requisitos, o sistema de concessão e os mecanismos de conexão procedimental com a patente. O caso português destaca-se ainda porque, para o MU do Código da PI de 2003, invocou-se como inspiração a iniciativa da Comissão Europeia de um MU com alcance comunitário e porque contemplou um sistema de concessão que fez dele um regime *sui generis* comparado com os existentes na Alemanha, em Espanha, no Brasil e na Comunidade Andina.

O objectivo da presente tese é então o estudo e a análise da peculiar evolução legislativa do MU em Portugal, pretendendo ainda indagar em que

medida as alterações operadas no seu regime jurídico tiveram correlação nas tendências dos usuários locais em acudir à figura. Com isto, este trabalho ambiciona ainda arriscar leituras das quais se possam extrair considerações em torno dos aspectos fundamentais do MU como modalidade de PI para a protecção de invenções menores.

Palavras-chave*: propriedade industrial, modelos de utilidade, patentes, protecção de invenções menores, União Europeia, Portugal, Alemanha, Espanha, Brasil, Comunidade Andina.*

Abstract

This research addresses utility models (UMs) as a synonym of industrial property right (IPR) that aims to provide protection for «minor» inventions. «Minor» inventions are those which, although providing improvements or technical advances, do not reach the level of inventiveness that is required for patent protection. It is often considered that a UM system could be a means to foster local innovation in technology stemming from small and medium-sized enterprises and independent inventors. Likewise, it is often said that UMs is a IPR particularly useful for fairly or less industrialized countries or for countries that are net importers of technologies.

Due to the fact that the TRIPS Agreement does not enshrine UMs, there is no obligation for WTO Member States to include this IPR in their national legislation and there is no internationally specific parameter or prototype which has to be followed for the regulation of a UM regime. In contrast to patents – which have economic theorizations and justifications that are largely standardized – there is no consensus regarding the economic relevance or the necessity of protecting minor inventions by an exclusive right. However, despite the lack of consensus, more than a half of the WTO Member States enshrines UM regimes with diverse features.

Within the varied panorama of existing regimes of UM, this dissertation focuses on the Portuguese UM. The UM was introduced in Portugal in 1940, under the influence of the German UM. Since then, several of its key aspects have been thoroughly modified, *e.g.,* the delimitation of its protected subject matter, requirements, the granting system, and procedural mechanisms for interconnecting patent and UM applications. The Portuguese case also stands out because the UM regime established in the Industrial Property Code of 2003 was inspired by the European Community's initiative for a community-level UM. Furthermore, the Portuguese regime is notable because its granting system was *sui generis* when compared with the UM regimes in Germany, Spain, Brazil and the Andean Community.

This dissertation studies and analyzes the peculiar legislative development of the UM regime in Portugal. It furthermore inquires to what extent the shifts in the UM legal regime could have had a correlation in the usage trends of the UM as a protection of inventions by local users. With this approach, this dissertation also aims to offer readings from which to draw considerations regarding the key aspects of the UM as an IPR that seeks to provide protection for minor inventions.

Keywords: *industrial property, utility models, patents, protection of minor inventions, European Union, Portugal, Germany, Spain, Brazil, Andean Community.*

Índice

Declaraciones i

Modo de citar, otras indicaciones y esclarecimientos sobre algunas de las estadísticas presentadas ii

Abreviaturas v

Resumen x

Resumo xii

Abstract xiv

INTRODUCCIÓN 1

I. Consideraciones generales, nociones básicas y primer encuadramiento 1

II. Objeto de investigación: ¿Por qué el modelo de utilidad y por qué específicamente el modelo de utilidad portugués? 11

III. Objetivos y alcance de la investigación 16

IV. Sistematización 18

PRIMERA PARTE 22

MODELOS DE UTILIDAD: ENCUADRAMIENTO GLOBAL DEL TEMA 22

Capítulo I 22

Origen, ambigüedades terminológicas, argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad 22

1. Breve apunte sobre el contexto en el que se originó el modelo de utilidad como modalidad de propiedad industrial 22

1.1. El Gebrauchsmuster de la LMU de 1891: el modelo de utilidad "clásico" 23

1.2. El Utility Design de 1843 del Reino Unido 26

2. Ambigüedades terminológicas, "falsos hermanos", categorizaciones y homonimias 29

2.1. Ambigüedades terminológicas 29

2.2. Los "falsos hermanos" del modelo de utilidad 30

2.3. Homonimias y categorizaciones: utility models, utility model systems, second tier patent protection 32

2.4. Posición adoptada respecto de la terminología 34

3. Argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad (MU) 35

3.1. Apuntes previos 35

3.1.1. Empleo del término «innovación» 35

3.1.2. Justificaciones básicas (y algunas controversias) de la protección de invenciones mediante patente 38

3.1.3. El secreto comercial como medida alternativa de protección de invenciones 43

3.2. Argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad 44

Capítulo II 51

La iniciativa europea para la armonización comunitaria de los regímenes jurídicos de modelos de utilidad y sus antecedentes 51

1. Consideración previa 51

2. Contexto y antecedentes de la iniciativa europea: los debates en la AIPPI y el Proyecto del Max Planck Institute 52

2.1. El modelo de utilidad y la AIPPI. Las cuestiones «Q. 83» y «Q. 117» 53

2.2. El Proyecto del Max Planck Institute (MPI) para un modelo de utilidad europeo 57

3. El Libro Verde sobre la protección de modelos de utilidad en el mercado interior (1995) 65

3.1. Consideraciones previas 65

3.2. Fuentes, indicios y conclusiones del Libro Verde sobre la importancia económica de los "modelos de utilidad", entendidos en sentido amplio como «formas adicionales de protección de invenciones técnicas» 68

3.2.1. Fuentes 68

3.2.2. Indicios y conclusiones 69

3.2.3. Razones por las cuales los solicitantes procuraban protección mediante "modelos de utilidad" 70

3.3. Posicionamiento respecto de algunas características fundamentales de un futuro «derecho especial adicional a la protección mediante patente» 72

3.3.1. Objeto de protección. Distanciamiento de la exigencia de forma tridimensional 73

3.3.2. Invenciones usualmente excluidas de protección mediante MU: substancias y procedimientos 74

3.3.3. Requisitos objetivos de protección 76

3.3.3.1. Menor nivel de inventiva que el exigido a la patente 76

3.3.3.2. Novedad comunitaria y reconocimiento de un periodo de gracia "amplio" 77

3.3.3.3. Aplicabilidad industrial 78

3.3.4. Duración del derecho y procedimiento de concesión 78

4. La posición del Comité Económico y Social (CES) y del Parlamento Europeo 79

4.1. El Dictamen del CES 79

4.2. Algunas observaciones formuladas por el Parlamento Europeo 82

5. La Propuesta de Directiva de 12 de diciembre de 1997 y la Propuesta Modificada de Directiva de la Comisión Europea de 25 de junio de 1999 sobre la protección de invenciones mediante modelo de utilidad 83

5.1. La Propuesta de Directiva (PD) 84

5.1.1. Objeto protegido, limitaciones en cuando a su objeto y exclusiones 84

5.1.2. Requisitos objetivos de protección 86

5.1.2.1. Novedad 86

5.1.2.2. Actividad inventiva: «eficacia particular» o «ventaja práctica o industrial» 87

5.1.2.3. Aplicabilidad industrial 88

5.1.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión 88
5.1.4. Relación entre el MU y la patente: pluralidad de protecciones 89
5.2. La Propuesta Modificada de Directiva (PMD) 90
5.2.1. Objeto protegido, limitaciones en cuando a su objeto y exclusiones 90
5.2.2. El requisito de actividad inventiva entendida como la presencia de una ventaja práctica o técnica «no muy evidente» para un experto en la materia 91
5.2.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión 92
5.2.4 Relación entre el MU y la patente: prohibición de acumulación de protecciones 93
6. A manera de colofón 93
6.1. Abandono de la iniciativa 93
6.2. El «Estudio Technopolis» de 2015 96
Capítulo III 99
Desarrollos actuales – panorámica de los regímenes de MU en Alemania, España, Brasil y la CAN (con específica mención a Perú) 99
1. Algunas consideraciones puntuales 99
1.1. Poniendo las cosas en perspectiva 100
2. El MU alemán 104
2.1. Antecedentes legislativos del actual régimen (principales modificaciones) 104
2.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones 106
2.3. Requisitos objetivos de protección 107
2.3.1. Novedad relativa 107
2.3.1.1. Periodo de gracia amplio 107
2.3.2. Avance o paso inventivo – cambio en la interpretación jurisprudencial (la sentencia Demonstrationsschrank de 2006) 107
2.3.3. Aplicabilidad industrial 109
2.4. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos en relación con la patente 109
2.4.1. Duración del derecho y procedimiento de concesión 109
2.4.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente 110
2.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas 111
2.5.1. Prioridad interna 111
2.5.2. Abzweigung («derivación») 112
2.6. Uso del MU alemán en comparación con la patente (residentes, periodo 2000-2016) 113
2.6.1. Motivos por los que los usuarios en Alemania acuden al MU (resultados del «Estudio Technopolis» de 2015) 116

3. El MU español 116
3.1. Antecedentes legislativos del régimen actual (LP 2015) 116
3.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones 121
3.2.1. La «ventaja prácticamente apreciable» como una de las notas conceptuales del MU español 124
3.3. Requisitos objetivos de protección 126
3.3.1. Novedad 126
3.3.1.1. Divulgaciones inocuas 127
3.3.2. Actividad inventiva: lo «no muy evidente» para un experto en la materia 128
3.3.3. Aplicabilidad industrial 132
3.4. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos en relación con la patente 133
3.4.1. Duración del derecho y procedimiento de concesión 133
3.4.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente 135
3.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas 137
3.5.1. Prioridad interna 137
3.5.2. Transformación de la solicitud («cambio de modalidad») 137
3.5.3. La petición del IET como condición para el ejercicio de acciones judiciales de defensa del MU 140
3.6. Uso del MU español en comparación con la patente 141
3.6.1. LP 1986 (periodo 2000-2016) 141
3.6.2. Tendencias bajo la vigencia de la LP 2015 144
3.6.3. Motivos por los que los usuarios en España acuden a la figura del MU (resultados del «Estudio Technopolis» de 2015) 145
4. El MU brasileño (LPI 1996) 146
4.1. Antecedentes legislativos del régimen del actual 146
4.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones 150
4.3. Requisitos objetivos de protección 151
4.3.1. Novedad 151
4.3.1.1. Periodo de gracia amplio 152
4.3.2. «Acto inventivo»: lo «no común o vulgar» para un técnico en el asunto 152
4.3.3. Aplicabilidad industrial 154
4.4. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos en relación con la patente 154
4.4.1. Duración del derecho y procedimiento de concesión 154

4.4.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente 157
4.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas 158
4.5.1. Prioridad interna 158
4.5.2. Transformación de la solicitud («mudança de natureza») 158
4.6. Uso del MU brasileño en comparación con la patente (residentes, periodo 2000-2016) 160
5. El MU en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN (Decisión 486), con mención específica a su uso en Perú 162
5.1. Consideraciones generales y antecedentes de la Decisión 486 162
5.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones 164
5.3. Requisitos objetivos de protección 165
5.3.1. Novedad 165
5.3.1.1. Periodo de gracia amplio 166
5.3.2. Nivel inventivo (pero de menor grado) 166
5.3.3. Aplicabilidad industrial 167
5.4. Duración del derecho y procedimiento de concesión 168
5.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas 169
5.5.1. Prioridad interna 169
5.5.2. Transformación («conversión») 169
5.6. El MU en el Perú 170
5.6.1. Apunte previo sobre el MU en la legislación peruana 170
5.6.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente en Perú 172
5.6.3. Uso del MU en el Perú en comparación con la patente (residentes, periodo 2000-2016) 174
SEGUNDA PARTE 177
ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MU PORTUGUÉS DEL CPI 2003 ... 177
Capítulo IV 177
Régimen jurídico de protección de invenciones previo al CPI 1940 y la propuesta de introducción del modelo utilidad en Portugal 177
1. La protección de invenciones antes de la Ley de 1896 (la LPI 1896) 178
1.1. El Decreto de 16 de enero de 1837 178
1.2. El Decreto de 31 de diciembre de 1852 179
1.3. El Código Civil de 1867 181
2. El Decreto n.º 6 de 15 de diciembre de 1894, su Reglamento aprobado por Decreto de 28 de marzo de 1895 y la LPI 1896 183

2.1. Consideraciones generales 183
2.2. La patente de invención en la LPI 1896 y en el Reg. 1895 185
2.2.1. Objeto jurídico protegido mediante patente de invención 185
2.2.2. Requisitos objetivos de protección de la patente de invención 187
2.2.3. Duración de la patente de invención y procedimiento de concesión 189
3. La Propuesta de Ley de propiedad industrial de 1936 y la introducción del MU en Portugal 190
3.1. Consideraciones generales 190
3.2. La protección de invenciones en la Propuesta de Ley de 1936 193
3.2.1. Objeto de protección de la patente de invención 193
3.2.2. Requisitos objetivos de protección para el otorgamiento de la patente de invención 195
3.2.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión de la patente de invención 196
3.3. La Propuesta de 1936 y la primera "versión" del MU portugués 198
3.3.1. Justificación invocada para la introducción de la figura 198
3.3.2. Objeto protegido mediante el modelo de utilidad 200
3.3.3. Requisitos objetivos de protección del modelo de utilidad 202
3.3.4. Duración del derecho 203
Capítulo V 204
El MU del CPI 1940 204
1. El CPI 1940 204
2. Algunas notas sobre el régimen de patentes del CPI 1940 205
2.1. Objeto de protección mediante patente 205
2.2. Requisitos objetivos para el otorgamiento de protección mediante patente 207
2.2.1. Carácter industrial 210
2.2.2. Novedad 211
2.2.3. Carácter inventivo 212
2.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión de patente 213
3. El MU del CPI 1940 214
3.1. Objeto protegido mediante MU, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones .. 215
3.2. Requisitos objetivos de protección 218
3.2.1. Novedad 218
3.2.2. Realidad o utilidad 219
3.2.3. Aumento o mejora de las condiciones de aprovechamiento 220
3.3. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos de obtención y mantenimiento del MU y de la patente 221

4. Delimitación del MU respecto del modelo industrial y de la patente en el CPI 1940..... 223
4.1. Delimitación respecto del modelo industrial..... 223
4.2. Delimitación respecto de la patente..... 226
4.3. Una perspectiva jurisprudencial de la delimitación del MU respecto del modelo industrial y de la patente..... 230
5. CPI 1940: uso del MU en comparación con la patente (periodo 1980-1995)..... 233
Capítulo VI..... 237
El MU del CPI 1995..... 237
1. Consideraciones previas..... 237
1.1. El CPI 1995..... 237
1.2. Breve apunte sobre el régimen de patentes del CPI 1995..... 238
2. El MU del CPI 1995..... 239
2.1. Objeto de protección, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones..... 240
2.2. Requisitos objetivos de protección..... 241
2.2.1. Novedad..... 242
2.2.2. Actividad inventiva..... 243
2.2.3. Aplicabilidad industrial..... 245
2.3. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos de obtención y mantenimiento del MU y de la patente..... 245
2.4. Delimitación del MU respecto de la patente..... 247
3. CPI 1995: Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional/presentación directa, residentes, periodo 1996-2002)..... 248
TERCERA PARTE..... 252
EL MU DEL CPI 2003..... 252
Capítulo VII..... 252
1. Consideraciones previas..... 252
1.1. El CPI 2003 y el nuevo CPI 2019..... 252
1.1.1. El CPI 2003..... 252
1.1.2. El nuevo CPI de 2019 aprobado por DL n.º 110/2018 de 10 de diciembre – precisión metodológica..... 254
1.2. Algunas notas sobre el régimen de patente del CPI 2003 respecto del CPI 1995..... 256
1.2.1. El pedido provisorio de patente (PPP)..... 258
2. El MU del CPI 2003..... 261
2.1. Consideraciones generales..... 261
2.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones..... 265
2.2.1. Las opciones del legislador del CPI 2019 respecto de las invenciones excluidas de protección mediante MU..... 268

2.3. Requisitos objetivos de protección ... 269
2.3.1. Novedad ... 270
2.3.1.1. Divulgaciones inocuas (divulgações não oponíveis) ... 272
2.3.1.2. No reconocimiento de un periodo de gracia amplio ... 275
2.3.2. Actividad inventiva ... 277
2.3.2.1. El requisito de actividad inventiva según la versión original del art. 120.2 CPI 2003 y su aplicación en la práctica (casos específicos) ... 278
2.3.2.2. El requisito de actividad inventiva después de la aclaración introducida por DL n.º 143/2008 y su aplicación en la práctica (casos específicos) ... 281
2.4. Duración del derecho ... 290
2.5. Procedimiento de concesión: el MUD y el MUp ... 291
2.5.1. Etapas procedimientales en común ... 292
2.5.2. El modelo de utilidad provisorio (MUp) ... 295
2.5.3. El modelo de utilidad «definitivo» (MUD) ... 298
2.5.4. El CPI 2019: regreso al sistema único de concesión con examen de fondo ... 299
2.6. Mecanismos de conexión procedimental entre la solicitud de patente y de MU ... 300
2.6.1. Transformación de la solicitud (Reformulação) ... 301
2.6.2. Presentación simultánea o sucesiva de una solicitud de patente y de MU ... 303
2.7. Costes comparativos: MUp, MUD y PAT ... 305
3. Uso del MU del CPI 2003 ... 308
3.1. Uso del MU en comparación con el PPP y la patente (periodo 1999-2017) ... 309
3.2. MU: comparativo CPI 1995, CPI 2003 y CPI 2003 después de la modificación de 2008 (periodos 1996-2002, 2004-2007 y 2009-2017) ... 311
3.2.1. Solicitudes ... 312
3.2.2. Concesiones ... 314
4. Aplicación en la práctica (periodo 2008-2017) ... 316
4.1. Índices de MU concedidos y denegados anualmente ... 316
4.2. Denegaciones ... 317
4.3. Índices de concesiones MUp vs. MUD ... 318
SÍNTESIS CONCLUSIVA ... 321
BIBLIOGRAFÍA CITADA ... 341
LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y OTROS DOCUMENTOS CITADOS ... 358
ANEXOS ... 385

INTRODUCCIÓN

I. Consideraciones generales, nociones básicas y primer encuadramiento

1. El modelo de utilidad, como sinónimo de protección específica de algunas «invenciones menores», es una modalidad de propiedad industrial que no está contemplada en la legislación de todos los Países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual no es extrañar ya que no está recogida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC (o *TRIPS*, por sus siglas en inglés[1]). Sumado a esto, las diferencias substantivas y adjetivas que presentan los regímenes jurídicos de los países que lo recogen - que no son pocas, ni escasos - dificultan que exista a nivel internacional nociones relativamente uniformes respecto a sus características, objeto jurídico de protección, requisitos, plazo de duración, entre otros aspectos. En materia de patentes, por el contrario, existe una notable uniformidad internacional en lo substantivo en virtud precisamente de las exigencias del ADPIC.

Deben señalarse - desde ya - dos de los problemas terminológicos que acompañan a todo estudio entorno a la figura del modelo de utilidad. Por un lado, la profunda evolución de esta figura en algunos de los países que la contemplan, entre ellos, Alemania y Portugal, ha determinado que su *nomen juris* ya no corresponda o identifique al objeto jurídico protegido, tal como sucedía en sus orígenes. Por otro lado, conforme se verá, en los trabajos sobre la materia en doctrina y/o documentos escritos en lengua inglesa con frecuencia se emplea la denominación *utility model* o *utility model systems* como expresión genérica o como equivalente de lo que califican *second tier patent protection*. Independientemente de la connotación hasta cierto punto peyorativa (justificada o no, según la perspectiva que se adopte), la distorsión en tal aproximación terminológica o, si se quiere, de "clasificación", radica en que usualmente se

[1] *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (*TRIPS Agreement*), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakesh en virtud del cual se estableció la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15/04/1994.

engloba también bajo ese epíteto o bajo la denominación *utility models* a figuras que existen o existieron en algunos países europeos pero que no deben ser consideradas como modalidades de protección específica de invenciones menores.

También es necesario subrayar que la propia existencia del modelo de utilidad como modalidad de protección de invenciones no es pacífica. Hay posiciones controvertidas sobre la conveniencia, importancia económica y/o necesidad de otorgar protección a *invenciones menores*. Igualmente, entraña dificultad teórica y práctica encontrar categorías intermedias entre lo que se puede considerar invenciones patentables y las creaciones técnicas que no merecen protección bajo el espectro de los derechos de propiedad industrial (en adelante, indistintamente, PI).

2. En sede de patentes, el término «invención» no suele estar definido en la mayoría de las legislaciones nacionales[2] ni en los convenios internacionales o regionales sobre la materia; sin embargo, es generalmente aceptado que para que una creación pueda ser considerada una invención patentable esta debe ser de naturaleza técnica, debe de tener «carácter técnico»[3]. La opción de no consagrar una definición legal de «invención» obedecería principalmente a la necesidad de que la noción tenga flexibilidad y pueda así seguir adaptándose a los progresos en el ámbito tecnológico[4].

---

[2] Sin perjuicio de dicha afirmación, que es particularmente válida en el ámbito europeo, cabe destacar que en la legislación de algunos países sí se proporciona una definición de «invención». V., *e.g.*, la legislación chilena, que dispone que «se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial» (art. 31, Ley n.º 19.039 sobre PI, de 24/01/1991); la legislación mexicana, que dispone que «*se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas*» (art. 15, Ley de PI, de 27/06/1991) y la legislación argentina, que establece que «se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre» (art. 4, Ley n.º 24.481 sobre patentes y modelos de utilidad de 30/03/1995). V. tb. «Ley Tipo de la OMPI para Países en desarrollo sobre invenciones» de 1979, que en su art. 112.1 dispone que se entenderá por invención «la idea de un inventor que permita en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera técnica».

[3] En el ámbito europeo v. el art. 52.1 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (CPE) de 05/10/1973 según el texto del Acta de Revisión de 29/11/2000. La redacción de dicho artículo fue modificada para adecuarla a la del art. 27.1 ADPIC y con ello esclarecer que son susceptibles de protección mediante patente las invenciones *técnicas* de todo tipo (Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, «Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention», Doc. MR/2/00 de 13/10/2000, notas explicativas a la modificación del art. 52.1, p. 43).

[4] Entre varios, v. Mercedes CURTO POLO, *La Materia Biológica como Invención Patentable*, 2016, p. 131-133. No obstante, lo que sí suele estar establecido es lo que *no* se considera invención para los efectos del Derecho de patentes, delimitándose así de manera indirecta lo que podría entenderse comprendido dentro de la noción de invención. A nivel europeo, el CPE dispone que no se consideran invenciones los

Sin perjuicio de lo anterior, una definición básica, la más generalizada en Europa, es aquella que entiende por invención a la solución técnica para un problema técnico[5]. Aproximaciones más elaboradas y provenientes de la doctrina en el marco del Derecho europeo de patentes[6], apuntan a que las invenciones pueden ser definidas como enseñanzas técnicas (léase también, reglas de carácter técnico para el obrar humano) cuya existencia depende de la intervención humana en las fuerzas o materias de la naturaleza para obtener un resultado causal, perceptible y repetible[7].

Según dispone el ADPIC, la invención merecedora de protección mediante patente es aquella que, además de ser nueva y ser susceptible de aplicación industrial, satisface un tercer requisito, denominado generalmente «actividad inventiva» o «altura inventiva»[8] (al que nos referiremos también como «nivel inventivo» o, simplemente, «inventiva»). Empleando un criterio de distinción cuantitativo respecto de dicho tercer requisito, las invenciones «menores» son aquellas invenciones que a pesar de implicar mejoramientos técnicos no alcanzan el nivel de inventiva exigido para la concesión de patente.

3. El origen histórico del modelo de utilidad se asienta en la modalidad de PI creada en Alemania en el año de 1891 bajo la denominación *Gebrauchsmuster*[9]. *Grosso modo*, se considera que el *Gebrauchsmuster* de 1891 tenía por finalidad la

descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las creaciones estéticas; los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas así como los programas de ordenador; y, las presentaciones de informaciones. En el CPE se puntualiza asimismo que solo quedarán excluidos de patentabilidad los elementos antes enumerados «*en la medida que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tal*» (arts. 52.2 y 52.3 CPE).

[5] Luís COUTO GONÇALVES, «A patente de invencão e a noção de técnica», en AA.VV., *Estudos Comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa,* vol. II, 2008, p. 289.

[6] Inpiradas en gran medida, las más contemporáneas, en la reconocida sentencia dictada en marzo de 1969 por el Tribunal Federal Alemán (caso X ZB 15/67 *Rotte Taube* – paloma roja), que a su vez ha encontrado acogida en las decisiones de las Cámaras de Recursos de la *European Patent Office* (*EPO*) así como en algunos pronunciamientos de la Cámara Ampliada de Recursos (Justine PILA, *The Subject Matter of Intellectual Property*, 2017, p. 99-103). Sobre la noción de invención en la doctrina portuguesa v. João Paulo REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual,* vol. I, 2007, p. 231-233 y COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 7a. Ed. revisada y actualizada, 2017, p. 41-43. Sobre la noción de «técnica», que tampoco está definida en el CPE, v. en particular COUTO GONÇALVES, «A patente...».

[7] PILA, *The Subject* …, p. 115.

[8] En inglés «*inventive step*» o «*non-obviousness*».

[9] Sin perjuicio de lo anterior y conforme se verá brevemente en el Cap. I. algunos autores estiman que los antecedentes de esta figura se encontrarían en la *Utility Design Act* de 1843 en el Reino Unido.

protección de invenciones menores consistentes en herramientas e instrumentos de trabajo u objetos (o parte de estos) destinados a un uso práctico que, en virtud de una nueva configuración, una nueva disposición o una nueva estructura, aumentasen la utilidad o mejorasen el funcionamiento de tales objetos[10].

Sobre la base del §1 de la Ley de Modelos de Utilidad (en adelante, LMU) de 1891, que hacía referencia a herramientas e instrumentos de trabajo u objetos destinados a un uso práctico, la Oficina de Patentes, la jurisprudencia y la doctrina alemana construyeron inicialmente la interpretación en el sentido que el *Gebrauchsmuster* solo podía proteger objetos con forma espacial[11] y de ahí derivó lo que común y mayoritariamente se suele denominar la exigencia implícita de «forma tridimensional»[12]. Según se verá en *infra* Cap. I, 1., además de dicha exigencia - que restringía el ámbito de protección del modelo de utilidad respecto de la patente al quedar excluidas las invenciones consistentes en substancias y en procedimientos - otras notas diferenciadoras consistían en que para el registro del *Gebrauchsmuster* solo se realizaba un examen de las formalidades de la solicitud (es decir, era otorgado sin mediar examen de fondo[13]) y en que el plazo de duración de la protección era más corto que el de la patente.

4. No es temerario ni novedoso afirmar que la inclusión de los *modèles d'utilité* (traducción al francés del término *Gebrauchsmuster*) como modalidad de PI en la revisión del Convenio de la Unión de Paris (CUP) en Washington (1911) impulsó, en la primera mitad del siglo XX, a algunos países europeos a introducir en sus legislaciones sobre PI sus versiones de la figura del *Gebrauchsmuster*.

España introdujo su versión del *Gebrauchsmuster* en 1929 bajo la denominación modelo de utilidad; Italia en 1934 bajo la denominación *modelli di*

[10] Esto, empleando ya la terminología común y generalizada en la aproximación contemporánea al modelo de utilidad alemán de 1891.
[11] Rudolph KRASSER, «Developments in Utility Model Law» *IIC*, vol. 26, n.º 6, 1995, p. 953.
[12] Emplearemos dicha denominación por razones de fluidez en la exposición y porque es la más usada. Sin embargo, dependiendo del ordenamiento y de la época que se trate, el calificativo «tridimensional» no es siempre el más preciso ya que la interpretación de dicha exigencia fue relajándose en algunos países, como fue el caso de Alemania, hasta desaparecer en virtud de las modificaciones introducidas en la ley en 1990. En todo caso, en derecho comparado también se alude a la mencionada exigencia como «corporeidad» o «representación espacial».
[13] También llamado «examen substantivo» o «examen previo» que implica la evaluación de los requisitos substanciales (léase también, «requisitos objetivos de protección») para la concesión del derecho de exclusiva.

utilità y Portugal en 1940 bajo la denominación *modelo de utilidade*[14]. Decimos "versiones" ya que, más allá de tener en común con el modelo de utilidad alemán la exigencia de forma tridimensional, dichos regímenes presentaban no pocas diferencias en aspectos tales como los requisitos objetivos de protección, su relación con la patente y los diseños industriales (a los que nos referiremos indistintamente como modelos y dibujos), el procedimiento de concesión, el plazo de duración de la protección, entre otros.

5. A finales de la primera mitad de la década del 90 la LMU alemana de 1986 sufrió una profunda modificación en su planteamiento basilar al eliminarse la exigencia implícita de forma tridimensional de la invención. Así, se amplió aún más[15] en Alemania el ámbito de lo protegible mediante modelo de utilidad posibilitándose la protección de substancias químicas, alimentos, medicamentos y circuitos electrónicos[16]. Sin embargo, se excluyó expresamente de su ámbito a las invenciones consistentes en procedimientos.

Esta reforma en la LMU alemana en gran medida inspiró la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea de 1997 y la Propuesta Modificada de Directiva de 1999 (en adelante también, «iniciativa comunitaria europea» o simplemente «iniciativa europea») para la aproximación de regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante modelo de utilidad. Dicha iniciativa tuvo como antecedentes no solo el Libro Verde sobre modelos de utilidad de 1995[17] sino también debates en ciertas asociaciones profesionales (entre ellas, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual - AIPPI) y, en

[14] Otros países que introdujeron el modelo de utilidad en sus legislaciones en la primera mitad del siglo XX fueron: Japón en 1905, Brasil en 1923 y Polonia en 1924 (v. Stephen LADAS, *The International Protection of Industrial Property*, 1930, p. 457 y ss.). También, Cuba en 1936 y Guatemala en 1937 (v. João da GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. I, 1946, nota 8 p. 275 y 278).

[15] Decimos "aún más" ya que a lo largo de los años transcurridos entre la vigencia de la LMU de 1891 y la versión de 1986, la jurisprudencia y la doctrina alemanas fueron ampliando paulatinamente el espectro de lo protegible mediante modelo de utilidad. Sobre este tema v. en particular Inmaculada GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad*, 2005, p. 83-117, quien presenta un detallado estudio sobre esta «ampliación progresiva» operada en Alemania.

[16] Roland LIESEGANG, «German utility models after the 1990 Reform Act», *AIPLA Q.J.*, n.º 20, 1992, p. 3-4.

[17] «Green Paper, The Protection of Utility Models in the Single Market», COM(95) 370 final, de 19/07/1995 (en adelante, Libro Verde).

particular, el Proyecto elaborado ya en 1992 por el Instituto Max Planck de Propiedad Industrial, en Múnich.

Si bien es cierto que la iniciativa europea fracasó (en gran medida por la tenaz oposición del Reino Unido), también lo es que en ella y en sus antecedentes quedaron reflejadas gran parte de las controversias asociadas al binomio "patente/modelo de utilidad" así como las motivaciones prácticas generalmente asociadas a la figura del modelo de utilidad. Estos han marcado por ello un hito innegable de referencia obligatoria en los estudios sobre la protección de invenciones menores. En el caso de Portugal, este hito es de particular importancia puesto que fue la inspiración invocada para el modelo de utilidad del *Código da Propriedade Industrial* de 2003 (en adelante, CPI 2003).

6. En el ámbito internacional, la década del 90 también fue testigo del nacimiento de la OMC y de la consagración del ADPIC en 1994 que multilateralmente marcó la pauta que actualmente rige en materia de «propiedad intelectual»[18] en los Países miembros de la OMC. Conforme se adelantó, el ADPIC no menciona al modelo de utilidad, lo cual no sorprende ya que los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) - innegable propulsor de este instrumento jurídico multilateral- no contemplaba (ni contempla actualmente) esta figura en su legislación de PI[19].

En sede del CUP, su art. 1.2 menciona al modelo de utilidad como modalidad de protección de la PI, pero no lo define. Su inclusión en el listado enumerativo de modalidades de PI no obliga a los Estados contratantes a acogerlo en sus legislaciones nacionales[20].

[18] Como se sabe, la llamada «Propiedad Intelectual» usualmente se considera divida en dos grandes ramas, la Propiedad Industrial (PI) y el Derecho de Autor y derechos conexos. Dado que el tema de nuestra investigación está dentro del ámbito relativo a la protección de invenciones, emplearemos preferentemente la designación específica de la rama que abarca dicho ámbito, es decir, la PI.

[19] Esto, sin perjuicio de que autores como Mark JANIS consideren que a mediados del siglo XX en los EE.UU. – con vista a las particularidades y complejidad del sistema de patentes norteamericano, que no pretendemos abordar - habría existido tal vez una suerte de «*de facto second tier patent regime*» debido a la débil aplicación por parte de la Oficina de patentes del requisito de *non-obviousness* (JANIS, «Second tier patent protection», Harv. Int'l L.J., vol. 40, p. 159-162).

[20] A diferencia, por ejemplo, de los dibujos y modelos industriales, respecto de los que existe obligación de otorgarles protección en todos los países de la Unión (v. art. 5 *quinquies* CUP introducido en la Revisión de Estocolmo de 14/07/1967). En todo caso, los Estados miembros que contemplen regímenes de modelo de utilidad están obligados a respetar las disposiciones sobre trato nacional y el derecho de prioridad unionista. Como referencia general v. la clásica obra de G.H.C. BODENHAUSEN, *Guía para la aplicación*

Dado que el CUP no contempla disposiciones substantivas respecto del modelo de utilidad[21] y atendiendo a que en el ADPIC no se le menciona, no existe en dichos instrumentos multilaterales un parámetro específico al que se tengan que someter las legislaciones nacionales que contemplan o pretendan contemplar al modelo de utilidad como modalidad de protección de invenciones. Esta "orfandad" multilateral determina que exista un gran margen de libertad en la formulación de los regímenes de modelo de utilidad[22] como instrumento de política económica, tecnológica y/o industrial a nivel nacional o regional.

Otros tratados multilaterales administrados por la OMPI que mencionan al modelo de utilidad - también sin definirlo - son el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (*PCT* por sus siglas en inglés)[23] y el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP, *IPC* por sus siglas en inglés)[24]. En virtud del primero, una solicitud de modelo de utilidad, al igual que una solicitud de patente, puede ser tramitada por la «vía internacional»[25] en los Estados contratantes de la Unión Internacional *PCT*. Por su parte, en virtud del CIP es aplicable al modelo de utilidad la clasificación común contemplada para las patentes a los efectos del registro y búsqueda de anterioridades.

---

del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, Revisado en Estocolmo en 1967, 1969) y para un comentario particularizado sobre el CUP y el modelo de utilidad v. Stephen LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, vol. II, 1975, p. 951 y 957-962. En textos más contemporáneos v. en especial Henning GROSSE RUSE-KHAN, «The international legal framework for the protection of utility models: unmatched flexibility for domestic experimentation?», *The WIPO Journal*, vol. 4, n.º 2, 2013, p. 176-178.

[21] Entendidas como disposiciones que lo definan y/o delimiten. Silencio similar existe respecto de la patente y las otras modalidades de PI reconocidas en el CUP.

[22] V. el estudio de la OMPI «Patent related flexibilities in the multilateral framework and their legislative implementation at the national and regional level» CDIP/5/4, 2010, nota 95 p. 26 [en lín.]. V. tb. GROSSE RUSE-KHAN («The international…», p. 179) quien señala que, teniendo en cuenta tal escenario multilateral, la flexibilidad para diseñar un régimen de modelo de utilidad es casi única en comparación con otras modalidades de propiedad intelectual. Sin embargo, esta flexibilidad, como bien apunta dicho autor, eventualmente podría verse restringida por la celebración de acuerdos bilaterales, plurilaterales o regionales relativos a la protección de propiedad intelectual o de protección de inversiones (*ibid*, p. 183).

[23] *Patent Cooperation Treaty* (*PCT*) de 19/06/1970, enmendado en 28/09/1979, modificado en 03/02/1984 y en 03/10/2001.

[24] *Strasbourg Agreement for the International Patent Classification* (*IPC*) adoptado en 24/04/1971, enmendado en 28/09/1979.

[25] La finalidad del *PCT* es la creación de una «Unión de cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales» (art. 1 *PCT*, traducción oficial OMPI). Por «solicitud» se entiende no solo a las solicitudes de patentes sino también a los «certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición» (art. 2.i. *PCT*).

A nivel de acuerdos regionales, existen por lo menos tres instrumentos que recogen la figura del modelo de utilidad como modalidad de PI: en el marco de la Comunidad Andina (CAN) creada en 1969 en virtud del Acuerdo de Cartagena[26], la Decisión 486 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN[27]; en el marco de la Organización Africana de Propiedad Intelectual (*OAPI*, por sus siglas en francés)[28], el Anexo II de la revisión en 1999 del Acuerdo de Bangui de 1977 (que creó la *OAPI*) y en el marco de la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (*ARIPO*, por sus siglas en inglés)[29], el Protocolo de Harare de 1982.

7. Antes de afinar nuestra aproximación al modelo de utilidad como sinónimo de modalidad de PI que tiene por finalidad específica la protección de algunas invenciones menores, es conveniente destacar que cuando decimos "específica" esto no implica necesariamente que esa sea la única finalidad o función de la figura, pues ello dependerá del ordenamiento del que se trate. Un ejemplo de un régimen jurídico que, a nuestro entender, presenta "claramente" una doble función (complementaria y alternativa al régimen de patente, aunque con ciertas exclusiones) es precisamente el modelo de utilidad portugués del CPI 2003[30].

Destacamos aquí también que el ámbito de lo protegible mediante modelo de utilidad tradicionalmente ha estado restringido a invenciones consistentes en objetos con forma espacial, o que impliquen representación espacial o corporeidad, entre otras caracterizaciones jurisprudenciales y doctrinales, esto es, la ya mencionada exigencia de «forma tridimensional», herencia del derecho alemán. Dicha exigencia ha determinado, por ejemplo, que las invenciones consistentes en

[26] Acuerdo de Integración Subregional Andino – Acuerdo de Cartagena, celebrado el 26/05/1969.
[27] Decisión 486 de la Comisión de la CAN de 14/09/2000. La CAN está conformada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
[28] Conformada por Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centro Africana, Unión de las Comoras, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Níger, Senegal, Chad y Togo.
[29] La *ARIPO*, creada en virtud del Acuerdo de Lusaka de 09/12/1976, actualmente está conformada por Botsuana, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leona, Liberia, Ruanda, San Tomé y Príncipe, Somalia, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
[30] Enfatizamos el adverbio "claramente" ya que existen regímenes de modelo de utilidad – como el alemán y el español según se verá en *infra* Cap. III – en los que, a pesar de no recoger determinadas características del régimen portugués, también se posibilita indirectamente esa doble función, con las limitaciones del caso.

procedimientos y las consistentes en substancias químico-farmacéuticas hayan quedado fuera del ámbito de protección del modelo de utilidad. De ahí, en parte, la salvedad hecha inicialmente en *supra* pto. 1. al indicar que se trata de una modalidad de protección de "algunas" invenciones menores. Sin perjuicio de lo anterior, la exigencia de forma tridimensional ya ha sido abandonada en algunas legislaciones, como la alemana y la portuguesa, ampliándose así el ámbito de las invenciones protegibles mediante modelo de utilidad. Sin embargo, a pesar de haberse eliminado esa exigencia en dichas legislaciones, el ámbito de las invenciones protegibles sigue siendo más limitado que el ámbito de lo protegible mediante patente ya que existen algunas exclusiones expresas – las cuales varían dependiendo del ordenamiento del que se trate - y que vienen determinadas o influenciadas por consideraciones externas al campo de lo jurídico[31].

8. La aproximación que planteamos y emplearemos es la siguiente: consideramos «regímenes de modelo de utilidad» - independientemente de la denominación que se le asigne en las normativas nacionales - a aquellos regímenes en los que en el propio texto de la ley (o por reiterada interpretación judicial) se exige un nivel de inventiva menor en graduación[32] o diferente que el exigido a la patente [33] (en adelante, ambos supuestos serán englobados también bajo la expresión "menor inventiva") y en los que el plazo de duración del derecho de exclusiva es menor que el previsto para la patente. Con esto nuestra aproximación se aleja en parte de la empleada por autores que no ponen el acento en la exigencia de una menor inventiva (como por ejemplo Uma SUTHERSANEN en algunos de sus trabajos), así como de autores como Oliver BRAND quien, a pesar de poner el acento en dicha exigencia de menor grado también emplea como rasgo

[31] Al respecto v. Mario VAREA SANZ (*El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico*, 1996, p. 59) quien señala, en opinión que compartimos: «*Sobre la ampliación del objeto del modelo de utilidad a todas las invenciones, los elementos que hay que considerar escapan del ámbito jurídico, para situarse en el terreno económico y técnico. De ahí que la decisión de incluir las sustancias (o más ampliamente a todos los productos) y los procedimientos, deba adoptarse a la luz de consideraciones como el interés de la industria, las necesidades de la economía nacional, el fomento del desarrollo tecnológico, etc.* […]».

[32] Conforme se verá en *infra* Cap. III, 2., un desarrollo jurisprudencial de 2006 obligará a matizar la afirmación anterior en el caso de Alemania.

[33] En nuestra consideración están incluidos también, claro está, los regímenes que simplemente no la exigen.

caracterizador básico la presencia de un sistema de concesión sin examen de fondo, esto, porque solo se pronuncia sobre *algunos* regímenes europeos[34].

Tomando como base las dos características esbozadas en el párrafo anterior pueden distinguirse a seguir diferentes tipos de regímenes de modelo de utilidad atendiendo a la combinación de dos particularidades, una substantiva y la otra adjetiva: (i) la exigencia o no de forma tridimensional y/o (ii) la obligatoriedad o no del examen de fondo previo para la concesión del derecho de exclusiva.

Entre los regímenes que exigen forma tridimensional (que, estimamos, son la mayoría) se encuentran, por ejemplo, los actualmente existentes en Brasil, el previsto en la Decisión 486 para los Países miembros de la CAN y, en cierta medida, el modelo de utilidad español[35]. Entre los regímenes en los que dicha exigencia ya ha sido superada figuran, por ejemplo, Alemania y Portugal[36].

Por su parte, entre los regímenes que establecen la obligatoriedad del examen de fondo para la concesión del modelo de utilidad se encuentran los existentes en Brasil y en los Países miembros de la CAN. Entre los regímenes en los que el modelo de utilidad es concedido sin examen de fondo se encuentra el régimen alemán y el español[37]. Dentro de esta segunda tipología basada en el sistema de concesión el régimen portugués del CPI 2003 resulta paradigmático ya que consagró los dos sistemas (concesión con y sin examen de fondo) a opción del solicitante[38]. Cabe destacar que el 10 de diciembre de 2018 fue publicado un nuevo

[34] Sin perjuicio de lo anterior, es preciso destacar que en relación con Portugal la clasificación efectuada por BRAND en su trabajo publicado en 2007, en el que agrupa al modelo de utilidad portugués junto con el español y el italiano, no es pertinente ya que se basa principalmente en la clasificación presentada en el Libro Verde sobre modelos de utilidad de la Comisión Europea de 1995 (en el que se tuvo en cuenta el Código de 1940, en algunos aspectos equivocadamente), no considerando el régimen que estuvo vigente en Portugal desde 2003, posteriormente modificado en 2008. En todo caso, el tema central del trabajo de BRAND es una interesante propuesta de aproximación a los estudios en derecho comparado en general, en el que la referencia al modelo de utilidad/*second tier protection for inventions* es en realidad tangencial ya que lo emplea como un ejemplo de un caso complejo para el ejercicio teórico de aplicación de lo que él denomina «*conceptual comparisons*». V. BRAND, «Conceptual comparisons: towards a coherent methodology of comparative legal studies», *Brook. J. Intl´l L*, vol. 32, n.º 2, 2007, p. 446 y ss.

[35] Otros países europeos que contemplan la exigencia de forma tridimensional son, por ejemplo, Italia, Grecia, Hungria y Polonia (GONZÁLEZ, *La Protección...*, p. 503).

[36] Bajo este clasificador también podrían ser incluidos, por ejemplo, los regímenes existentes en Austria y Australia (la *innovation patent*).

[37] También, por ejemplo, Austria, Japón, China y Australia.

[38] Destacamos que, al parecer, sistemas en alguna medida similares al del CPI 2003 existirían en los regímenes de modelo de utilidad de Dinamarca y de Finlandia (v. TECHNOPOLIS GROUP, «Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States», abril 2015, p. 68 y 110 [en lín.], en adelante «Estudio TECHNOPOLIS».

CPI portugués[39] que ha entrado en vigor en 1 de julio de 2019 (en adelante, CPI 2019) en el que se elimina la posibilidad de concesión sin examen de fondo, desapareciendo así el sistema dual de concesión. Con esta modificación, el modelo de utilidad portugués vuelve a alejarse del régimen alemán y del español, guardando otra vez proximidad con el régimen brasileño y el de la CAN.

II. Objeto de investigación: ¿Por qué el modelo de utilidad y por qué específicamente el modelo de utilidad portugués?

9. El modelo de utilidad, como sinónimo de protección específica de invenciones menores - ya según la aproximación planteada en *supra* ptos. 7 y 8 - es el eje de nuestra investigación. Sin perjuicio de que no hay consenso global en torno al modelo de utilidad y de que el debate siempre estará abierto, entre las motivaciones y/o argumentos que se invocan generalmente para justificar su existencia como modalidad de PI hay dos en particular que, por sí solos, determinan el interés y la relevancia de su estudio y que tienen relación con la finalidad que usualmente es asociada a la figura. El primer argumento apunta a que esta modalidad de PI podría ayudar a resolver las dificultades del acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y de los inventores particulares a la protección de sus invenciones mediante un derecho de exclusiva (esto, asumiendo que el procedimiento de concesión del modelo de utilidad sea más simple, más rápido y menos oneroso que el de la patente); lo que, a su vez, podría estimular la «innovación»[40] tecnológica proveniente de aquellos (que, se estima, consiste principalmente en invenciones menores) e incentivar el desarrollo de la industria local. Por las mismas razones, el segundo argumento a favor sugiere que el modelo de utilidad podría ser una modalidad especialmente conveniente para países poco o medianamente industrializados[41].

10. Teniendo en cuenta no solo los objetivos generalmente asociados al modelo de utilidad sino también que es una modalidad de PI que al parecer existe en

[39] Aprobado por DL n.º 110/2018.
[40] Sobre la noción de «innovación» v. *infra*. Cap. I, 3.1.1.
[41] Los argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad serán tratados en *infra* Cap. I, 3.2.

alrededor de 107 países (no siempre bajo la misma denominación de la figura)[42], sorprende que los estudios sobre la materia no sean tan frecuentes, ni tan variados y abundantes[43] como los existentes en sede de patentes. Son pocos los autores que han investigado la temática con constancia y desde una perspectiva que intente ser en alguma medida global e interdisciplinaria, destacando entre ellos Uma SUTHERSANEN. Por cierto, su investigación «Utility Models and Innovation in Developing Countries» realizada por encargo de la UNCTAD[44] y el ICTSD[45] (publicada en 2006), así como sus textos posteriores, son referencia frecuente en los trabajos sobre la materia. Por otro lado, desde un planteamiento netamente jurídico resalta también el estudio de Inmaculada GONZÁLEZ LÓPEZ (de 2005) sobre la protección de invenciones menores en la Unión Europea (UE).

Son varios los factores que probablemente "contribuyen" a que el modelo de utilidad sea una figura menos difundida y menos estudiada que la patente.

Un primer factor es que el modelo de utilidad no está reconocido en el ADPIC, lo que seguramente le resta brillo e interés en el ámbito internacional. Esto, sin perjuicio de que el modelo de utilidad ganó su momento en la década del 90 con la iniciativa europea de un modelo de utilidad con espectro comunitario y de que la figura ha vuelto a despertar alguna atención debido al incremento sostenido en los últimos años de los índices de solicitudes de modelos de utilidad en la República Popular China y de las solicitudes provenientes de ella en otros países[46].

[42] V. el listado de países en el Anexo A. La tentativa de cálculo es nuestra y bajo ningún concepto pretende ser exhaustiva ni sugerir que se ha consultado la legislación de cada uno de los países listados. Para la tentativa de cálculo se ha usado como base un listado que puede ser encontrado en el sitio *web* de la OMPI (http://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html, últ. vis. 28/03/2019) en el que hemos incluido en el conteo a todos los Países miembros de la *OAPI*, de la *ARIPO* y de la CAN (varios de los cuales no estaban individualizados en el listado de la OMPI), así como, por ejemplo, a Angola y a Cuba. Asimismo, hemos eliminado a Francia de la lista ya que, conforme se verá en *infra* Cap. I, 2.2., Francia no cuenta con un regímen de modelo de utilidad.

[43] Con justificada ironía Jeremy PHILLIPS considera al modelo de utilidad como la «*Cinderella*» de la propiedad intelectual («A spanner in the works – or the spanner that works? Patents and the intellectual property system», en *Patent Law and Theory*, 2008, p. 146).

[44] *United Nations Conference on Trade and Development*.

[45] *Centre for Trade and Sustainable Development*.

[46] Según «Datos y Cifras de la OMPI sobre PI, edición de 2018», p.18, en 2017 se presentaron en el mundo 1,76 millones de solicitudes de modelos de utilidad, de las cuales la Oficina de PI de China recibió aproximadamente 1,69 millones (95,8% del total mundial). Le siguieron la oficina alemana (con 13.301 solicitudes), la rusa (10.643) y la ucraniana (9.108).

Un segundo factor, relacionado también con su no inclusión en el ADPIC, es que, además de no existir un "prototipo" de cumplimiento obligatorio para el diseño básico de algunas de las características de su régimen jurídico, la necesidad o justificación de la existencia del modelo de utilidad como modalidad de PI no está santificada por la doctrina dominante y/o más difundida en estas materias. Nos referimos en particular a la proveniente de los EE.UU. y del Reino Unido, esto es, países que no contemplan la figura del modelo de utilidad.

Un tercer factor se asienta en que no hay un régimen jurídico que sea "mejor" que el otro. El diseño de sus características o aspectos fundamentales en principio es o debería ser respuesta variable y estratégica a las necesidades y/o circunstancias económicas, tecnológicas, sociales, culturales, entre otras, del país del que se trate[47]. En ese sentido, la "bondad" de un régimen determinado dependerá - por lo menos en términos teóricos - de la aparente coherencia que guarde su regulación con los objetivos que le hayan sido asignados a la figura o, si se quiere, con las «expectativas»[48] que tenga o parezca tener el legislador de cada país. Ya la medición en términos económicos del logro de los objetivos perseguidos (incluidos los eventuales efectos negativos) es compleja y muy escasa, como en el caso de las patentes. Existen algunos estudios empíricos puntuales que afirman que la figura del modelo de utilidad fue, en su momento, uno de los factores que contribuyeron a construir la capacidad de innovación técnica local y posteriormente instalar una cultura de patentes en Japón, Corea del Sur y Taiwán[49]. Sin embargo, dichos estudios solo sirven de ilustración de regímenes específicos en épocas y contextos específicos de los países en cuestión. Con esta salvedad queremos resaltar en términos básicos que cualquier tentativa de evaluación, por más simple o modesta que sea, de la "utilidad" de la figura del modelo de utilidad

[47] V. GROSSE RUSE-KHAN, «Options within the IP system to promote minor innovations», 2012 [en lín.].
[48] Tomamos prestado el término empleado en este materia por Karsten KÖNIGER («The 125th anniversary of the German utility model – A reason to celebrate?», *JIPLP* (editorial), vol. 12, n.º 2, febrero 2017, p. 75).
[49] V. Nagesh KUMAR, «Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries», *Economic and Political Weekly*, vol. 38, n.º 3, 2003, p. 209-226. V. tb. K.S. KARDAM, «Utility Model – a tool for economic and technological development: a Case Study of Japan», 2007 [en lín.] y Dan PRUD'HOMME, «Utility model patent regime "strength" and technological development: Experiences of China and other East Asian latecomers», *China Economic Review*, n.º 42, 2017 [en lín.], p. 50-73.

(valga la redundancia) solo puede intentar realizarse caso por caso, es decir, respecto de países y regímenes jurídicos en concreto. Ante la falta de mejor evidencia, la comparación de los índices estadísticos de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad y patentes (atribuidos a residentes) siempre sirve de una especie de barómetro de la importancia que tiene la figura para los usuarios locales.

11. Dentro del variado panorama de regímenes jurídicos existentes hemos elegido como caso de estudio el modelo de utilidad portugués y, para proporcionarle una suerte de contexto externo y contrapunto comparativo hemos seleccionado los regímenes de Alemania, España, Brasil y los Países miembros de la CAN (con mención específica a Perú).

Antes de exponer las razones que justifican dicha selección, algunas de ellas ya sugeridas en *supra* pto. 8, delineamos aquí la primera pregunta de investigación, que es transversal a la problemática en torno al modelo de utilidad: ¿Cuáles son (o han sido) las características fundamentales adoptadas por el legislador para la construcción del régimen en su país? Por «características o aspectos fundamentales» de un régimen se entiende lo relativo a: (i) objeto de protección así como limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones; (ii) requisitos objetivos de protección; (iii) duración del derecho; (iv) procedimiento de concesión; (v) «mecanismos de conexión procedimental»[50] con la patente y viceversa; (vi) costes de obtención y mantenimiento del derecho de exclusiva. Es precisamente respecto de dichos aspectos que se presentan las principales divergencias no solo entre los propios regímenes de modelo de utilidad sino también entre estos y los regímenes de patente.

12. Como caso de estudio, el modelo de utilidad portugués suscita interés en primera línea porque para el régimen contemplado en el CPI 2003 se invocó como inspiración la ya mencionada iniciativa comunitaria europea de mediados de la década del 90. En ese sentido, en principio ella sirve o debería servir de clave de lectura para el modelo de utilidad del CPI 2003. Conforme se verá, la iniciativa europea perseguía en esencia conferir una segunda función o, si se quiere, una *doble* función, al modelo de utilidad: por un lado, que continuase siendo una

[50] Esta denominación ha sido tomada de GONZÁLEZ (*La Protección…*).

modalidad de protección de invenciones menores y, por el otro, que sirviese como una vía alternativa a la protección de invenciones mediante patente[51] al gozar de un procedimiento de concesión más rápido y menos oneroso que el usualmente contemplado para esta.

El modelo de utilidad del CPI 2003 destaca también porque contempló determinadas características procedimentales que hacen que pueda ser considerado un régimen *sui generis*[52] si se le compara con los regímenes existentes en los países escogidos como contrapunto.

Sumado a las particularidades arriba enunciadas, el modelo de utilidad portugués suscita particular interés porque a lo largo de los años - léase, no solo el régimen del CPI 2003 sino también el de los dos CPI anteriores e, inclusive, el del novísimo CPI 2019 - las características fundamentales de su régimen han sufrido radicales variaciones. Esto proporciona una inmejorable oportunidad para intentar observar, desde la perspectiva de un "antes y después", si es que ciertas modificaciones en el régimen pueden haber tenido impacto o correlato en las tendencias de los usuarios en acudir o no a esta modalidad de protección.

13. Según ya se adelantó, para dar un contexto externo al modelo de utilidad portugués hemos escogido los regímenes actualmente existentes en Alemania, España, Brasil y en la CAN (con mención específica a su uso en uno de sus Países miembros, Perú). Las razones para la elección de dichos cuatro regímenes vienen determinadas por factores e intereses que en su mayoría están fuera del ámbito de lo estrictamente jurídico, tienen diversa índole y su peso varía en relación con el país del que se trate.

La mención al régimen alemán es ineludible ya que fue en Alemania que el modelo de utilidad tuvo su origen y que luego fue trasplantado en parte en las "versiones" de los otros países que lo acogieron. Esto sumado a la incuestionable influencia de la legislación alemana en la fallida iniciativa europea para un modelo de utilidad comunitario, que a su vez inspiró en algunos aspectos el régimen del modelo de utilidad portugués del CPI 2003.

[51] Aunque con un ámbito de protección más restringido que el de la patente.
[52] Aquí tomamos prestado también el calificativo empleado por GONZÁLEZ (*La Protección…*) respecto del modelo de utilidad portugués.

El modelo de utilidad español presenta interés por varias razones, además de su proximidad geográfica y comercial con Portugal: la primera (no necesariamente por su orden de relevancia), la popularidad de la que siempre ha gozado la figura entre los solicitantes residentes en España; la segunda razón, relacionada con la primera, es la reciente entrada en vigor (en abril de 2017) de una nueva ley de patentes en la que, además de imponerse por primera vez en España el requisito de novedad mundial/absoluta para el modelo de utilidad, se ha instaurado la concesión con examen de fondo como sistema único de concesión de patentes, modificaciones estas que muy probablemente tendrán un impacto en los índices de solicitudes y de concesión de modelos de utilidad. La tercera motivación viene determinada por la influencia que ha tenido y tiene la legislación y doctrina española no solo en los países hispanohablantes sino también, aunque en menor medida, en Portugal.

El modelo de utilidad brasileño y el contemplado en los Países miembros de la CAN han sido seleccionados con la pretensión de dar un contrapunto desde dos regímenes específicos de América Latina. Más allá de la vinculación de la lengua con Portugal, el modelo de utilidad brasileño fue escogido por la importancia comercial (real y potencial) del Brasil, principalmente en el espacio iberoamericano. Por su parte, el régimen del modelo de utilidad contemplado en el ordenamiento de la CAN proporciona por sí solo el marco común vigente en cuatro países de América del Sur, a saber, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Entre estos cuatro países se ha seleccionado Perú porque, además de razones de interés personal[53], los índices de solicitudes de modelos de utilidad en dicho país vienen incrementándose y porque en los últimos años ha sido el País miembro de la CAN con mayor número de solicitudes por millón de habitantes.

III. Objetivos y alcance de la investigación

14. Son dos los objetivos principales que guían el presente trabajo. El primero, es el estudio de la peculiar evolución legislativa del modelo de utilidad portugués.

[53] Léase, la nacionalidad de origen de la autora de la presente investigación.

No se pretende abordar en su integridad todos los aspectos de su régimen jurídico sino solo aquellos que han sido señalizados como fundamentales en *supra* pto. 11., a saber: objeto de protección (así como limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones), requisitos objetivos de protección, plazo de duración del derecho de exclusiva, procedimiento de concesión, mecanismos de conexión procedimental con la patente y viceversa, y costes comparativos de obtención y mantenimiento de un modelo de utilidad en relación con la patente[54]. Esos son los pilares de cualquier régimen de modelo de utilidad y es precisamente respecto de ellos que se presentan las principales diferencias no solo entre los propios regímenes de modelo de utilidad sino también entre estos y los regímenes de patentes.

El otro objetivo de la investigación es intentar dar lectura a la evolución del modelo de utilidad portugués no apenas desde la usual perspectiva legislativa y/o eminentemente teórica sino también aventurando una aproximación que pretende conjugar dicha evolución normativa con algún tipo de expresión factual o correlato en la práctica que a su vez permita algún tipo de evaluación, no meramente abstracta, de los regímenes del CPI 1940, del CPI 1995 y del CPI 2003. Para ello se observará el uso y la aplicación en la práctica (esto último, solo respecto del CPI 2003) del modelo de utilidad como modalidad de protección de invenciones menores empleando como contrapunto a la patente tramitada por la vía nacional[55].

Por "uso" entendemos la información que se desprende de las estadísticas anuales publicadas por el *Instituto da Propriedade Industrial* (INPI) y/o la OMPI sobre los índices de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad en Portugal confrontadas con los índices de patentes por la vía nacional (de ser posible, para ambas modalidades, las provenientes de solicitantes residentes). En el caso del CPI 2003 esto incluirá también los índices de pedidos provisorios de patente (PPP),

[54] Por razones de extensión de la materia y del límite de caracteres impuesto nuestra investigación no incluye otros elementos del régimen que también son de importancia (aunque menor para los efectos de nuestro estudio), *e.g.*, reglas de titularidad, ámbito de la protección conferida (léase, la aplicación de la doctrina de los equivalentes), agotamiento del derecho, licencias obligatorias, entre otros. En todo caso, al ser aspectos en común con la patente, nos remitimos a lo ya tratado en dicha sede por la doctrina portuguesa y extranjera.

[55] Desde 1992 existen en Portugal tres vías para la protección de invenciones mediante patente: la vía nacional, la vía europea (en virtud del CPE) y la vía internacional (en virtud del *PCT*), esto, sin perjuicio de la vía Euro-*PCT*. La vía nacional es mayoritariamente empleada por solicitantes residentes, al igual que sucede en otros países europeos.

figura introducida en 2008 y que rápidamente ha ganado gran popularidad en Portugal[56]. Por "aplicación en la práctica" entendemos determinada información extraída de la observación de las concesiones, denegaciones y otros actos administrativos publicados en el *Boletim da Propriedade Industrial* (*BPI*) bajo la vigencia del CPI 2003, así como la información recogida de la revisión de cierto número de procedimientos administrativos de concesión de modelos de utilidad con examen de fondo (el denominado modelo de utilidad «definitivo»). Es pertinente destacar que la jurisprudencia portuguesa sobre el modelo de utilidad del CPI 2003 es casi inexistente[57], por ello, la fuente necesaria para indagar cómo se ha interpretado y aplicado la menor inventiva exigida al modelo de utilidad es la práctica administrativa del INPI.

Aunque, naturalmente, con ciertas limitaciones, lo que se pretende con la recopilación y observación en conjunto de la mencionada información es aportar algunas luces sobre el funcionamiento del régimen *sui generis* del CPI 2003 de las que se puedan extraer algunas reflexiones de carácter general respecto de la figura del modelo de utilidad como modalidad de protección de invenciones menores.

IV. Sistematización

15. La estructura escogida para la presentación de los resultados de nuestro estudio consta de tres partes troncales. En la primera se abordan cuestiones generales y de enmarcamiento de la figura del modelo de utilidad mientras que la segunda y tercera parte están dedicadas al modelo de utilidad portugués. Estas tres partes troncales están divididas en capítulos correlativos (siete capítulos en total).

16. En la primera parte se exponen aspectos y temática de índole diversa que consideramos es base indispensable para encuadrar global y gradualmente la línea de ideas y de desarrollo que pretende servir de marco a las otras dos partes

[56] Conforme se verá, para la introducción del PPP fueron invocados objetivos de política pública que en parte son afines con los usualmente asociados a la figura del modelo de utilidad.

[57] Hasta enero de 2019, únicamente ha habido 3 sentencias judiciales publicadas en el *BPI*, solo una de ellas respecto de asuntos de fondo.

dedicadas al caso portugués. Con esto se busca también evitar en lo posible repeticiones innecesarias.

En el Capítulo I (pto. 1), la exposición se inicia con un breve apunte sobre el contexto en el que se originó en Alemania el modelo de utilidad como modalidad de PI así como una también breve mención al contexto del *Utility Design* de 1843 del Reino Unido, considerado por algunos como una suerte de antecedente del modelo de utilidad alemán de 1891. En el pto. 2. se llama la atención respecto de algunos problemas de identidad y ambigüedades terminológicas que usualmente acompañan a los estudios sobre el modelo de utilidad; también, se delinea la aproximación que se adopta respecto de la terminología en el desarrollo expositivo de la investigación. Por último, en el pto. 3 de este primer Capítulo se exponen los más frecuentes argumentos a favor y en contra de la existencia de regímenes de modelo de utilidad no sin antes hacer mención, sin pretensión exhaustiva, de algunos aspectos de las siempre debatibles justificaciones de la protección de invenciones mediante un derecho de exclusiva.

El Capítulo II está dedicado a la "revisita" de la iniciativa europea para la armonización comunitaria de regímenes jurídicos de modelos de utilidad así como de sus principales antecedentes. La exposición se centrará en rescatar los aspectos fundamentales del modelo de utilidad pretendido en dicha iniciativa comunitaria que sean de relevancia para el caso portugués, dejándose de lado en la medida de lo posible la temática relativa a las tensiones subyacentes que en su momento enturbiaron aún más el debate sobre el modelo de utilidad[58].

En el Capítulo III (último capítulo de la primera parte troncal de la tesis) se presenta una panorámica de los régimenes de los países escogidos como contexto externo al modelo de utilidad portugués, a saber, los actuales regímenes jurídicos de modelo de utilidad de Alemania, España, Brasil y el Régimen Común de Propiedad Industrial de la CAN (con mención particular al Perú)[59]. Se presenta

[58] En particular, las tensiones provenían del entrampamiento de la patente comunitaria (Convenio de Luxemburgo de 15/12/1975, que nunca llegó a entrar en vigor) y del hecho que una eventual armonización de legislaciones habría obligado al Reino Unido a adoptar la figura del modelo de utilidad.
[59] Las razones para la elección de esos cuatro ordenamientos están expuestas en *supra* pto. 13.

también para cada uno de ellos la expresión estadística comparativa de su utilización en relación con la patente por parte de solicitantes locales.

17. La segunda parte de la investigación tiene por finalidad conocer los antecedentes normativos del régimen portugués del modelo de utilidad recogido en el CPI 2003 así como el contexto en el que se presentaron dichos antecedentes.

El Capítulo IV versa sobre el régimen de protección de invenciones previo al CPI 1940 así como la Propuesta de Ley sobre propiedad industrial de 1936 que planteó la inclusión del modelo de utilidad en la legislación portuguesa. Con la revisión de los mencionados antecedentes se pretende entrever las posibles razones que motivaron la introducción de la figura en Portugal teniendo a la vista el régimen de patentes existente en la época.

En los Capítulos V y VI se aborda el régimen del modelo de utilidad contemplado en el CPI 1940 y en el CPI 1995, respectivamente, siempre dentro del aparente o real binomio "patente/modelo de utilidad" y sin perjuicio de las referencias a algunas disposiciones sobre modelos industriales cuando sean necesarias. Nuestra pretensión es establecer un paralelo y una secuencia comparativa en la regulación de la protección de invenciones mediante ambas modalidades de PI; indagándose, asimismo, sobre cómo fue que la jurisprudencia y doctrina portuguesa de la época[60] intentó elaborar una delimitación del objeto jurídico protegido mediante patente, modelo de utilidad y modelo de industrial. En estos Capítulos se presenta también para ambos códigos la expresión estadística de los índices del uso por parte de solicitantes locales del modelo de utilidad en comparación con la patente.

18. En la tercera y última parte (que solo consta de un Capítulo, el VII) se aborda el modelo de utilidad del CPI 2003 ya sobre la base de lo tratado en las dos

[60] Nótese que, tal como ya resaltaron algunos autores portugueses, la doctrina en materia de patentes (y de modelos de utilidad) relativa al CPI 1940 y al CPI 1995 fue escasa. Asimismo, la jurisprudencia portuguesa sobre patente y modelo de utilidad no fue ni es numerosa. V. el comentario crítico de Luís SALUCE DE SAMPAIO (*Breves Apontamentos de Propriedade Industrial*, 1963, p. 27 y 29-30) quien señalaba que en Portugal eran escasos los trabajos y estudios sobre PI (salvo los dedicados a signos distintivos) y que en materia de invenciones no habían «principios fundamentales formulados puestos en evidencia». Señalaba también dicho autor que, debido a la carencia de mayores estudios doctrinarios, la poquísima jurisprudencia que existía era incierta. V. tb. Manuel OEHEN-MENDES («Breve apreciação e desenvolvimento do direito industrial em Portugal no último decenio», *ADI*, 1982, p. 86) quien calificaba de manifiesta e inexplicable la falta de interés de la doctrina por estos temas.

primeras partes de la investigación. Dado que el legislador de dicho código invocó la iniciativa europea sobre modelos de utilidad [61] como inspiración para la construcción de su régimen nacional, la emplearemos como clave de lectura no solo para analizar en qué medida y cómo fue adoptada y/o adaptada en el CPI 2003 dicha iniciativa sino también para indagar en qué medida el régimen del CPI 2003 satisfizo los objetivos generales perseguidos por aquella. Cabe aquí anotar de nuevo que el 1 de julio de 2019 ha entrado vigor un nuevo código, el CPI 2019, al que haremos referencia puntual cuando sea necesario. Salvo una modificación verdaderamente relevante (la desaparición del modelo de utilidad «provisorio»), puede considerarse que el régimen del modelo de utilidad continúa siendo en esencia el mismo. En este último Capítulo se presenta también la información relativa al uso y aplicación en la práctica del modelo de utilidad del CPI 2003 según la delimitación indicada en *supra* pto. 14.

19. Finalizamos la exposición de los resultados de la investigación con una síntesis conclusiva cuya presentación se divide en dos partes, una relativa al modelo de utilidad portugués; la otra, relativa a la panorámica de los ordenamientos que fueron escogidos como contrapunto comparativo así como consideraciones en torno a los aspectos fundamentales del MU como modalidad de PI para la protección de invenciones menores.

[61] Conforme se verá en *infra* Cap. VII, en el Preámbulo del DL que aprobó el CPI 2003 se señaló expresamente - aunque de forma vaga - que se aprovechaba la oportunidad para alinear el código con las «más recientes propuestas» sobre modelos de utilidad de la Comisión Europea.

PRIMERA PARTE

MODELOS DE UTILIDAD: ENCUADRAMIENTO GLOBAL DEL TEMA

Capítulo I

Origen, ambigüedades terminológicas, argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad

1. Breve apunte sobre el contexto en el que se originó el modelo de utilidad como modalidad de propiedad industrial

Para gran parte de la doctrina está fuera de discusión que el modelo de utilidad "clásico" tuvo su origen en Alemania con la Ley de modelos de utilidad de 1 de junio de 1891 (LMU de 1891). Sin embargo, algunos autores estiman que el primer antecedente de una modalidad de PI en esencia semejante a la figura alemana del *Gebrauchsmuster* de la LMU de 1891 se podría encontrar en el Reino Unido en la *Utility Designs Act* de 1843. Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el modelo de utilidad alemán de la LMU de 1891 fue el que en su momento sirvió de inspiración a la legislación española, a la italiana, a la portuguesa, entre otras, y el que determinó que en 1911 se incluyese la figura en el CUP[62].

En términos generales, puede considerarse que tanto la *Utility Designs Act* de 1843 como la LMU alemana de 1891 fueron respuestas a dos situaciones derivadas de las características de los regímenes de patentes de esos dos países y que afectaban a los usuarios del sistema: la primera, no necesariamente por su orden de importancia, el dejar sin protección a cierto tipo de creaciones técnicas que – a juicio de sus creadores – tenían valor económico pero no calificaban para

[62] Curiosamente, Alemania no fue miembro fundador de la Unión de París creada en 1883. Su ingreso solo se dio en 1903. Sobre los antecedentes de la inclusión del modelo de utilidad (en adelante, indistintamente, MU) en el CUP v. la síntesis que presenta GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 47-53.

la concesión de patente (esto, en el caso alemán); la segunda, las deficiencias de los sistemas de patentes en Alemania y el Reino Unido relativas a los costes, la demora y la complejidad para obtener protección mediante patente.

1.1. El Gebrauchsmuster de la LMU de 1891: el modelo de utilidad "clásico"

El contexto y las razones que determinaron la introducción del *Gebrauchsmuster* en la Alemania de finales del Siglo XIX son bien conocidas en la doctrina especializada[63]. Como contexto legislativo y jurisprudencial se señala, por un lado, la aprobación de la ley sobre protección de dibujos y modelos industriales de 1876 (LDMI 1876) así como la aprobación de la ley de patentes alemana de 1877[64] (LP 1877) y, por otro lado, una sentencia del 3 de setiembre de 1878 del *Reichsoberhandelsgericht* que marcó pauta interpretativa en el sentido de que el ámbito de protección de la LDMI 1876 estaba restringido a dibujos y modelos con propósito estético u ornamental[65], no abarcando así objetos cuya forma pretendiese un propósito útil[66]. Al denegarse jurisprudencialmente la protección de tales objetos vía la LDMI 1876 los usuarios intentaron obtener protección en virtud de la LP 1877[67]. En paralelo a esto la novel Oficina de patentes alemana también venía enfrentando sus propios desafíos en la aplicación de la LP 1877. Además del cuantioso número de solicitudes de patente que se venían

[63] En particular, nos remitimos a los autores que han escrito sobre el MU alemán con vista a su papel "inspirador" en la legislación de otros países. V., en orden cronológico comenzando por el más contemporáneo (que coincide ser uno de los más detallados): GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 41-47; VAREA., *El Modelo*…, p. 41-43; KRASSER, «Developments…», p. 951-954; Iván Alfredo POLI, *El Modelo de Utilidad*, 1982, p. 21-22; Manuel DÍAZ VELASCO, voz «Modelo de Utilidad», *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. XVI, 1978, p. 503-509 y «Los modelos de utilidad y la protección de invenciones menores», *Rev. de la Propiedad Industrial*, año II, 1955, p. 157-201.

[64] Según Friedrich-Karl BEIER, la LP 1877, que fue la primera ley uniforme de patentes del Imperio alemán, fue un difícil y atrasado resultado de la revolución industrial («The Inventive Step in Its Historical Development», *IIC*, vol. 17, n.º 3, 1986, p. 317).

[65] Entre otros, v. GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 41-42.

[66] KRASSER, «Developments…», p. 953.

[67] Conforme refiere GONZÁLEZ (*La Protección…,* p. 42), con posterioridad a dicha sentencia se presentaron numerosas solicitudes de patentes buscando protección para creaciones relativas a la industria textil, utensilios manuales y artículos de viaje, aparatos domésticos, herramientas para la construcción, artículos de mercería, aparatos para el sector de bebidas alcohólicas, herramientas para confección, material de oficina y herramientas en general.

presentando (cuyo procedimiento de concesión ya implicaba la realización de un examen de fondo) rápidamente se fue perfilando a nivel administrativo la necesidad de exigir, junto a los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial recogidos en la ley, un requisito adicional[68] o «tercer requisito», que fue el germen del concepto de «altura inventiva» (*Erfindungshöhe*) en el derecho alemán[69]. Ambos escenarios provocaron una mayor sobrecarga de trabajo de la Oficina de patentes ya que las solicitudes que pretendían proteger pequeñas invenciones que consistían en variaciones con propósitos útiles en el aspecto externo de un producto o consistentes en simples perfeccionamientos eran sometidas a examen de fondo – con el coste y el tiempo que ello demandaba – para finalmente ser rechazadas por no alcanzar los criterios de patentabilidad[70]. Esto motivó la protesta de los sectores industriales afectados por el vacío legal en el que quedó la protección de esas creaciones técnicas[71].

Sumando la reforma de la LP 1877[72], a grandes rasgos fue en ese contexto que se dictó en 1891 la primera LMU alemana. Por cierto, uno de los resultados del proceso de reforma de la ley de patentes fue precisamente la creación del *Gebrauchsmuster* como modalidad de PI. Esta nueva figura proporcionaba una otra vía más simple y más rápida (por no estar sujeta la concesión a un examen de fondo, como la patente) y que permitía la protección de pequeños perfeccionamientos o mejoramientos técnicos[73] (léase, «invenciones técnicas de menor rango que las invenciones patentables»[74]) [75]. En contrapartida, el plazo de protección del *Gebrauchsmuster* era de seis años mientras que el de la patente era

[68] BEIER, «The Inventive…», p. 317. V. tb. dicho trabajo para un ilustrativo comentario comparativo sobre la evolución de la noción de actividad inventiva (*inventive step*/*Erfindungshöhe*) no solo en Alemania sino también en los EE.UU., Gran Bretaña y Francia.
[69] GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 43.
[70] *Id.*, p. 42-43.
[71] *Id.*, p. 43.
[72] Que fue sustituida por la LP de 7 de abril de 1891, es decir, el mismo año en que se dictó la LMU de 1891. A partir de ahí y durante varios años las sucesivas modificaciones de la LP y la LMU corrieron en paralelo (v. Alberto BERCOVITZ, *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán,* 1969, p. 31-34).
[73] BEIER, «The Inventive…», p. 319.
[74] GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 47.
[75] En sentido contrario v. JANIS (op. cit., p. 158-159) quien considera que conceptualmente el régimen de la LMU de 1891 no era complementario al régimen de patentes sino más bien era una protección más próxima a la del modelo industrial.

de quince. La necesidad y la importancia de dicha ley para los usuarios alemanes - y para alivio de la Oficina de patentes - podría deducirse de los 48.000 modelos de utilidad registrados en los primeros cuatro años de vigencia de la LMU de 1891[76].

Según disponía el § 1 de la LMU de 1891 eran protegidos como modelos de utilidad los «*modelos de instrumentos de trabajo o de objetos destinados a un uso práctico o de sus partes, siempre que por una nueva configuración, una nueva disposición o una nueva estructura deban servir para un trabajo o para un uso práctico*»[77]. La referencia a «modelos de instrumentos de trabajo…» fue interpretada por la Oficina de patentes, la jurisprudencia y la doctrina alemanas en el sentido de que el *Gebrauchsmuster* solo podía proteger «objetos con forma espacial»[78], es decir, que implicasen «representación espacial», «corporeidad», surgiendo entonces la denominada exigencia implícita de «forma tridimensional»[79] que fue empleada como «rasgo definidor del modelo de utilidad y delimitador del ámbito de protección de éste respecto del ámbito de protección de la patente»[80]. En virtud de dicha exigencia quedaron excluidas del ámbito de protección del modelo de utilidad las invenciones consistentes en procedimientos y en substancias.

Ese fue el modelo de utilidad "clásico" que en la primera mitad de la década del Siglo XX sirvió de inspiración a la legislación española, a la italiana y a la portuguesa.

---

[76] *Id.*, p. 57.

[77] DÍAZ VELASCO, «Los modelos…», p. 175. La traducción propuesta por GONZÁLEZ (*La Protección…*, p. 69) de los vocablos base del mencionado § de la LMU hace referencia a «herramientas», «utensilios», «configuración», «ordenación» y «dispositivo». En la LMU de 1936 el tenor del mencionado § 1 quedó redactado en los siguientes términos: «*Están protegidos … a título de modelos de utilidad, los instrumentos de trabajo o los objetos de empleo práctico o sus partes que, por una configuración, una disposición o un dispositivo nuevos, están destinados a servir a esa finalidad de trabajo o de empleo*» (DÍAZ VELASCO, «Los modelos…», p. 175).

[78] KRASSER, «Developments…», p. 953.

[79] Dependiendo de la época (y del ordenamiento) del que se trate, el calificativo "tridimensional" no es siempre el más preciso ya que la interpretación de la exigencia de forma tridimensional con el tiempo fue relajándose en Alemania, hasta desaparecer con la reforma de la LMU en 1990. Sobre este tema v. DÍAZ VELASCO, voz «Modelo…», p. 504-505 y GONZÁLEZ, *La Protección*…, p. 73-88.

[80] GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 69.

1.2. El Utility Design de 1843 del Reino Unido

Algunos autores como LADAS [81], BENTLY y SHERMAN [82] y JANIS [83] consideran que el real antecedente de una modalidad de PI similar al modelo de utilidad alemán de 1891 se podría encontrar en el Reino Unido, en la *Utility Designs Act* de 1843[84] (en adelante, *UDA*).

Conforme BENTLY y SHERMAN[85], la aprobación de la *UDA* tuvo como contexto y catalizador la situación caótica del sistema de patentes británico de mediados del Siglo XIX, extremadamente complicado en términos administrativos y con un procedimiento de registro demasiado largo y costoso. La *Design Registration Act* de 1839, que concedía protección a la forma o configuración de cualquier artículo manufacturado, fue reemplazada al poco tiempo por otras dos leyes: la *Ornamental Designs Act* de 1842 y la mencionada *UDA* de 1843[86]. Mientras que la *Ornamental Designs Act* contemplaba la protección de diseños que tuviesen por finalidad ornamentar cualquier artículo manufacturado, la *UDA* contemplaba la protección de diseños nuevos u originales relativos a la forma o configuración de artículos manufacturados que tuviesen algún propósito útil[87]. Al amparo de la *UDA* se concedió protección a utensilios simples, herramientas, así como a otros objetos de uso común, que implicaban perfeccionamientos en la forma de objetos de poca complejidad técnica que aportaban alguna utilidad en el uso de tales objetos[88].

---

[81] LADAS, *Patents…,* p. 949. Siguiendo a LADAS, v. J.H. REICHMAN, «Legal hybrids between the patent and copyright paradigms», *Columbia Law Review*, vol. 94, 1994, nota 99 p. 2455.

[82] Lionel BENTLY y Brad SHERMAN, «The United Kingdom´s forgotten utility model: the Utility Designs Act 1843», *I.P.Q.*, vol. 3, 1997, p. 265-278.

[83] JANIS, op. cit., p. 156-158.

[84] V. tb. W. WESTON, quien considera que la referida ley fue la precursora del *Gebrauchsmuster* de 1891 («Registered Inventions», *CIPA Journal*, vol. 3 1984, p. 372). En sentido contrario v. los autores españoles DÍAZ VELASCO, «Los Modelos…», p. 173-174 y VAREA, *El Modelo…,* p. 42-43.

[85] El trabajo de BENTLY y SHERMAN («The United...») presenta particular interés porque es uno de los pocos que aborda con mayor profundidad el contexto en el que surgió la *Utility Designs Act* ya teniendo como trasfondo la iniciativa europea de armonización de regímenes de modelos de utilidad.

[86] *Id.*, p. 277 y 267-268, donde se describen las peripecias y penurias que sufrían los solicitantes de patentes.

[87] La ley se refería a «*any new or original Design for any Article of Manufacture having reference to some purpose of Utility, so far as such design shall be for the Shape or Configuration of such Article*» (BENTLY y SHERMAN, «The United…», p. 267-268).

[88] GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 401. En virtud de la *UDA* se protegieron, *e.g.*, azadas, chimeneas, estufas, telares, ruedas, vestidos, paraguas, botones, lámparas, cafeteras, dientes postizos, entre otros (*ibid.*).

En su momento, la *UDA* motivó serios cuestionamientos respecto de su relación con el régimen de patentes[89]. Algunas voces consideraron que la *UDA* y el régimen de patentes eran caminos alternativos para proteger aparatos y/o dispositivos mecánicos, siendo la primera un camino más barato y de duración menor[90]. Según esta aproximación los solicitantes podían escoger entre la protección ofrecida por la *UDA* (que costaba £10 y otorgaba protección por tres años) y la ofrecida por el sistema de patentes (que costaba entre £250 a £300 y otorgaba protección por catorce años)[91]. Las voces contrarias alegaban que el objeto de protección de ambos sistemas era esencialmente distinto ya que la *UDA* solo protegía la forma de un artefacto mientras que la patente protegía el «principio» en virtud del cual funcionaba una invención, es decir, su «función»[92]. Esas diferentes aproximaciones determinaron en gran parte la manera en que la *UDA* fue entendida, empleada y evaluada[93]; así, según BENTLY Y SHERMAN:

> «[…], *the way in which the Act was interpreted played a role in influencing the way its success was measured. For those who took the view that the Act was "an act to make patents cheap", its success was to be judged in terms of whether it offered a speedy, simple and cheap system of registration: irrespective of what was actually registered. As such they welcomed the registration of table lamps, ball cocks, heel tips, screw wrenches, sash fastenings, weft distenders, light reflectors and pneumatic life preservers which occurred in the first month of the Acts operation. For those who took the view that the Utility Designs Act merely protected the form of objects, however, most of these registrations were mistaken and worthless. Indeed, registration was described as tantamount to robbery*»[94]. [citas omitidas]

El debate en torno a la percepción e interpretación de la *UDA* así como su relación con el régimen de patentes de la época menguó debido a una reforma administrativa en 1852 para simplificar a este último y que redujo significativamente los costes para la obtención de la patente: el coste se redujo a £ 25 por tres años mientras que el del *utility design* se mantuvo en £ 10, reducción que ocasionó una caída acentuada en el número registros de *utility designs* mientras

[89] BENTLY y SHERMAN, «The United…», p. 269.
[90] *Ibid.*
[91] *Ibid.*
[92] *Id.*, p. 270.
[93] *Id.*, p. 269-270.
[94] *Id.*, p. 270.

que el número de patentes fue creciendo considerablemente[95]. Algunos años después se aprobó la *Patents, Designs and Trade Marks Act* de 1883 en la que se unificó la protección de los diseños ornamentales y los *utility design*; la jurisprudencia que recayó sobre dicha ley fue restringiendo el ámbito de lo protegible como *utility design* y luego, con la aprobación de la *Patents and Design Act* de 1919, se excluyó a los «meros dispositivos mecánicos» de la protección mediante diseños[96]. La protección de tales objetos se llevó a cabo en parte mediante normas de derecho de autor para proteger artículos industriales (el *design copyright*, también denominado *industrial copyright*) y posteriormente mediante el *unregistered design right* de 1988[97].

No es de extrañar que ya en el Siglo XX la figura del modelo de utilidad – existente en Alemania desde 1891 y en Japón desde 1905 – despertase en el Reino Unido algún tipo de interés desde la perspectiva de posibles "innovaciones" en su legislación sobre PI. En la década del 30, del 60, del 70 y del 80 se dieron algunos posicionamientos de Comités que en su momento fueron convocados para el estudio de posibles reformas de la legislación sobre patentes[98]. Tales Comités no se mostraron favorables a la inclusión en el ordenamiento británico de "algo parecido"[99] al modelo de utilidad alemán[100]. En la década del 90, la aparición en escena de un proyecto elaborado por el *Max Planck Institute* (*MPI*) de Múnich para la creación de un modelo de utilidad «europeo» así como la inclusión del tema en la agenda de la Comisión Europea, volvió a despertar interés (y preocupación)

[95] *Id.*, p. 276-277. En 1850 el número de registros de *utility designs* llegó a los 476 por año (cifra similar a los registros de patentes) mientras que en 1860 el número de registros cayó a 100 por año (*id.*, nota 25 p. 269 y 277).
[96] *Id.*, p. 277.
[97] Sobre este punto v. Clifford LEES, «A light in the twilight zone? Proposed protection for "sub-patentable" inventions», *Patent World,* n.º 57, 1993, p. 31-32 y GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 404-406.
[98] En particular nos referimos al Comité Sargeant (1931), al Comité Johnston (1962), al Comité Banks (1970) así como al «Green Paper Intellectual Property Rights and Innovation» - Cmnd. 9117, de 1983 (también conocido como «Nicholson Report»).
[99] Remarcamos la expresión "algo parecido" puesto que lo que eventualmente se pretendía evaluar era la conveniencia de un sistema de patentes de registro (es decir, sin examen de fondo) y con un plazo protección menor (*short-term patents* o *registered inventions*, como algunos lo quisieron bautizar), no así un régimen de protección de invenciones menores. Curiosamente, WESTON (op. cit., p. 375) parece sostener que el MU alemán no protegía realmente invenciones menores puesto que en la práctica no se apreciaban diferencias en el nivel de inventiva del MU y la patente.
[100] Para algunos comentarios sobre la posición de los mencionados Comités v. WESTON, op. cit., p. 370-381.

y motivó que el *Chartered Institute of Patent Attorneys* (*CIPA)* presentase su propuesta de una *Second Tier Protection* para el Reino Unido[101], que luego cayó en el olvido.

2. Ambigüedades terminológicas, "falsos hermanos", categorizaciones y homonimias

2.1. Ambigüedades terminológicas

Existen ciertas ambigüedades en torno al uso del término «modelo de utilidad». Dependiendo del ordenamiento del que se trate, este bien puede designar al derecho de PI[102] (léase también, el título concedido), o al objeto protegido, o a ambos. Un doble uso del término se aprecia también en el CUP, *e.g*., en su art. 1.2. se hace referencia al modelo de utilidad como modalidad de PI mientras que en el art. 11.1. el término es empleado para designar el objeto protegido, desprendiéndose en conjunto que el «modelo de utilidad protege un modelo de utilidad»[103]. El caso español es ilustrativo de estas ambigüedades: en la ley que estuvo en vigor hasta 2017 el «modelo de utilidad» era la invención propiamente dicha respecto de la que se concedía el título denominado «certificado de protección»; sin embargo, en algunas disposiciones el término «modelo de utilidad» era usado también como la denominación del título. En la legislación española actual el término denomina tanto a la invención como al título concedido[104]. Por su parte, en otros ordenamientos la distinción entre título y objeto protegido en principio es clara ya que en la ley se habla de «patentes de modelos de utilidad»; no obstante, con frecuencia el término modelo de utilidad es

[101] Sobre dicha propuesta v. lo indicado en *infra* Cap. II, 2.2. (penúltimo párrafo).
[102] Conforme GÓMEZ SEGADE, se denomina modelo de utilidad a «la posición jurídica del titular de una invención menor» (GÓMEZ SEGADE, voz «Modelo de utilidad», 1995, vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho.* 2001, p. 789).
[103] V. Karsten KÖNIGER, «Registration without Examination: The Utility Model – A Useful Model? », en *Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus*, 2009, nota 4 p. 17.
[104] V. VAREA, «Modelos de utilidad: requisitos de protección» y BERCOVITZ, «Disposiciones preliminares de la Ley», en AA.VV., *La nueva Ley de Patentes*, 2015, p. 620 y p. 56 respectivamente.

empleado también como si fuese la denominación del título. Dentro de tales ordenamientos se encuentra el del Brasil y el de la CAN.

También, en algunos ordenamientos se presenta una suerte de "problema de identidad" en relación con sus raíces, es decir, en relación con el objeto de protección del modelo de utilidad "clásico", que está siempre asociado a la exigencia de forma tridimensional. Es el caso, *e.g.*, de Alemania y Portugal, en cuyos ordenamientos el modelo de utilidad ya no protege únicamente invenciones plasmadas en la forma de un objeto.

2.2. Los "falsos hermanos" del modelo de utilidad

La figura existente en Francia bajo la denominación *certificat d'utilité* así como las figuras que existieron en Bélgica (*brevet de courte durée*) y en los Países Bajos (*zesjärige octrooi*) con frecuencia han sido asociadas de una manera u otra al modelo de utilidad, siendo que la principal y más difundida fuente de tal asociación forzada ha sido el Libro Verde sobre modelos de utilidad de 1995 de la Comisión Europea. Sin embargo, según se verá a continuación, las mencionadas figuras[105] no constituyen modalidades específicas de protección de invenciones menores puesto que el nivel de inventiva exigido es el mismo que el exigido a la patente. Realmente, solo se trata de segundas vías simplificadas (y menos costosas) para la concesión de una patente[106].

El *certificat d'utilité* fue introducido en Francia con la LP de 1968[107] y continúa contemplado en el actual Código de la Propiedad Intelectual (CPI) que data de 1992[108]. Conforme el art. L611-2 del mencionado Código, el *certificat d'utilité* es un «título de propiedad industrial» para la protección de invenciones – tal como la patente - pero con una duración de seis años. El espectro de lo

[105] En relación con el caso belga y el holandés resaltamos que, en puridad, no se trataba de figuras autónomas que coexistiesen en paralelo a la patente. Sin perjuicio de ello, emplearemos ese término por razones de fluidez en la exposición.

[106] KRASSER, «Harmonization of Utility Model Law in Europe», *IIC*, vol. 31, n.º 7-8, 2000, p. 799.

[107] La LP de 02/01/1968 que sustituyó la LP de 1844, recogió expresamente la exigencia de actividad inventiva para la patente. Para un comentario sobre los desarrollos previos a la introducción de dicho requisito en la LP francesa v. BEIER, «The Inventive…», p. 314- 317.

[108] Ley 92-597 de 01/07/1992 y modificaciones posteriores (texto consolidado a nov. de 2018). Sobre los antecedentes del mencionado CPI y del *certificat d'utilité* v. GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 383-387.

protegible mediante ambos títulos es exactamente el mismo y los requisitos objetivos de protección para la patente y el *certificat d'utilité* también lo son (arts. L 611-10 a L 611-15). A grandes rasgos, la diferencia entre la patente y el *certificat d'utilité* radica en el plazo de duración del título y en que el *certificat d'utilité* es concedido sin mediar informe sobre el estado de la técnica (en adelante, IET) ni examen de fondo[109]; en consecuencia, el coste de obtención es menor[110].

En lo que respecta al falso hermano belga, entre los años 1984 y 2008 estuvo previsto en la LP[111] que la falta de pago de la tasa por concepto del IET obligatorio[112] para la concesión de una patente ordinaria (léase, con una duración de 20 años) determinaba que la patente expirase al final del sexto año contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esto fue a lo que se denominó comúnmente *brevet de courte durée*[113], figura que fue eliminada en 2008[114].

Finalmente, en lo que respecta al falso hermano del modelo de utilidad que existió en la LP de los Países Bajos[115] entre los años 1995 y 2008, este fue comúnmente denominado *zesjärige octrooi* y presentaba características similares al *brevet de courte durée*. Según establecía la LP de 1994, en el supuesto de que el solicitante de una patente ordinaria (con una duración de 20 años) no pidiese el IET dentro de un plazo determinado, se concedía la patente pero su plazo de

[109] CPI francés, últ. párrafo art. L 611-2 que establece que son de aplicación a los *certificats d'utilité* las disposiciones sobre patentes salvo las relativas al IET previsto en el art. 612-14.
[110] Para mayor detalle sobre las características del *certificat d'utilité* así como su aplicación en la práctica v. «Estudio TECHNOPOLIS», p. 119-127 (en este se incluye a Francia - en nuestra opinión, equivocadamente - dentro de los países que contemplan un «sistema de modelos de utilidad»).
[111] LP belga de 28/04/1984 y modificaciones posteriores. Actualmente, las normas sobre patentes y otras modalidades de PI están recogidas en el Libro XI del *Code de droit économique* en virtud de la Ley de 19/04/2014.
[112] V. art. 21§1 LP belga, versión de 1997, sobre el IET obligatorio y art. 22§3 que establecía que la patente era concedida sin examen de fondo de los requisitos de patentabilidad.
[113] Sobre las características del *brevet de courte durée* belga y algunos apuntes sobre la aplicación que tuvo en la práctica v. «Estudio TECHNOPOLIS», p. 23-24.
[114] V. art. 39.2 LP belga, versión de 1997, posteriormente modificado en 2008 eliminándose la posibilidad de la patente por 6 años (LP versión de 22/12/2008, con entrada en vigor en enero de 2009).
[115] LP holandesa de 15/12/1994 que entró en vigor en 01/04/1995. Cabe resaltar que casi diez años antes de la aprobación de la LP de 1994, existió un proyecto de ley sobre modelos de utilidad que fue presentando ante el Parlamento en mayo de 1986. Según indican algunos autores, el proyecto no prosperó debido principalmente al *lobby* realizado por la empresa holandesa Philips (v. GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 392-394 y Dick VAN ENGELEN, «6 Years Ducth Registration Patent Violates TRIPS Requirement?», *Patent World*, 2002, p. 20-23).

duración pasaba a ser de 6 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de patente[116].

En puridad, estos "falsos hermanos" no constituyen modalidades específicas de protección de invenciones menores. Si bien es cierto que, por ejemplo, la concesión del *certificat d'utilité* francés implica únicamente el examen de las formalidades de la solicitud y, en tal sentido, podría proteger "de contrabando" invenciones menores, también lo es que, en caso de litigio, la validez del *certificat d'utilité* será evaluada judicialmente aplicándose el mismo nivel de actividad inventiva que el exigido a la patente.

2.3. Homonimias y categorizaciones: utility models, utility model systems, second tier patent protection

Bajo la denominación *utility models* o *utility model systems* es frecuente que en la doctrina y textos escritos principalmente en lengua inglesa se incluya a las figuras a las que nos hemos referido en el punto anterior bajo el apelativo de "falsos hermanos" del modelo de utilidad, a saber, el *certificat d'utilité* francés, el *brevet de courte durée* belga y el *zesjärige octrooi* holandés.

Conforme se verá más adelante, la necesidad de asociar forzadamente dichos falsos hermanos al modelo de utilidad o, mejor dicho, de asociarlos de alguna manera a tal denominación, bien pudo haber obedecido al esfuerzo de contar con una terminología en común en los debates sobre armonización de legislaciones en el ámbito comunitario europeo.

También ha sido y es usual emplear la expresión *second-tier patent protection* como una categoría bajo la cual se engloba o se identifica como *utility models* a los mencionados falsos hermanos y a regímenes de protección de

[116] V. art. 33 LP holandesa de 1994; en la versión de 2008 el mencionado artículo fue eliminado. Sobre el *zesjärige octrooi* y sus antecedentes v. GONZÁLEZ., *La Protección…,* p. 391-396 y VAN ENGELEN, op. cit. Para algunos comentarios sobre la aplicación práctica del *zesjärige octrooi* v. «Estudio TECHNOPOLIS», p. 24-27. V. tb. la investigación de Jussi HEIKKILA en que se evalúa el impacto de la desaparición del *zesjärige octrooi* en relación con el sistema de patentes en los Países Bajos («The relationship between first and second tier patent protection: The case of the Dutch short-term patent system abolition», marzo 2017 [en lín.]. Según este autor, su eliminación no trajo una caída considerable en la presentación de solicitudes de patente en los Países Bajos, lo que implicaría que los potenciales solicitantes del *zesjärige octrooi* probablemente optaron simplemente por una solicitud de patente «normal».

invenciones menores. Así, por ejemplo, en un trabajo publicado en 1998 - en plena efervescencia de la iniciativa europea de armonización y, asumimos, condicionado por esta - Uma SUTHERSANEN, autora de varios estudios comparativos sobre la materia, señalaba lo siguiente:

> «*The term "utility model" is a generic term which refers to subject-matter which hinges precariously between that protectable under patent law and sui generis design law. Utility model protection is alternatively referred to as …, utility certificate (France) or short-term patent (Belgium). Some systems define utility models as incorporeal subject-matter such as technical concepts or inventions or devices; while others anchor their definitions to three-dimensional forms. Yet others offer a utility model type of protection which, in actually, is tantamount to patent protection without examination and for a shorter duration. In a very general sense, the term has been bandied about by commentators and legislators as a second-tier patent system, ostensibly offering a cheap, no-examination protection regime for technical inventions which would not usually fulfil the strict patentability criteria*»[117].

A pesar de reconocer en ese y en trabajos posteriores las específicas diferencias existentes entre los regímenes que engloba en sus estudios[118], SUTHERSANEN emplea con cierta intermitencia la denominación *utility model* y *second tier patent protection* prácticamente como sinónimos o términos intercambiables. Aproximaciones en algunos aspectos semejantes se pueden encontrar en los trabajos de JANIS[119], CORNISH y D. LLEWELYN[120], BENTLY y SHERMAN[121], entre otros.

---

[117] SUTHERSANEN, «A brief tour of 'utility model' law», *EIPR*, vol. 20, n.º 2, 1998, p. 44. En sentido en esencia similar v. tb. trabajos posteriores de dicha autora, *e.g.* «Incremental...», p. 321; «Utility Models and Innovation…», p. 1 y, en coautoría con DUTFIELD, «Utility models and other alternatives to patents», en AA.VV., *Innovation…*, p. 18.

[118] V., *e.g.*, en el estudio «Utility Models and Innovation…» (p. 12), SUTHERSANEN señala que: «[…] *French and Belgian law, despite terminology, are not really utility model systems but quick "reservation" systems for patent application, and offer protection akin to the standard patent law*. […]».

[119] Según JANIS (op.cit., p. 151-152 y nota 5) en términos genéricos el *utility model* y la *petty patent* son conocidos como *second tier patent*, comprendiendo bajo la denominación *petty patent* a los sistemas en los que el nivel de inventiva es el mismo que el exigido a la patente; se emplea entonces dicho término como sinónimo de los "falsos hermanos". En un uso diferente de la expresión *petty patents*, v. el Informe del Comité BANKS, en el que parece equiparse dicha denominación con el modelo de utilidad alemán y el japonés («The British Patent System, Report of the Commitee to Examine the Patent System and the Patent Law», Cmnd. 4407, 1970, p. 145-146).

[120] Según estos autores, podría etiquetarse en conjunto como *second tier protection* a la patente de corta duración, a la *petty patent,* al modelo de utilidad («*an awkward translation of Gebrauchsmuster*») y al *certificate d´utilité* (William CORNISH y David LLEWELYN, *Intellectual Property*: *Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 2003, p. 127).

[121] Por su parte, estos autores señalan: «[…]. *It should be noted that while the terms "utility model" and "petty patent" are sometimes used interchangeably, there are differences between the two regimes. Although the terms are not used consistently, the term "petty patent" is normally used to refer to a system*

2.4. Posición adoptada respecto de la terminología

Atendiendo al complejo y confuso panorama terminológico que a grandes rasgos se ha intentado dejar en evidencia en los puntos anteriores, en la exposición de nuestro estudio hemos optado, en primer lugar, por evitar en la medida de lo posible el empleo de las difusas categorizaciones *second tier patent protection* y *petty patent* (traducidas al español como «patentes de segundo nivel»/«patentes de segunda categoría» y «pequeña patente») para evadir el riesgo de asociación entre el modelo de utilidad (como sinónimo de protección específica de invenciones menores) y figuras como las del *certificat d'utilité* francés y las que existieron en Bélgica y Países Bajos ya que no son de naturaleza análoga.

En segundo lugar, dado que los regímenes de modelos de utilidad en general difieren unos de los otros y que en algunos de ellos se han producido modificaciones significativas a lo largo de los años, en el desarrollo del presente trabajo hemos optado por una posición bastante básica pero es la que, creemos, permite una mayor precisión en la presentación de la información y su posterior comparación: se identificará al modelo de utilidad (también, indistintamente, MU) por su "gentilicio" cuando se esté en un contexto comparativo de regímenes diferentes y por el año de la norma que definió sus características, principalmente cuando se vean los cambios operados dentro de un mismo país. Así, por ejemplo, en el caso de Portugal será el MU del CPI 1940, el MU del CPI 1995 y el del CPI 2003.

En lo que respecta a los regímenes en los que el MU ha sufrido una suerte de "problema de identidad" (como es el caso alemán y el portugués) hemos optado por, también simplemente, usar la denominación que está contemplada en la legislación de los países en cuestión. Consideramos que no sería útil ni conveniente

that parallels the patent system in its scope and techniques, but confers a shorter period of protection. In contrast, "utility model" is normally used to refer some sort of hybrid protection between designs law and the patent system where functional articles are afforded protection by reference to their shape or configuration. The scope of utility model systems, therefore, tends to be narrower because it does not extend to chemical inventions or processes. Instead, it is confined to "ingenious devices". Utility model and petty patents are sometimes categorized as types of "second-tier protection"» (BENTLY y SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 2001, p. 355).

intentar crear una nueva denominación para estos regímenes en los que «el modelo de utilidad ya no protege un modelo de utilidad». Entre varias razones, la de mayor peso es de índole práctico[122]: esa es la denominación contemplada en las propias leyes, en el CUP y en el *PCT*.

Por último, vale aquí reiterar que no en todos los países la denominación de la figura es la misma; sin embargo, por razones expositivas, hemos optado por identificar a los diversos regímenes de protección específica de invenciones menores bajo el rótulo de regímenes de «modelos de utilidad», esto, sin perjuicio de las diferencias en aspectos substantivos (léase, principalmente, el ámbito de las invenciones protegibles y la formulación de los requisitos de protección) así como en aspectos procedimentales (en particular, si su concesión implica o no examen de fondo).

3. Argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad (MU)

3.1. Apuntes previos

Antes de abordar la argumentación a favor y en contra del MU como modalidad de protección de invenciones menores, estimamos pertinente apuntar aquí, muy sucintamente, tres consideraciones previas, a saber: el empleo del término «innovación»; las justificaciones básicas en torno a la protección de invenciones «mayores» mediante el sistema de patentes y, la figura del secreto comercial como posible medida alternativa de protección de invenciones.

3.1.1. Empleo del término «innovación»

Si nos guiamos por la definición recogida en la tercera edición del Manual de Oslo de la OECD, una «innovación» es «*la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un*

[122] En la elaboración del Proyecto del *MPI* la eliminación de la exigencia de forma tridimensional también trajo a colación la conveniencia o no de mantener la denominación original, optándose por mantenerla por razones prácticas (Michael KERN, «Towards a European Utility Model Law, Report on the Symposium of the Max Planck at Ringberg Castle from November 7-12, 1993», *IIC*, vol. 25, n.º 5, 1994, p. 632).

nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores»[123]. Por su parte, la «innovación tecnológica» consistiría en la implementación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o tecnológicamente mejorados, entendiéndose por «implementación» el que el producto o proceso haya sido introducido (lanzado) al mercado[124]. Siguiendo esa línea de ideas, en rigor, una invención[125] (patentada o no) solo calificaría como «innovación tecnológica» en sentido económico si es que ha sido introducida en el mercado.

No obstante lo anterior, es preciso resaltar que en la abrumadora mayoría de documentos de entidades u organizaciones oficiales a nivel internacional, regional o nacional, así como de estudios en materia de patentes, es usual el empleo de la expresión «innovación tecnológica» en sentido laxo, es decir, sin relacionarla necesariamente con su introducción o puesta a diposición en el mercado. Asimismo, es frecuente el empleo intercambiable de los términos «invención» e «innovación», como si fuesen sinónimos[126] [127]. Esto, tal vez, puede estar asociado no solo al reconocimiento de que muchos de los avances en tecnología provienen

[123] OECD, «Oslo Manual, 3rd. Ed., 2005– Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data» (versión en español TRAGSA, 2006, p. 56). En la 4ta. Ed. del Manual de Oslo (2018), «Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation», la definición general de «innovación» está recogida en los siguientes términos: «*An innovation is a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit's previous products or processes and that has been made available to potencial users (product) or brought into use by the unit (process)*»; entendiéndose por *unit* al actor responsable de la innovación (p. 20).

[124] OECD, «Oslo Manual, 2nd. Ed., 1997 - The measurement of scientific and technological activities - Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data», p. 31.

[125] Sobre a la noción de invención en sede de patentes v. lo indicado en la Introducción del presente trabajo, pto. 2.

[126] Sobre el uso ambiguo de ambos términos, es bastante ilustrativo lo comentado en el «Estudio TECHNOPOLIS», nota 12 p. 13: «[…]. *In general, literature on innovation makes a distinction between invention and innovation. Invention describes the process of developing a new product or process up to prototype level. An invention only becomes an innovation, if it is used by the developing firm or introduced onto the market (Hauschildt & Salomo 2011). In the context of patents, many policy makers (but also inventors) make the mistake to assume that a granted patent is actually an innovation. In fact, there may be a long way to go to turn a patented invention into an innovation (e.g., further development, testing but also a plethora of non-technological factors).* […]».

[127] V. el acertado comentario de Miguel MOURA E SILVA quien resalta que: «*Em bom rigor, a inovação considerada de um ponto de vista económico não coincide com o âmbito da propriedade intelectual já que essa ideia pode traduzir-se numa descoberta de um fenómeno natural (insuceptível de apropriação) ou num objecto passível de protecção (criação intelectual, invento), sendo que neste caso pode ainda assim ser excluído do âmbito de protecção por razões inerentes ao instituto jurídico em causa*» (en *Innovação, transferência de tecnologia e concorrência: estudo comparado do direito da concorrência dos Estados Unidos y da União Europeia*, 2003, nota 11 p. 28).

de procesos complejos que envuelven diversos factores, actores y etapas, sino también a la necesidad de reconocer que la mayoría de invenciones provienen de desarrollos técnicos graduales respecto de conocimientos pre-existentes, léase, las denominadas invenciones «incrementales» [128], en contraposición con las invenciones «radicales»[129], que se estiman menos frecuentes.

Para efectos expositivos, seguiremos la tendencia en el empleo del término «innovación tecnológica» en sentido laxo, a pesar de reconocer que sería deseable – por no decir de particular importancia - que fuese viable su empleo en sentido económico, máxime si se tiene en cuenta un factor que destacan algunas voces: solo un pequeño porcentaje de invenciones patentadas llega al mercado y un porcentaje aún menor llega a ser verdaderamente rentable para sus titulares[130];

[128] Entre varios, v. Sam ARTS *et. al.*, «Inventions shaping technological trajectories: do existing patent indicators provide a comprehensive picture?», 2012, p. 1, [en lín.]; Gustavo GHIDINI, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, 2010, p. 61; Graham DUTFIELD y Uma SUTHERSANEN, *Innovation Without Patents*, 2007, p. 7 y ss. y «The Innovation Dilemma: Intellectual Property and the Historical Legacy of Cumulative Creativity», *I.P.Q.* n.º 4, 2004, p. 379-421; SUTHERSANEN, «Incremental inventions in Europe: a legal and economic appraisal of second tier patents», *Journal of Bussiness Law*, 2001, p. 319-343.

[129] Entre varios, v. ARTS *et. al.*, «Inventions…», p. 1. Según estos autores, a diferencia de las invenciones incrementales, las radicales «*relay on a different set of science and engineering principles than previously existing technologies*» (*ibid*.). V. tb. KASMIRE *et. al.* (op. cit., p. 348) resaltando que la diferenciación entre las nociones de innovación incremental *vs*. innovación radical es compleja puesto que hasta el origen de varias innovaciones consideradas «radicales» se basa en una serie de pequeños pasos lógicos, algunos de ellos obvios, sin «*"eureka" moments*». En el mismo sentido, pero con terminología diferente, DUTFIELD y SUTHERSANEN hablan más bien de «*discrete innovation*» y «*cumulative innovation*»: «[…]. *Discrete innovation is independent of previous innovation. In reality however, creation does not occur in a vacuum. A vast majority of scientific and cultural creations, if not all, are built on pre-existing creations and discoveries and do not represent giant leaps beyond what we already know. This type of innovation can be said to be cumulative in that it is based on multiple small steps or increments. New "things" are produced by combining existing elements to produce new combinations or variations.*[…]» (citas omitidas), en *Innovation Without*…, p. 7; de los mismos autores v. tb. «*The innovation dilemma* …», p. 381-383. V. tb. la referencia que hace Fritz MACHLUP a una distinción propuesta en 1908 por Albert RAVENSHEAR entre lo que este denominaba «*intensive inventions*» y las «*originative inventions*»: las primeras eran las que abarataban la fabricación de productos conocidos mientras que las segundas producían un resultado no alcanzado anteriormente, y eran estas últimas las que precisaban de inversiones que las empresas no asumirían sin el incentivo de una patente (MACHLUP, «An Economic Review of the Patent System», 1958, p. 36).

[130] Sobre este tema, v. *e.g.*, MACHLUP (op.cit., p. 12) refiriendo un estudio elaborado en 1950 que estimaba que el 80% o 90% de las invenciones patentadas no llegaba a entrar en el mercado ya que su explotación comercial no valía la pena o era inviable; en opinión de MACHLUP dichos porcentajes probablemente eran más altos en la realidad (*ibid*). V. tb., entre varios, Philip LEITH, quien da cuenta de las voces escépticas de usuarios en el Reino Unido (*Harmonisation of Intellectual Property in Europe: A Case Study of Patent Procedure*, 1998, p. 7). En el caso de los EE.UU., según refiere Karl F. JORDA («Utility models: the panacea for our broken patent system», *Germeshausen Center Newsletter*, Franklin Pierce Law Center, Winter/Spring 2007, p. 1-5), el 95% de las patentes concedidas «*never bring in any money*» y no son objeto de litigio (y en ese sentido, el examen de fondo al que fueron sometidas fue innecesario en la práctica). V. tb. John R. ALLISON *et al.*, «Valuable Patents», *Patents (Critical Concepts in Intellectual Property Law)*, 2010, p. 435, quienes indican que: «[…]. *Ninety-nine percent of patent owners never even bother to file*

paradójicamente, el número anual de solicitudes de patente a nivel mundial sigue creciendo.

3.1.2. Justificaciones básicas (y algunas controversias) de la protección de invenciones mediante patente

Sin perjuicio de los cuestionamientos que suscita la protección del conocimiento tecnológico mediante un derecho de exclusiva[131] (un derecho de efecto «monopolístico»[132]), la premisa que usualmente se emplea para justificar la protección de invenciones mediante patente es que esta constituye un innegable estímulo para que se continúe el avance (y la inversión) en innovación tecnológica

suit to enforce their rights. They spent $4.33 billion per year to obtain patents, but no one seems to know exactly what happens to most of them. Call it "The Case of the Disappering Patents"» (citas omitidas).

[131] Entre varios, v. *eg*. Julio COLE, «Patentes: Costos y Beneficios», Revista Libertas, n.º 36, Instituto Universitario ESEADE, mayo 2002 [en lín.]; Joseph E. STIGLITZ, «Economic Foundations of Intellectual Property Rights», *Duke Law Journal*, n.º 57, 2008, p 1693-1724.

[132] Como se sabe, el derecho de exclusiva que otorga la patente a su titular implica la facultad de impedir que terceros no autorizados usen la invención; en tal sentido, se considera que la patente otorga un monopolio legal temporal respecto de la invención en causa. Sin embargo, como acertadamente hace recordar BERCOVITZ, si bien en una primera aproximación la patente constituye una excepción al principio de libre competencia en una economía de mercado, mayoritariamente se estima que esta es una excepción necesaria para incentivar la innovación tecnológica y la difusión de sus resultados, lo que a su vez servirá de base a nuevos desarrollos en tecnología (BERCOVITZ, «Patents, industrial property and free competition», en AA.VV., *Technology and Competition. Contributions in honor of Hanns Ullrich*, 2009, p. 559). Sumado a la consideración anterior, cabe recordar que, como bien resalta Michael A. CARRIER, en muchos casos, cuando existen productos substitutos, la patente no confiere poder de mercado a su titular: «..., *in most instances, patents do not confer monopoly power. Just because a patentee has the right to exclude others from its invention does not mean that there are no substitutes in the marketplace. In many cases, consumers can turn to an alternative technology if they believe the price of the patented product is excessive*» (*Innovation for the 21st Century – Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*, 2009, p. 53).

y para la diseminación de sus resultados[133] [134], atribuyéndosele como propósito final favorecer el bienestar social y el desarrollo económico. En Europa, la legislación y la retórica en la política contemporánea en materia de propiedad intelectual, conforme Justine PILA, apunta a que su protección es invocada como necesaria para generar empleo y prosperidad, promover la producción y distribución de bienes y servicios, incentivar la innovación y la competencia; facilitar la creatividad, la innovación, el desarrollo y soluciones a desafios globales (en materia de salud, medio ambiente, entre otros) y - adicionalmente - asegurar a sus creadores protección suficiente que permita que su trabajo intelectual prospere[135].

[133] V. art. 7 ADPIC que dispone que «*la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones*». Sobre el fundamento y los objetivos de los sistemas de patentes v. en doctrina, BEIER, «The Significance of the Patent System for Technical, Economic and Social Progress», *IIC* vol. 11, n.º 5, 1980, p. 569; Carlos FERNÁNDEZ NOVOA, «El Fundamento del Sistema de Patentes», en *Hacia un Nuevo Sistema de Patentes*, 1982, p. 32-34 y GÓMEZ SEGADE, «La propiedad industrial en España» (1996), vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho*, 2001, p. 91. Las variadas justificaciones contemporáneas de la protección de invenciones mediante patente, aunque con distintos énfasis y con terminología (y problématica) modernizada, indudablemente se basan o se derivan en mayor o menor medida de las teorías económicas europeas del Siglo XIX (y algunas más antiguas) magistralmente sintetizadas y analizadas por MACHLUP en su reconocido estudio «An Economic Review of the Patent System» publicado en 1958. Dicho autor caracterizó en cuatro grupos o categorías los argumentos más difundidos en favor de la protección de invenciones mediante patente: (i) las justificaciones que apuntan a que el ser humano tiene un derecho natural a la propiedad de sus ideas (*natural-law thesis*); (ii) las que consideran que la patente, al conceder un derecho de exclusiva temporal respecto de la invención, es la recompensa al inventor por su servicio a la sociedad (*reward-by-monopoly thesis*); (iii) las justificaciones que consideran que la patente constituye un incentivo para seguir inventando (*monopoly-profit-incentive thesis*); y (iv) las que conceptualizan a la patente como un «contrato» entre el inventor y la sociedad en virtud del cual se concede a aquel un derecho de exclusiva temporal a cambio que no mantenga en secreto su invención (*exchange-for-secrets thesis*). En la LP francesa de 1791 habría estado reflejada la primera de las mencionadas teorías mientras que la segunda (*reward-by-monopoly thesis*) habría sido la defendida con más energía por los economistas ingleses de la época (v. en extenso el desarrollo así como los argumentos en contra de dichas teorías en la mencionada obra de MACHLUP, p. 21 y ss.). Para aproximaciones diferentes, entre varias, v. la que proponen William LANDES y Richard POSNER (*La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, 2003, traducción al español de Víctor M. Sánchez A., 2006, p. 381) en el sentido de que «es más esclarecedor concebir el sistema de patentes como un mecanismo que mitiga los problemas económicos planteados por el secreto empresarial y la estructura de mercado».

[134] BEIER recopila con efectiva sencillez los objetivos que se considera están expresa o implícitamente recogidos en las leyes de patentes, a saber: (i) reconocer el esfuerzo intelectual, (ii) recompensar al inventor, (iii) incentivar a innovar así como estimular la inversión en tecnología y, (iv) promover la divulgación y diseminación de conocimientos tecnológicos (BEIER, «The Significance...», p. 574); de estos cuatro objetivos, los dos últimos serían los actualmente dominantes (v. CORNISH y LLEWELYN, *Intellectual...*, p. 130-139 y BENTLY y SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 4ta. ed., 2014, p. 379-381).

[135] Así como proteger «*their personal rights and interests as creators, including their dignity*» (PILA, *The Subject Matter of Intellectual Property*, 2017, p. 7-8).

Para la obtención del derecho de exclusiva que confiere la patente, la invención debe satisfacer, además del requisito de novedad y de aplicabilidad industrial, un tercer requisito, el de «actividad inventiva» o de «altura inventiva» (en inglés, *inventive step*, *non-obviousness*, *inventive level*, entre otras denominaciones; en alemán *erfinderische Tätigkeit*). Nótese que el ADPIC contempla dicho requisito pero no le da contenido[136]. En los EE.UU., su ley de patentes ya lo había definido en el sentido de que, respecto del estado de la técnica, la invención no debía ser obvia para «*a person having ordinary skill in the art*»[137]. En el CPE (1973) se definió el requisito de actividad inventiva estableciéndose que se considera que una invención la ostenta si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, esta no es obvia para «*a person skilled in the art*»[138], traducido al español como «si no resulta de una manera evidente para un experto en la materia»[139]. En sentido similar, el requisito de actividad inventiva fue recogido en la «Ley Tipo de la OMPI para Países en desarrollo sobre invenciones» de 1979[140], consignándose que se considera que una invención implica actividad inventiva si «para una persona del oficio de nivel medio» no se deriva de una manera evidente del estado de la técnica pertinente. Sin perjuicio de las ligeras diferencias en la terminología empleada para recoger este requisito[141], puede considerarse que en la mayoría de países su contenido está en gran medida uniformizado, por lo menos en la letra. Dado que este requisito está basado en una ficción legal (lo no evidente para «*the man skilled in the art who access to every piece of the art*»[142]), su aplicación en la práctica por parte de las distintas oficinas de patentes así como la interpretación de los tribunales está lejos de poder ser uniforme puesto que depende de una

[136] V. art 27 ADPIC. Dicho acuerdo tampoco define el requisito de novedad ni el de aplicabilidad industrial.
[137] V. USC- 35, § 103.
[138] Art. 56 de la versión en inglés del CPE. Como antecedente, v. el art. 5 del «Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention» (*Council of Europe*), de 27/11/1963.
[139] V. la traducción al español publicada en el *BOE* (30/09/1986).
[140] V. su art. 115.
[141] V., *e.g*., art. 13 LPI del Brasil («*A invencão é dotada de atividad inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica*») y art. 18 Dec. 486 de la CAN («*Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*»).
[142] LEITH, *Harmonisation* ..., p. 170.

evaluación que implica juicios de valor en casos concretos[143]. Esto, sin perjuicio de la existencia de directrices o guías de examen establecidas por algunas oficinas de patentes que persiguen estandarizar dicha evaluación[144].

Definido así el requisito de actividad inventiva - «lo no evidente para el experto en la materia» -, ese es el umbral que debe alcanzar una invención y el que justificaría que sea merecedora de protección mediante patente por un plazo de veinte años[145]: se trata de una invención «mayor».

Como se sabe, la aproximación teórica y plácida respecto de las bondades de los sistemas de patentes (en particular, desde una perspectiva económica) no es unánime y desde antaño genera controversia. *Grosso modo*, se cuestiona su real eficacia y/o necesidad para incentivar la innovación técnica así como su habilidad para proporcionar bienestar general en lo económico y lo social; a esto se suma que existe gran dificultad - por la diversidad y complejidad de factores variables que ello involucra - en predecir y/o evaluar el real impacto (positivo o negativo) de la protección de invenciones mediante un derecho de exclusiva[146], ya sea en los propios avances tecnológicos, en los consumidores y, en general, en la economía y/o industria de un país[147]. Asimismo, se teme que la sobreprotección mediante patente de los avances en ciertas áreas de la ciencia y de la tecnología - específicamente, la química-farmacéutica, los programas de computador y la

[143] V. Reto M. HILTY («The role of patent quality in Europe», AA. VV., *Technology and Competition*, 2009, p. 96) resaltando que: «[…]. *Non-obviousness ... is not really definable; rather, it depends on an evaluation. If two examiners evaluate the same subject matter, it is unlikely that they will draw the same borderline. Of course, clear cases might be evaluated uniformly by the majority of examiners; but even there, a certain percentage of the cases will be outliers*». [citas omitidas].

[144] En el ámbito del CPE v. «Guidelines for Examination in the EPO», Part G – Patentability.

[145] En relación con el requisito de *non-obviousness* y la tensión entre los costes y beneficios de los sistemas de patentes, LANDES y POSNER (op, cit. p. 34) consideran: «[…] *para que una invención sea patentable no debe tratarse de una aplicación, ni de una extensión obvia o evidente de la tecnología existente. Mediante este requisito, se pretende impedir la obtención de un derecho de propiedad en circunstancias en las cuales tanto las pérdidas de eficiencia como la excesiva búsqueda de rentas constituirían un grave problema. La "obviedad" presupone bajos costes en investigación y desarrollo y, por tanto, una gran diferencia potencial entre el valor y el coste, lo que constituye una maravillosa oportunidad para obtener rentas económicas*. [...]».

[146] Como bien indica HILTY (op. cit., p. 92), los impactos positivos o negativos de los sistemas de patentes son difíciles de determinar, varían dependiendo de diversas circunstancias fácticas así como del área tecnológica en que el proceso de innovación ocurre. Además, claro está, de las circunstancias económicas y culturales de cada país.

[147] No es extraña la discreta llamada de atención en alguna doctrina respecto de la escasez de información y/o evidencia empírica sobre el impacto/efectividad de los sistemas de patentes en términos económicos. V. *e.g.* LEITH, *Harmonisation…*, p. 17-18, quien también sugiere que, a pesar de la falta de evidencia positiva, al parecer los usuarios consideran a la patente una herrramienta comercial útil.

biotecnología - pueda tener el efecto de bloquear o retardar la innovación así como propiciar abusos por parte de las empresas que detentan patentes en esas áreas[148]; esto es, la problemática asociada a las denominadas «marañas de patentes» (*patent thickets*) y a los *patent trolls*[149].

Existen igualmente críticas en torno a la «calidad» de las patentes concedidas no solo en los EE.UU. (que es una crítica de antigua data[150]) sino también en Japón y en el seno de la EPO (y, por arrastre, en otros países); estimándose que el nivel de inventiva que se viene aplicando para la concesión de patentes no es muy alto y/o que hay una tendencia a facilitar en el examen de fondo de los requisitos de protección la concesión de patentes[151] y que esto puede llevar a que el requisito de actividad inventiva sea substancialmente absorvido por el requisito de novedad[152]. Nótese que la «calidad» de una patente concedida no cuenta con criterio único para apreciarla. En ocasiones es asociada a la probabilidad de que en litigio la patente sea validada en los tribunales porque cumple con los requisitos de protección; en otras, es asociada a la precisión en la redacción de las reinvidicaciones respecto del alcance de la protección pretendida; también, desde una perspectiva económica, uno de los criterios que se baraja para determinar si la calidad de una patente es «buena» es el relativo a que esta lo será si es que protege una invención que no habría podido surgir sin el incentivo de la

[148] Entre varios v. HILTY, op. cit., p. 92.

[149] A grandes rasgos, las primeras pueden ser definidas como «*a dense web of patents with overlapping claims that are held by several (competing) companies*» (Bronwyn HALL *et. al*., «A Study of Patent Thickets – Final report prepared for the UK Intellectual Property Office», 2012, p. 51, [en lín.]; las posibles razones para las «marañas de patentes» son variadas, entre ellas, el incremento en la complejidad e interdependencia tecnológica, así como el incremento del número de solicitudes de patentes y sus consecuencias en la calidad de las concesiones (*ibid.*). Respecto a los *patent trolls*, James BESSEN y Michael J. MEURER (*Patent Failure*, 2008, p. 3) nos brindan una buena definición al destacar que dicho apelativo está relacionado con los litigios judiciales iniciados por personas (o empresas) «*who obtain broad patents not for purposes of innovation, but solely to esnare real innovators who might inadvertently cross the boundaries of the troll´s patent. The label "troll" is potent rethoric, but only a small percentage of patent litigation can be attributed to the most egregious troll*».

[150] Christi J. GUERRINI, «Defining Patent Quality», *Fordham Law Review*, vol. 82, n.º 6, 2014, p. 3097.

[151] Al parecer, algunos autores asocian esto al intento de acomodar la naturaleza acumulativa de la mayoría de invenciones (v. DUTFIELD y SUTHERSANEN, «The Innovation...», p. 380 y 407); además, claro está, de los propios problemas de cada sistema procedimental y de los problemas operacionales de las oficinas de patentes, *e.g*., número insuficiente de examinadores en relación con el volumen de solicitudes presentadas, los plazos para emitir los informes de exámenes, etc. (en torno a este tema v. los comentarios de HILTY, op. cit., p. 98 y ss.; v. tb., Ove GRANSTRAND, «Patents and policies for innovations and entrepreneurship», *Patent Law and Theory*, 2008, p. 89-90).

[152] GHIDINI, *Innovation*…, p. 61. En doctrina portuguesa, v. SOUSA E SILVA, *Direito...*, p. 58.

concesión de un derecho de exclusiva[153]. La OECD, por su parte, denomina patentes de «baja calidad» a aquellas que protegen invenciones «*of limited novelty or that provide overly broad protection*»[154]. Curiosamente, entre las posibles soluciones para mejorar la «calidad» de las patentes, se menciona como alternativa la promoción del uso del modelo de utilidad para la protección de «*minor and less novel inventions*»[155].

3.1.3. El secreto comercial como medida alternativa de protección de invenciones

Cabe recordar que, desde la perspectiva del inventor, una medida de protección alternativa a la patente o al MU podría ser el mantener en secreto la invención. Puede ser que el inventor prefiera no divulgar las reglas técnicas en las que se basa su invención ya sea por cuestiones estratégicas, económicas o comerciales[156]. Siempre que se cumplan las condiciones necesarias que establezcan las disposiciones legales sobre la materia, la figura del «secreto comercial»[157] [158] podría otorgar cierta protección a la invención. Sin embargo, a diferencia de la patente y del MU, el secreto comercial usualmente no genera un derecho de exclusiva sobre los conocimientos técnicos o información mantenidos

[153] HILTY, op. cit., p. 91-92.
[154] OECD, «Patents and Innovation: trends and policy challenges», 2004, p. 28.
[155]. *Id*. p. 29. V. tb. la resolución de la AIPPI, Congreso de Londres, junio 1986 (pto. 2), señalando que el MU podría ayudar precisamente a que la que la figura de la patente no se devalúe (Anuario AIPPI, 1986/VII, p. 201-203).
[156] GONZÁLEZ, «Alternativas a la protección jurídica mediante patentes de las invenciones técnicas», *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá*, n.º 1, 2008, p. 125.
[157] Dependiendo de la legislación de que se trate y de la doctrina que se invoque, la denominación de la figura varía. Para este punto hemos optado por la denominación empleada en la versión en español de la Directiva (UE) 2016/943 de 08/06/2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (englobados bajo el término «secretos comerciales»). En la versión en inglés se les denomina «*trade secrets*» y en la portuguesa «*segredos comerciais*». En todo caso, el «secreto» que interesa aquí es el relativo a conocimientos técnicos, usualmente denominado «secreto industrial». Sobre este tema v. por todos GÓMEZ SEGADE, *El Secreto Industrial (Know-how). Concepto y protección*, 1974.
[158] Según el art. 2.1 de la Directiva (UE) 2016/943 se entiende por secreto comercial la información que reúna todos los requisitos siguientes: «*a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; b) tener un valor comercial por su carácter secreto; c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control*».

en secreto, solo confiere protección respecto de la obtención, utilización y revelación *ilícitas*[159]. En el ámbito de la UE se consideran medios lícitos de obtener el conocimiento técnico de una invención mantenida en secreto, entre otros, el descubrimiento o la creación independiente de los mismos conocimientos técnicos así como el empleo de la ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente[160]. Esto determina que no todo tipo de invenciones sea susceptible de secreto; así, por ejemplo, las invenciones en el sector de la mecánica, ya que las reglas técnicas están incorporadas y/o aplicadas en el propio producto comercializado[161]. Para este tipo de invenciones el secreto no constituiría una alternativa de protección a la patente o al MU puesto que en principio no es viable evitar la divulgación de los conocimientos técnicos incorporados en el producto en cuestión[162].

3.2. Argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad

La argumentación a favor de la protección de invenciones menores (que algunos denominan también «*minor or incremental innovations*», «*sub-patentable innovations*», «*small-scale and/or incremental innovations*», «*minor and/or incremental innovations*»[163], «*low-cost incremental innovations*»[164]) mediante un derecho de exclusiva – léase, mediante el MU - está lejos de gozar de una teorización estandarizada como la existente respecto de las invenciones «mayores» y su protección mediante patente. Esto no es de extrañar ya que, como bien sugiere GROSSE RUSE-KHAN, las razones por las que el legislador de un país opta por otorgar incentivo a invenciones menores mediante la figura del MU - ya sea porque lo considere conveniente, útil y/o importante - dependerán, o deberían depender, de las necesidades locales generadas por las circunstancias económicas,

[159] La protección que se prevé por lo general incide en la imposición al infractor de sanciones de carácter indemnizatorio.
[160] V. art. 3 Directiva (UE) 2016/943; en el ámbito del ADPIC v. art. 39 sobre «protección de información no divulgada». Para un comentario sobre la trasposición de la mencionada Directiva al derecho interno portugués v. Dário MOURA VICENTE, «Proteção do *know-how*, segredo de negócios e direito intelectual», APDI, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, 2018, p. 91-118.
[161] V. GONZÁLEZ, «Alternativas...», p. 128.
[162] *Ibid.*
[163] V. *e.g.* GROSSE RUSE-KHAN, «Options…».
[164] V. SUTHERSANEN, «Utility models: Do they really serve national innovation strategies?, marzo 2018, [en lín.].

tecnológicas, industriales, entre otras, del país en cuestión[165]. Sin perjuicio de ello, el mencionado autor ensaya la siguiente síntesis[166] de una posible justificación básica del MU como modalidad de PI para la protección de invenciones menores:

> «*As patent law will traditionally not cover such small-scale and incremental innovation, a utility model system specifically addresses this perceived protection gap and prohibits copying and imitation, hence preventing free-riding. It so creates a new incentive for the development, production and commercialization of products (and services) based on such minor and/or incremental innovations*» [167].

Actualmente, alrededor de 107 países cuentan con la figura del MU[168]. Si se desagrega dicho número entre las siete regiones en las que el Banco Mundial agrupa a los distintos países[169], se obtiene la siguiente distribución geográfica de regímenes de MU: África Subsahariana (integrada por 48 países), 38 de los cuales cuentan con MU; América Latina y el Caribe (42 países), 22 con MU – destacando que todos los países de América del Sur, salvo Venezuela, contemplan la figura; lo mismo sucede en Centroamérica -; América del Norte (3 países), ninguno con MU; Asia Oriental y Pacífico (37 países), 13 con MU; Asia del Sur (8 países), ninguno con MU; Europa y Asia Central (58 países), 31 con MU; Medio Oriente y Norte de África (21 países), 3 de ellos con MU[170]. Si se centra el intento de conteo en el ámbito de organizaciones intergubernamentales - específicamente, la OMC y la OECD - estimamos que alrededor del 60% de los Países miembros de la OMC[171] y el 58% del selecto grupo de países que integran la OECD contemplan la figura[172].

---

[165] GROSSE RUSE-KHAN, «Options...» pto. I.

[166] Basada en la argumentación propuesta por SUTHERSANEN y DUTFIELD (*Innovations*..., p. 35-36). V. tb. SUTHERSANEN, «Utility…», p. 6-7.

[167] GROSSE RUSE-KHAN, «Options...» pto. II.1. V. tb. del mismo autor, «Utility Model Protection in Pakistan. An Option for Incentivising Incremental Innovation» (s/f, Paper commissioned by WIPO/MPI), p. 26 [en lín.]).

[168] V. en la Introducción del presente trabajo (pto. 10) la indicación en pie de página sobre la fuente que se ha empleado como base y cómo se ha estimado la cifra que mencionamos; reiteramos también que esta tentativa de cálculo bajo ningún concepto pretende ser completamente exhaustiva ni sugerir que se ha consultado la legislación de la totalidad de los países listados en el Anexo A. Igualmente, destacamos de nuevo que la denominación de la figura en ocasiones varía, dependiendo del país.

[169] Que sumarían 217 países en total. V. https://data.worldbank.org/country (últ. vis. 29/02/2019).

[170] Según nuestros cálculos, alrededor del 49% de países a nivel mundial cuentan con la figura del MU.

[171] OMC, integrada por 164 Países miembros, 97 miembros aprox. con MU.

[172] OECD, integrada por 36 Países miembros, 21 miembros aprox. con MU, a saber: Australia, Austria, Chile, Dinamarca, Rep. Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Turquía. Los otros miembros de la OECD que

Las diferentes "realidades"[173] de los países que cuentan con regímenes de MU - así como las propias diferencias en las características fundamentales de estos - hace que la argumentación existente en torno a la figura varíe en su pertinencia, intensidad, y claro está, en la aproximación a la temática. Lo mismo sucede respecto de las posibles motivaciones por las que varios legisladores nacionales (y otros no) consideran conveniente o necesario conceder protección mediante un derecho de exclusiva a invenciones que no alcanzan el nivel de inventiva exigido para su protección mediante patente.

No obstante la acotación anterior, puede considerarse que la argumentación a favor de la existencia del MU como modalidad de PI suele estar asociada en mayor o menor medida a dos postulados generales[174]: el primero, apunta a que la figura puede incentivar la innovación tecnológica proveniente de las PYME y de los inventores individuales, que, se estima, consiste principalmente en invenciones menores (según se verá en *infra* Cap. II, 3., ese fue unos de los argumentos avanzados en la iniciativa europea para el MU comunitario)[175]; el segundo, propugna que el MU podría ser una figura de especial interés para los países en desarrollo y/o para países importadores netos de tecnología en los que, debido a la escasa inversión en actividades de investigación y desarrollo proveniente ya sea del sector privado o del público, entre otros factores, se asume que la producción autóctona de tecnología es escasa y/o de un menor nivel de inventiva que el que se supone necesario para la concesión de patente[176]. Ciertamente, según indican algunos autores, la innovación tecnológica en muchos países (en particular, en los

no contemplan al MU son Bélgica, Canadá, EE.UU., Francia, Islandia, Israel, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

[173] Económicas, culturales, industriales, tecnológicas, entre otras.

[174] Los argumentos que se mencionan son algunos de los recopilados por SUTHERSANEN y DUTFIELD (*Innovation*…, p. 37-39) los que, conforme se verá en *infra* Cap. II, 2.1, en esencia corren en paralelo con los enunciados en la Resolución del Congreso de Londres de la AIPPI en 1986.

[175] Para una crítica respecto de este argumento v. JANIS (op. cit., p. 177 y ss.) quien intenta rebatirlo desde la perspectiva del *anticommons property* y de otras teorías económicas sobre el sistema de patentes. El trabajo de JANIS es un interesante ejercicio teórico en el que, tal como sucede con otros estudios sobre la materia, la escasez de evidencia empírica concluyente determina que la disertación sea principalmente especulativa.

[176] Entre varios, Iván POLI, *El Modelo de Utilidad*, 1982, p. 3-6; Jorge HALPERIN GROBMAN, «El Modelo de Utilidad», Revista *Derecho*, Pontificia Universidad Católica del Perú, n.º 47, 1993, p. 196-198. En sentido contrario, v. Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS, (*Derecho de las Patentes de Invención*, t. I, 2004, p. 801) quien considera deletéreo el MU ya que implica asignar a los países en desarrollo la recreación de lo ya inventado.

países en desarrollo) es de tipo adaptativo/imitativo y por ello la ausencia de figuras como la del MU puede reducir el incentivo a emprender innovaciones incrementales, que podrían ser más adecuadas a las necesidades locales así como un pilar inicial para más progreso tecnológico local y el tipo de innovación que mejor utiliza las capacidades industriales locales[177].

En paralelo a esos dos postulados hay otros argumentos a favor que se suelen barajar, *e.g.*: (i) el MU – al igual que la patente y otras modalidades de PI - otorga una «ventaja sicológica» respecto de los competidores y proporciona así más incentivos para innovar puesto que trasmite la idea y/o convicción («*illusion*», según SUTHERSANEN) que la imitación por parte de terceros podrá ser impedida o retardada al amparo del derecho de exclusiva concedido[178]; (ii) tal vez pueda facilitar fuentes de financiamiento ante entidades de crédito[179] e inversores, así como incentivar la celebración de contratos de licencia para la explotación económica de la invención[180]; (iii) el coste de las tasas de obtención y de mantenimiento del MU - se asume - es menor que el de la patente, facilitando así el acceso de las PYME e inventores individuales a la protección de sus invenciones mediante un derecho de exclusiva; (iv) al igual que la patente, el MU constituye una fuente de información tecnológica en virtud de la publicación de las solicitudes[181]; entre otros[182].

En lo que respecta a los argumentos en contra, en primera línea están los que se centran, en abstracto, en los regímenes que *no* contemplan el examen de fondo para la concesión del título y, en ese aspecto, la crítica es semejante a la que

[177] Yee Kyoung KIM *et. al*., «Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development», *Research Policy* n.º 41, 2012, p. 358-359.
[178] V. SUTHERSANEN, «Incremental…», p. 336-337. V. tb. SUTHERSANEN y DUTFIELD, *Innovation*…, p. 42.
[179] GROSSE RUSE-KHAN, «Options…» (pto. II.1.). V. tb. sus acertadas consideraciones que apuntan a que, si bien esto es posible, en términos generales es poco probable que la banca tradicional acepte otorgar financiamiento únicamente sobre la base de un derecho de PI debido a la complejidad de su valorización (*ibid*.).
[180] *Ibid*.
[181] SUTHERSANEN y DUTFIELD, *Innovation*…, p. 39. V. tb. GROSSE RUSE-KHAN, «Options…», pto. II.3. y Ayse ODMAN BOZTOSUN, «Exploring the Utility of Utility Models for Fostering Innovation», *Journal of Intellectual Property Rights*, vol.15, 2010, p. 430.
[182] *E.g*., que el MU puede proporcionar ingresos a las oficinas nacionales de PI (en virtud de las tasas por registro, búsqueda, etc.) y, también que «*the existence of a utility model system may reduce incentives for industry to lobby for the inclusion of minor inventions in the patent regime; this in turn would limit the public domain much more than the less expansive utilty model system (shorter terms of protection and exclusivity*» (SUTHERSANEN, «Utility…» UNCTAD-ICTSD, p. xi).

suscita en general la concesión de patentes sin examen («patentes de registro»), a saber, no contribuyen a la seguridad jurídica y pueden fomentar litigios. Se dice también, *e.g.*, que la figura podría prestarse a un uso abusivo por parte de grandes empresas (locales, extranjeras y/o trasnacionales) lo que dificultaría, aún más, la competencia proveniente de las PYME locales. Otros argumentos inciden más bien en que la justificación teórica para la protección de «innovaciones subpatentables» es incierta[183] y en que los regímenes de MU podrían ocasionar más daños que beneficios puesto que pueden retardar el progreso del avance tecnológico[184] [185]. GROSSE RUSE-KHAN recoge con precisión la esencia de dicha línea de cuestionamientos en los siguientes términos:

> «*The other main argument which has been forwarded against introducing a second-tier system to protect innovation bellow the patentability threshold is based on the conception of public domain. The traditional notion IP* [intellectual property] *protection rests on the idea of protecting creative works under copyright law, distinctive signs as trademarks and inventions under patent law. If the latter do not fall under the patentable subject matter and fulfil the accepted conditions of novelty, inventive step, and utility/industrial application, then no protection applies and the relevant innovations remain in the public domain. This allows everyone to utilise, exploit and build on such un-protectable subject matter.*
> *Introducing another layer of protection below the thresholds established by traditional patent protection requirements on the other hand results in the newly protected subject matter to be taken out of the public domain. Thereafter, no-one can freely use it without the authorization of the right holder or within the boundaries of an applicable exception or limitation to the exclusive right. This shifts the balance between access and incentive in a significant way and therefore should not be decided lightly.* […]»[186]. [citas omitadas]

Desde otra perspectiva, más bien práctica, LEITH resume los argumentos en contra del MU (referidos a la fallida iniciativa europea) en los siguientes términos:

> «*The contra-argument, however, to such a form of protection is that it will complicate the patent system through encouraging litigation: the utitlity models might be used by patents applicants as temporary measures or as "minefields" to deter, otherwise legitimate use of ideas. The practical advantages are, of course, quick and cheap protection; the opponents*

[183] Desde la perspectiva de la doctrina proveniente principalmente de países que no cuentan con régimenes de MU (en particular, los EE.UU. y el Reino Unido) algunos autores lo clasifican dentro de lo que denominan «híbridos legales», considerándolo no consistente con las justificaciones tradicionales del sistema de patentes. Sobre este tema v. J.H. REICHMAN, «Legal hybrids...», p. 2455- 2459 y, DUTFIELD y SUTHERSANEN, «The Innovation…», p. 379-381.
[184] JANIS, op. cit., p. 199 y ss.
[185] V. GROSSE RUSE-KHAN, «Options…», quien analiza específicamente los argumentos listados por SUTHERSANEN y DUTFIELD en varios de los trabajos (ya mencionados) publicados por estos autores.
[186] GROSSE RUSE-KHAN, «Options…», pto. III.1.

> *respond to this by suggesting that if the problem is that patenting is too slow and expensive, better to speed it up and cut costs than to make the system as a whole more complicated*»[187].

Hay otro posible argumento en contra – el más efectista – que está relacionado con la problemática en torno a la «calidad» de las patentes[188]: si se tiene en cuenta las voces que apuntan a que el nivel de inventiva que viene siendo exigido para la concesión de patentes no es muy alto, bien puede cuestionarse la necesidad de una modalidad específica para la protección de invenciones menores puesto que estas en alguna medida ya estarían siendo amparadas por los sistemas de patentes. La aplicación de un bajo estándar de inventiva en sede de patentes estaría en parte relacionado con el hecho ya mencionado de que se considera que la mayoría de invenciones consisten en invenciones incrementales. El comentario de GHIDINI que a continuación transcribimos resulta bastante ilustrativo de la coyuntura:

> *«…, one must first of all state that innovations protected and encouraged by patents are not only the high-level ones which express significant technical progress. Legislation, starting with the European Patent Convention and followed by the TRIPs Agreement, no longer uses the parameter of a "flash of genius" to define the qualitative level of an innovation deserving of a patent. On the contrary, there is a clear tendency towards broad, lenient criteria of patentability, so as to include incremental innovations, thereby adapting to the fact … that nowadays research and development is more a continuous process made up of small but costly steps ("by trial and error") that are undertaken by complex teams of specialist researchers*»[189].

El debate teórico y práctico está abierto, no quedando claro cuál sería entonces la diferencia entre las invenciones menores (que, en esencia, son invenciones incrementales) y las invenciones incrementales "dignas" de patente; salvo que la línea de frontera se pretenda asociar de alguna manera a los *costes* de la actividad de investigación y desarrollo que fueron necesarios para los "pequeños pasos" de las invenciones incrementales, lo cual abriría otro tipo de indefinición y, de polémica, principalmente desde la perspectiva de los países en los que la

[187] LEITH, *Harmonisation*..., p. 14.
[188] V. *supra* 3.1.2., últimos párrafos.
[189] GHIDINI, *Innovation…,* p. 57-58.

inversión pública o privada en actividades de investigación y desarrollo no es tan cuantiosa como la de algunos otros países.

Capítulo II

La iniciativa europea para la armonización comunitaria de los regímenes jurídicos de modelos de utilidad y sus antecedentes

1. Consideración previa

La iniciativa europea para la armonización de regímenes jurídicos de MU y sus antecedentes o, mejor dicho, las bases y el contenido del debate que suscitó, son de particular relevancia para el presente trabajo no solo porque - como ya se indicó - el CPI portugués de 2003 se inspiró parcialmente en la iniciativa europea sino también porque constituye una buena muestra condensada de varios de los aspectos y temas recurrentes que se superponen o giran en torno al MU como modalidad de protección de invenciones menores[190].

Si bien es cierto que la iniciativa de armonización fracasó, también lo es que dicho intento marcó un hito, más allá del ámbito europeo, en los debates académicos sobre el MU. Gran parte de los trabajos en materia de Derecho o en materia económica que versan directa o indirectamente sobre el MU hacen algún tipo de referencia "estratégica" al intento de armonización, ya sea como base para sustentar la necesidad y la importancia de la figura o como base para minimizarlas y destacar más bien sus "peligros", principalmente, los relacionados al MU concedido sin examen de fondo. La iniciativa europea tuvo también como efecto colateral el agravar la confusión terminológica ya apuntada en *supra* Cap. I,2., así como diluir en parte lo que supuestamente era el tema central (la protección de invenciones menores) en la problemática mayor de los sistemas nacionales de patentes, el sistema del CPE y el Convenio de la Patente Comunitaria de 1975 (CPC).

[190] Esto, más allá de la temática relativa al eventual impacto que, en el mercado interno de la UE, podría traer el que no todos los Estados miembros contemplen la figura y que el contenido de su régimen varíe de país a país.

Conforme se verá, los aspectos recurrentes en los debates tuvieron dos focos generales de atención: el primero, relacionado con los costes y la lentitud de los procedimientos de concesión de patentes así como la invocada necesidad de una vía más rápida y más barata que permitiese o incentivase la protección de invenciones por parte de las PYME; el segundo, en cierta medida nebuloso, relativo a la protección de invenciones menores y las características actuales de la innovación tecnológica.

2. Contexto y antecedentes de la iniciativa europea: los debates en la AIPPI y el Proyecto del Max Planck Institute

En la primera mitad de la década del 90 del siglo pasado las tres modalidades tradicionales de PI (patentes, marcas y diseños industriales) ya habían sido objeto de algún tipo de acción comunitaria para su aproximación legislativa[191] o pretendidamente estaban en camino de serlo. En materia de marcas, la primera Directiva para la aproximación de legislaciones de los Estados miembros fue aprobada a finales de 1988[192] y en 1993 fue instituida la marca comunitaria[193]. En materia de diseños industriales (también denominados dibujos y modelos) la Comisión Europea presentó en junio de 1991 un Libro Verde sobre su protección jurídica, acompañado de una propuesta de directiva de armonización de legislaciones y de un proyecto de reglamento del dibujo y modelo comunitario, que fueron concretizados normativamente en 1998 y en 2001, respectivamente[194]. En lo que se refiere a la patente, el camino fue más accidentado porque la armonización se realizó al margen de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), mediante el CPE. En cambio, fracasó el intento de armonizar el derecho de patentes en el seno de la CEE puesto que no llegó a entrar en vigor el CPC. Este

[191] Sin perjuicio de la armonización en materia de topografías de productos semiconductores (Directiva 87/54 CEE de 16/12/1986) y del Reg. (CE) 2100/94 del Consejo de 14/07/1992, relativo al Régimen Comunitario de Protección de las Variedades Vegetales.
[192] Directiva del Consejo 89/104/CEE de 21/12/1988 relativa a la aproximación de legislaciones en materia de marcas.
[193] Reg. (CE) 40/94 del Consejo de 20/12/1993 sobre la marca comunitaria.
[194] V. Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13/10/1998 sobre protección jurídica de los dibujos y modelos y Reg. (CE) 6/2002 del Consejo de 12/12/2001 sobre dibujos y modelos comunitarios, respectivamente.

era, a grandes rasgos, el panorama en materia de PI en la CEE y el objetivo de las armonizaciones era precisamente el afianzamiento del mercado interior comunitario europeo.

Antes de la primera mitad de la década del 90 no se había intentado una iniciativa comunitaria formal en materia de MU[195], sin embargo, los debates sobre el tema ya habían sido abiertos en otros foros. Destacan las discusiones ventiladas en la AIPPI a mediados de la década del 80 y el interés en el tema por parte del *MPI* de Múnich, que luego se vio materializado en una propuesta de reglamento comunitario elaborado por dicho instituto y que fue considerado por algunos como motor del «ímpetu inicial»[196] para un régimen europeo armonizado[197].

En 1995 la Comisión publicó su Libro Verde sobre la protección del MU en el mercado interior (en adelante, Libro Verde) en el que se pretendía evaluar y someter a consulta la necesidad de acción de la CEE en relación con los MU. Así, fue abierto ya formalmente un largo y no pacífico debate. Entre 1997 y 1999 la Comisión presentó su Propuesta de Directiva y una Propuesta Modificada de Directiva para la armonización de los regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante el MU. Como se sabe, la iniciativa de la Comisión no llegó a buen puerto.

2.1. El modelo de utilidad y la AIPPI. Las cuestiones «Q. 83» y «Q. 117»

A mediados de la década del 80 el MU fue materia de debate en la AIPPI. En torno a la pregunta planteada para la reunión de su Comité Ejecutivo en Río de Janeiro (mayo de 1985) referida a la importancia jurídica y económica de la protección de invenciones mediante MU (la denominada *Q*. 83), veintiún Grupos

[195] Sin perjuicio del estudio encargado por la Comisión Europea al *Ifo-Institut für Wirtschaftschung* sobre la importancia económica del MU, en particular para las PYME, estudio en el que posteriormente se basó el Libro Verde sobre el MU en el mercado interior, al que no referiremos en *infra* pto. 3.
[196] SUTHERSANEN, «Incremental…», p. 320 nota 3.
[197] Para una contextualización breve pero bastante ilustrativa de la temática relativa al MU entre los años 1970 y 1994, principalmente en Europa y con énfasis en la evolución de la legislación alemana, v. KRASSER, «Developments…».

nacionales [198] informaron sobre la situación existente en sus países y se pronunciaron sobre las ventajas y desventajas de la figura.

El MU fue definido en términos amplios como un título referido a la protección de invenciones en el que la actividad inventiva exigida era menor que la exigida a la patente, cuya duración era también menor y que, en algunos países, su procedimiento de concesión no estaba sujeto a examen de fondo. Con base en esa delimitación, y en virtud de los informes presentados por los mencionados veintiún Grupos nacionales, se identificó que en la legislación de *siete* de ellos se contemplaba la figura, a saber, Brasil, República Popular China, la entonces República Federal de Alemania, Italia, Japón, Polonia y España. En dichos informes quedó en evidencia que el objeto protegido en tales ordenamientos era similar (esto es, protección de artefactos o artículos utilitarios, excluyéndose así a las invenciones consistentes en procedimientos) y que en términos generales se pretendía proteger invenciones de un menor nivel de inventiva que el exigido a la patente. Sin embargo, las condiciones y los términos para la concesión de la protección variaban de país en país[199].

Aun cuando existieron divergencias en las posiciones de algunos de los Grupos nacionales participantes en el debate sobre la *Q.* 83, en esa oportunidad se alcanzó por mayoría de votos algunos puntos en consenso. Así, en el Congreso de Londres (junio de 1986) la AIPPI se pronunció a favor del MU invocando dos razones principales. La primera, que este podría servir de incentivo a los inventores para la protección de «desarrollos técnicos menores» al poder obtener dicha protección a un coste menor y con mayor rapidez que la patente. Invocándose esto, se concluyó que el MU era de particular interés para las PYME y que podría promover el desarrollo técnico en los países en desarrollo. La segunda razón apuntaba a que el MU podría llenar el vacío en la protección de invenciones menores, así como evitar que el sistema de patentes se viese devaluado al ser

[198] Los informes fueron presentados por los grupos nacionales de los siguientes países: Argentina, Austria, Brasil, Canadá, República Popular China, Dinamarca, Finlandia, Francia, la entonces República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia, Suiza y EE. UU. («Question 83, Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models», Reporte de Síntesis, *Anuario AIPPI*, 1985/I, p. 59).

[199] V. «Question 83…», Reporte de Síntesis, p. 59-67 y el Doc. con las conclusiones del Comité Ejecutivo publicado en *Anuario AIPPI*, 1985/III, p. 395-397.

empleado para ese "nivel" de invenciones. Asimismo, podría evitar que otras modalidades de propiedad intelectual – como los diseños industriales y el derecho de autor – se viesen distorsionados por el intento de proteger artefactos que realmente eran técnicos[200].

En opinión de la AIPPI, los sistemas de MU deberían presentar, entre otras, las siguientes características: (i) el ámbito de protección debería comprender «por lo menos» artefactos tridimensionales, sin embargo, la protección tal vez podría extenderse a todas las invenciones patentables, especialmente en los países en los que se realizaba examen de fondo para la concesión del MU; (ii) además del requisito de novedad, debería exigirse un «requisito adicional», que preferentemente debería ser el «resultado de un esfuerzo o aporte creativo», en el sentido de ir más allá del estado de la técnica, pero siempre menor que la inventiva necesaria para las patentes; (iii) la concesión del MU no debería estar sujeta a examen de fondo; sin embargo, debería realizarse por lo menos un examen para verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud así como para verificar que su objeto fuese susceptible de ser protegido como tal (léase, no estar incurso dentro de las creaciones no patentables y, de ser el caso, no estar dentro de las limitaciones al ámbito de protección mediante MU que se hubiesen establecido); (iv) de existir examen de fondo obligatorio, este debería ser realizado más rápidamente y a menor coste que el examen de fondo para la patente; (v) la duración del derecho debería ser no menor a cinco años contados desde la presentación de la solicitud y, en caso la concesión fuese sin examen de fondo, no más de diez años; y, (vi) en los procedimientos por infracción el titular debería obtener previamente un IET elaborado por la autoridad nacional competente[201].

Nueve años después, en la reunión del Comité Ejecutivo en Copenhagen (1994), el MU regresó a la agenda de debates de la AIPPI bajo la pregunta «*Q*. 117» relativa a la introducción de nuevos sistemas y a la armonización de los sistemas existentes. No es temerario afirmar que el principal catalizador de su regreso al debate fue la inminente inclusión del MU en la agenda oficial de la CEE,

[200] «Question 83…», Res. Congreso de Londres, junio 1986, *Anuario AIPPI*, 1986/VII, p. 201-203.
[201] *Ibid.*

fuertemente influenciada por el estudio que venía realizando el *MPI*, el que, conforme se verá, proponía la ampliación del objeto jurídico protegido mediante MU al eliminarse la tradicional exigencia de forma tridimensional.

Sin perjuicio de la consideración anterior, las razones invocadas para una nueva reflexión sobre el tema fueron en esencia cuatro. La primera hacía referencia a que la figura del MU estaba contemplada en la legislación de algunos países altamente industrializados; la segunda, resaltaba que algunos países habían adoptado recientemente dicha modalidad de PI (*e.g.*, China); la tercera razón apuntaba a que el debate sobre el tema también estaba siendo planteado al interior de la CEE y, la cuarta razón, aludía a que el alto coste de las solicitudes de patente y el tiempo que implicaba su concesión hacían que el MU pudiese ser «muy interesante», en particular para las PYME[202].

Los aspectos más controvertidos en las discusiones en torno a la *Q.* 117 fueron nuevamente la delimitación de lo que podría ser protegido mediante MU y la definición del «requisito adicional» que se debía exigir[203]. El Comité Ejecutivo de Copenhagen propuso que cualquier invención que pudiese ser objeto de patente también debería ser susceptible de protección mediante MU. Esto es, la propuesta implicaba dejar atrás la exigencia de forma tridimensional, incluyéndose así a las invenciones consistentes en procedimientos y substancias químicas. Como definición del requisito adicional se propuso que el MU debía implicar «un avance no trivial en relación con el estado de la técnica»[204], alejándose así en términos de

[202] «Question Q. 117, Introduction of new and harmonization of the existing utility model protection systems», *Anuario AIPPI*, 1993/V, p. IX-XIII. En una primera ronda sobre la *Q. 117*, 23 Grupos nacionales presentaron sus informes, entre ellos, el Grupo portugués. Según el Grupo portugués, el modelo de utilidad podría ser de interés bajo las siguientes exigencias básicas: (i) la protección debía comprender únicamente objetos tridimensionales; (ii) los requisitos objetivos de protección deberían ser novedad absoluta y una actividad inventiva menor que la exigida a la patente; sin embargo, tal actividad inventiva menor no debía implicar que se conceda protección a invenciones obvias para un perito en la materia; (iii) el examen de fondo del requisito de novedad solo debía realizarse en los casos de infracción; (iv) el procedimiento de concesión debería ser más simple y más rápido que el previsto para la patente (y así el procedimiento debería ser menos costoso); (v) la duración del derecho debía ser menor que el de la patente. V. Jorge CRUZ, «Portugal, Report Q. 117 in the name of the Portuguese Group», *Anuario AIPPI*, 1993/V, p. 84-87. Dicho informe fue emitido cuando aún estaba vigente el CPI 1940 pero ya se venían presentando los proyectos de reforma para un nuevo CPI (sobre este punto v. los comentarios críticos de CRUZ en «Modelos de utilidade», *Rev. de Propriedade Industrial*, n.º 4, 1994, p. 14-15).

[203] «Question Q. 117…», *Anuario AIPPI*, 1995/II, p. X.

[204] V. las discusiones del Comité Ejecutivo de Copenhagen sobre la Q. 117, *Anuario AIPPI*, 1994/II, p.192 y 195.

redacción de la Resolución del Congreso de Londres que hacía referencia a un «aporte creativo». Los Grupos nacionales no llegaron a un consenso sobre estos y otros temas así que la *Q. 117* pasó al programa del Congreso de Montreal (junio de 1995)[205].

Los debates en el Congreso de Montreal estuvieron marcados por la enérgica oposición de algunos Grupos nacionales a la definición del MU propuesta por el Comité Ejecutivo de Copenhagen. Conforme ya se mencionó, dicha propuesta significaba abandonar la noción clásica del MU, por influencia directa o indirecta, de los trabajos sobre la materia de la Comisión Europea así como del Proyecto del *MPI*, los que a su vez eran reflejo de la reforma de la LMU alemana de 1990. El *impasse* obligó a que el objetivo de los trabajos fuese redefinido y puesto a votación. La gran mayoría de los Grupos presentes votó en contra de que los trabajos se centrasen en el estudio de un sistema de MU que fuese comparable a una «patente simplificada», aprobándose por amplia mayoría que los trabajos se enfocasen en el MU "tradicional", excluyéndose así a las invenciones consistentes en substancias químicas y procedimientos[206].

2.2. El Proyecto del Max Planck Institute (MPI) para un modelo de utilidad europeo

El proyecto elaborado por el *MPI* en 1992[207] (en adelante, Proyecto *MPI*) tuvo como contexto el afán de incluir al MU en la línea de elaboración de instrumentos de protección de PI de extensión comunitaria en la que el *MPI* había tenido activa participación; por cierto, ya desde mediados de la década del 80 dicho instituto se venía ocupando del MU. En un simposio realizado en julio de 1985 se había llamado la atención respecto a la falta de acción por parte de la CEE en la armonización o unificación de los regímenes de MU existentes en algunos de sus Estados miembros. Se consideraba que las divergencias entre los sistemas

[205] «Question Q. 117…», *Anuario AIPPI*, 1995/II, p. IX.
[206] «Question Q. 117…», Segunda Sesión Plenaria del Congreso de Montreal (junio 1995), *Anuario AIPPI*, 1995/VIII, p. 147.
[207] Elaborado por un grupo de trabajo del *MPI* conformado por Friedrich Karl BEIER, Rudolf KRASSER, Kurt HAERTEL y Theo BODEWIG.

nacionales podrían crear barreras nacionales para la libre circulación de mercaderías en el mercado interno. Igualmente, se resaltaba que la necesidad de armonización tenía como motivación el promover el interés de las PYME en la innovación. Esto, sumado a que, según propugnaba el *MPI*, ese tipo de empresas prefería la protección de sus invenciones mediante MU puesto que era una vía más rápida y más barata de obtener que la protección mediante patente (por lo menos en algunos países) y a que el intento de unificación del sistema de patentes europeo determinaba también que los sistemas de MU (considerados complementarios de aquel) no debían quedar aislados en los ámbitos nacionales[208].

No obstante que el *MPI* proponía la creación de un MU de espectro comunitario, también dejó abierta la puerta para la eventual adopción de una directiva previa para aproximar las legislaciones de los Estados miembros[209]. Ambas pretensiones enfrentaban un camino sumamente complejo puesto que, por un lado, no todos los Estados miembros contaban con regímenes de MU y, por otro lado, los regímenes existentes presentaban grandes divergencias en su configuración y regulación. La complejidad de tal escenario, así como la pléyade de razones y objetivos de la iniciativa quedaron en evidencia en la Exposición de Motivos del Proyecto *MPI*[210] en la que, por cierto, la protección de invenciones menores (como motivo) fue invocada en ocasiones de manera colateral como justificación. Observado en retrospectiva, parecería que, en realidad, el interés central era el establecimiento de un sistema de protección de invenciones que fuese alternativo al sistema de patentes y cuyo procedimiento de concesión fuese de simple registro (léase, sin examen de fondo).

En un intento de encuadrar la situación existente en la mayoría de los Estados miembros, en la Exposición de Motivos se identificó globalmente como concepto básico la existencia en estos de una «segunda ruta» para la protección de innovaciones tecnológicas que presentaba en común, *grosso modo*, dos características: la primera era que, a pesar de las particularidades relativas a las

[208] V. el reporte de Hanns ULLRICH sobre el Simposio *MPI* realizado en julio de 1985 («Harmonization of Industrial Property and Copyright Law in the European Community», *IIC*, vol. 18, n.º 3, 1987, p. 310-317).
[209] En 1993, la CEE estaba conformada por 12 Estados miembros.
[210] En adelante, Exp. M. Proy. *MPI*. Dicho texto así como la versión final del Proy. (MPI/EGR/2/1.5.94, versión en inglés) están publicados en *IIC*, vol. 25, n.º 5, 1994, p. 700-735.

limitaciones respecto al objeto de protección (esto es, la exigencia o no de forma tridimensional), la protección era otorgada por la «novedad tecnológica» y no por la «novedad estética», enfatizándose así la distancia respecto de los dibujos y modelos industriales; la segunda característica en común era que el plazo de protección era menor que el de la patente[211] (a excepción de Portugal bajo la vigencia del CPI 1940, conforme se verá más adelante). Así definido el concepto básico, quedaban comprendidos los regímenes de MU propiamente dichos y los falsos hermanos existentes a esa fecha en Francia (*certificat d'utilité*) y en Bélgica (*brevet de courte durée*)[212]. Ni el Reino Unido ni Luxemburgo contemplaban una «segunda ruta» para la protección de invenciones.

Las razones apuntadas como principales determinantes de la necesidad de la mencionada «segunda ruta»[213] podrían ser reducidas a los siguientes postulados: (i) el coste de las patentes concedidas con examen de fondo podría desalentar la presentación de solicitudes de patentes por parte de las PYME; (ii) tal coste podría parecer excesivo en el caso de «innovaciones de menor importancia» o en relación con el retorno económico esperado; (iii) el examen de fondo antes de la concesión de la patente implicaba que el procedimiento pudiese demorar varios años, lo cual retardaba también la posibilidad de impedir el uso de la invención por parte de terceros no autorizados; y (iv) los «rigurosos» requisitos contemplados en los sistemas de patentes dejaban sin protección a un considerable número de innovaciones tecnológicas[214].

El Proyecto *MPI* – cuyas disposiciones estuvieron inspiradas en parte en el CPE, en el CPC, en la propuesta de reglamento sobre el diseño industrial comunitario así como, en ciertos aspectos, en la LMU alemana de 1986/1990 - fue sometido a debate en noviembre de 1993 en un simposio organizado por el *MPI* en el que participaron varios expertos de algunos Estados miembros de la UE

[211] Exp. M. Proy. *MPI*, ptos. 4 a 6.
[212] Para una ilustrativa síntesis del panorama legislativo vigente en ese momento en los Estados miembros v., GOMÉZ SEGADE, «Hacia un modelo de utilidad europeo», *ADI*, t. XV, 1993, p. 17-25.
[213] En la Exp. M. (ptos. 4 a 12) también se le denominaba «*second protection facility*», o «*alternative way of obtaining protection for technological innovations*», o «*second kind of industrial property right for protecting technological innovations in addition to the patent*» o «*alternative industrial property right*».
[214] Exp. M. Proy. *MPI*, pto. 13.

(antes CEE), la *EPO* y de la Comisión Europea[215]. En dicho encuentro fue presentado también el estudio piloto realizado por el *Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung* de Múnich (en adelante, Instituto *Ifo*) sobre la importancia económica del "modelo de utilidad" en Europa. Este estudio piloto – elaborado por encargo de la Comisión Europea – consistía en encuestas realizadas a profesionales en PI de Alemania, España, Francia y Reino Unido[216].

Los participantes en el mencionado debate aceptaron como base general que en los Estados miembros de la UE las PYME tenían interés en potenciar la protección de invenciones menores mediante MU[217]. También, algunos participantes se manifestaron en el sentido de que la protección mediante MU era de importancia para los Estados miembros menos desarrollados en términos tecnológicos y económicos ya que, por un lado, en muchos de dichos Estados miembros no había disponibilidad de medios financieros que permitiesen el acceso al sistema de patentes y que, por el otro, las empresas (en su mayoría PYMEs) por lo general solo desarrollaban mejoramientos en invenciones ya existentes (*improvement inventions*)[218].

En el Proyecto *MPI* se dejó de lado la tradicional exigencia implícita de forma tridimensional[219] proveniente de la antigua LMU alemana. Al desaparecer dicha exigencia, se ampliaba el objeto de protección mediante MU y hacía posible

[215] V. los reportes de GONZÁLEZ, «Simposio sobre el Modelo de Utilidad Comunitario, Ringberg, 7 al 12 de noviembre de 1993», *ADI*, t. XV, 1993, p. 851-857 y de Michael KERN, «Towards a European Utility Model Law, Report on the Symposium of the Max Planck at Ringberg Castle from November 7-12, 1993», *IIC*, vol. 25, n.º 5, 1994, p. 627-647. El Proyecto *MPI* también fue debatido en el Simposio en Brocket Hall («Symposium on Second Tier Protection», julio de 1994) organizado por el *CIPA* (al que haremos breve alusión en los párrafos finales de este punto) y en el Coloquio Internacional realizado en enero de 1995 en Grenoble, Francia (v. AA.VV., *L'avenir du modèle d'utilité dans l'Union Européenne, Colloque International, Grenoble*, 1995).

[216] V. un sumario del estudio del Instituto *Ifo* en KERN, «Towards…», p. 628-629 y en GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 856-857.

[217] V. GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 858. V. tb. KERN, quien reporta este punto en los siguientes términos: «*It was accepted that the Ifo pilot study* ***affirmed*** *the SMEs' need for a European utility model as an important supplement to existing European industrial property rights. Participants thus welcomed the initiatives of the Commission and the Max Planck Institute*». («Towards…», p. 629, lo resaltado en negrita figura destacado en letra itálica en el texto original).

[218] KERN, «Towards…», p. 630.

[219] V. art. 3.1 Proy. *MPI* (sobre el objeto protegido) que proponía que cualquier invención que fuese nueva, susceptible de aplicación industrial y que implicase actividad inventiva *o* presentase una «ventaja práctica significativa» podría ser protegida como MU comunitario. Las semejanzas con el art. 52.1. CPE saltaban a la vista, así como el matiz diferenciador al recogerse como criterio alternativo la presencia de una «ventaja práctica significativa».

la protección de invenciones consistentes en procedimientos. La inclusión de ese tipo de invenciones fue uno de los temas álgidos en la elaboración del Proyecto puesto que se llegó a temer que el *lobby* de la industria químico-farmacéutica, considerada responsable de la exclusión de las invenciones de procedimiento, lo pudiese hacer fracasar[220]. Sin embargo, el grupo de trabajo del *MPI* optó por incluir dentro de la protección mediante modelo de utilidad a todo tipo de invenciones patentables ya que no existía una «razón de peso» para la exclusión de invenciones consistentes en procedimientos[221]. Es bastante elocuente el hecho de que en Alemania, aun cuando se había eliminado la exigencia de forma tridimensional en la reforma de la LMU de 1990, se excluyó expresamente de la protección a los procedimientos, exclusión expresa que aún existe.

Las disposiciones sobre lo que no era considerado invención y las excepciones a la protección estuvieron inspiradas en las disposiciones del CPE[222]. Así, a grandes rasgos, el objeto de protección mediante la patente europea y mediante el MU comunitario propuesto por el *MPI* serían en principio coincidentes o, dicho en otras palabras, implicaba que se podría proteger mediante MU cualquier tipo de invención que pudiese ser protegida mediante patente europea.

Como requisitos objetivos de protección el Proyecto *MPI* proponía novedad, aplicabilidad industrial, así como la presencia de actividad inventiva *o* de una «ventaja práctica significativa». El requisito de novedad (absoluta) y el de aplicabilidad industrial eran similares a los previstos en el CPE[223]. Por su parte, el tercer requisito fue diseñado de la siguiente manera:

> «*Art. 7 – Inventive step or an advantage of practical significance*

[220] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 860, refiriendo la posición de HAERTEL. Por su parte, KERN («Towards…», p. 632) apunta: «[…] *it is expected that the chemical and pharmaceutical industries will vehemently oppose the inclusion of process inventions*». Más aún, tal parece que también existía recelo que las grandes empresas del sector químico-farmacéutico pudiesen oponerse a la propia creación de un MU europeo. Según KERN: «*During the discussion, it was also pointed out that some larger enterprises, particularly from the chemical and pharmaceutical sector, would probably lobby fiercely against the introduction of an additional property right, especially one aimed at SME´s. Larger enterprises would be very uneasy about the likelihood of an increase in applications for further uses of known substances and products, a stronghold of small and medium sized enterprises. However, larger enterprises may be convinced of the boon of such a new instrument if it were to provide quick and easy access to protection for technical inventions*» (*id.*, p. 630-631).

[221] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 860, refiriendo la posición de BEIER y de BODEWIG.

[222] V. arts. 3.2, 3.3 y 4 Proy. *MPI* y arts. 52.2, 52.3, 52.4 y 53 CPE 1973.

[223] Arts. 5 y 8 Proy. *MPI* y arts. 54.1 a 54.3 y 57 CPE.

> *(1) An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.*
> *(2) Irrespective of whether the invention involves an inventive step it should be protectable if, comparared to the state of the art, it offers an advantage of practical significance.*
> *(3)* (…)»[224].

Este tercer requisito fue el que generó intensa controversia en los debates en el Simposio *MPI* de 1993[225]. Según resaltó uno de los miembros del grupo de trabajo del *MPI*, el requisito de actividad inventiva (definida en los mismos términos que en el CPE) *o* el de «ventaja práctica significativa» debían ser entendidos como independientes, sin conexión ni orden específico de aplicación[226]. Esto, sin perjuicio de considerarse que la protección mediante MU no debía servir para impedir que terceros efectuasen modificaciones técnicas rutinarias en soluciones existentes en el estado de la técnica[227] ya que un mínimo de «creatividad» debía estar presente, como en cualquier invención[228].

El posible contenido de la fórmula «ventaja práctica significativa» suscitó también dudas en la interpretación del criterio propuesto. Al respecto, GONZÁLEZ reporta algunas de las críticas vertidas en el Simposio en los siguientes términos:

> «[…] *si con el término "ventaja" se quería hacer referencia a cualquier tipo de ventaja, se podrían incluir también las ventajas de marketing, lo que en materia de modelos de utilidad podría tener consecuencias inesperadas. Asimismo, determinar cuándo una ventaja era "significativa" en relación con el estado de la técnica se consideró tan complicado como determinar la diferencia entre la "evidencia" y la "superevidencia" vigente en algunas legislaciones*»[229].

La duración propuesta para el MU era de cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo ser renovado por un periodo de tres años y luego por un periodo de dos años, hasta un máximo de diez años[230]. En lo que

[224] Según la versión modificada del art. 7 Proy. *MPI*.
[225] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 863- 864. V. tb. KERN, «Towards…», p. 635-636.
[226] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 864, quien refiere la intervención de KRASSER en relación con este punto.
[227] Exp. M. Proy. *MPI*, pto. 22
[228] KERN, «Towards…», p. 636.
[229] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 863. V. tb. KERN sobre el debate de la problemática en torno a este punto, «Towards…», p. 635-636).
[230] Art. 15 Proy. *MPI*. En la versión original del Proy. (art. 13) se contemplaba una duración de 5 años, prorrogables por otros 5.

respecta al procedimiento de concesión, se proponía que la solicitud solo fuese sometida al examen de los requisitos formales y a la verificación que el objeto de la solicitud no estuviese incurso en lo que no era considerado invención ni en las excepciones a la protección mediante MU, excluyéndose expresamente la realización del examen de fondo[231]. El IET sería opcional y no sería condición para el ejercicio de acciones de defensa del derecho. Sin embargo, el examen de fondo de los requisitos de protección se realizaría, de ser el caso, al interior de un eventual procedimiento de nulidad o de violación del derecho[232].

Finalmente, cabe destacar que el Proyecto *MPI* recogía también la figura de la prioridad interna[233] y un periodo de gracia "amplio"[234] para el modelo de utilidad, ambos preceptos inspirados en la LMU alemana[235]. Con la propuesta de introducción de un periodo de gracia amplio el Proyecto *MPI* se alejaba del ámbito más restringido de divulgaciones inocuas previsto para la patente europea (art. 55 CPE), siguiendo así el art. 8 del Proyecto de Reglamento de la Comisión Europea sobre dibujos y modelos y el art. 12 del Proyecto de Tratado sobre Derecho de Patentes de la OMPI (1990)[236]. La introducción de un periodo de gracia amplio para el MU comunitario se consideró una especie de anticipación de lo que en ese momento se pensaba sería modificado en materia de patentes[237]. Si bien algunos participantes en el Simposio expresaron sus recelos sobre la conveniencia de dicha

[231] Art. 50 Proy. *MPI*, versión modificada (inspirado en el §. 8.1.2 de la LMU alemana 1986/1990). V. tb. ptos. 27 a 30 Exp. M. Proy. *MPI*.
[232] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 866. V. tb. pto. 29 Exp. M. Proy. *MPI*.
[233] Conforme el art. 49.1 Proy. *MPI* (art. 51 en la versión original) el solicitante de una patente europea o de un MU comunitario gozaría de un derecho de prioridad de 12 meses para la presentación de una solicitud de MU para la misma invención, salvo que en la solicitud anterior se hubiese reivindicado prioridad. V. tb. § 6 LMU alemana de 1986/1990.
[234] Conforme la versión modificada del art. 6 Proy. *MPI*, para la evaluación del requisito de novedad no se consideraría dentro del estado de la técnica cualquier tipo de divulgación de la invención realizada por el propio solicitante o su sucesor legítimo, o por un tercero basado en información proporcionada por el solicitante o su sucesor legítimo o como resultado de una acción de estos, o como consecuencia de un abuso en relación con el solicitante o su sucesor legítimo. La divulgación sería considerada inocua si era realizada dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindicase prioridad, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha reivindicada.
[235] V., respectivamente, § 6 y §3.1 LMU alemana de 1986/1990.
[236] Según se indicaba en las anotaciones relativas al art. 6 Proy. *MPI*. V. tb. el texto del Proy. del Tratado sobre el Derecho de Patentes (*PLT* por sus siglas en inglés) en «Basic Proposal for a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned» de 21/12/1990 (doc. PLT/DC/3), presentado en la conferencia diplomática de la Haya realizada en junio de 1991. En el texto final del *PLT* (junio de 2000) no se recogió un periodo de gracia amplio.
[237] Pto. 21 Exp. M. Proy. *MPI*.

anticipación y sobre los posibles abusos a los que podría prestarse el establecimiento de un periodo de gracia de doce meses, la posición del *MPI* fue en el sentido de que el periodo de gracia era «una medida de protección para el inventor y no una prórroga de la prioridad»[238] que permitiría al solicitante no experimentado proteger su invención mediante MU a pesar de una previa divulgación imprudente o precipitada[239].

El Proyecto *MPI* levantó críticas, las más acaloradas, provenientes de autores británicos[240]. Esto era hasta cierto punto comprensible ya que, de alcanzar éxito ante la Comisión Europea el ímpetu del *MPI*, ello obligaría al Reino Unido a adoptar a futuro una modalidad de PI de origen alemán que le era ajena[241]. El principal opositor fue el *CIPA*, que elaboró su propia propuesta sobre un «*Second Tier Protection*» para el Reino Unido[242] y así salir al frente del Proyecto *MPI*. Ambas propuestas fueron debatidas en el Simposio realizado en Brocket Hall en julio de 1994[243], en el que uno de los pocos puntos de consenso fue que - en el supuesto que fuese necesario o deseable una modalidad o vía de protección de innovaciones técnicas que, a pesar de presentar cierto «mérito», no contasen con actividad inventiva suficiente para su protección mediante patente - la vía debería ser más rápida, más simple y más barata que la protección mediante patente[244].

Otras críticas más de fondo, como la del autor español DURÁN MORÁN, apuntaron a que el MU debería ser tratado como un «sistema complementario de

[238] GONZÁLEZ, «Simposio…», p. 862.
[239] KERN, «Towards…», p. 634.
[240] V., *e.g.*, Christopher TOOTAL («Second Tier Protection», *EIPR*, vol. 16, n.º 12, p. 511-513), quien manifestó su más completa oposición al Proy. *MPI*, cuestionando en esencia la supuesta necesidad y conveniencia de un «*European Utility Model*». Entre los varios argumentos de TOOTAL, destacan los relativos a los problemas que en la práctica podría suscitar (en el ámbito de la patente europea) una propuesta como la del *MPI*, en particular, los problemas relacionados con litigios y medidas cautelares.
[241] Esto, sin perjuicio de que, conforme se vio brevemente en *supra* Cap. I, 1.2., algunos autores consideran que el primer antecedente de una modalidad de protección de invenciones menores estaría en la *UDA* de 1843 y, por ello, el MU no sería una figura completamente desconocida en el Reino Unido.
[242] V. el resumen de las bases de la propuesta del *CIPA* y una reflexión sobre esta en LEES, «A light…», p. 30-35. Para un comentario crítico sobre el Proy. *MPI* y la Propuesta *CIPA* v. Margaret LLEWELY, «Proposals for the Introduction of a Community Utility Model System: A UK Perspective», *Web Journal of Current Law*, n.º 2, 1995.
[243] Según se indica en el reporte sobre el encuentro, este representaba la respuesta del *CIPA* al Simposio de 1993 organizado por el *MPI* y la culminación de sus esfuerzos para influenciar en el desarrollo de un «nuevo Derecho europeo» (**«**Symposium on Second Tier Protection**»**, relator H. IBBOTSON, *CIPA Journal*, vol. 23, n.º 9, 1994, p. 399).
[244] *Id*., p. 407 (Comunicado final del Simposio).

protección a las patentes y no como un sistema alternativo a este»[245]. En opinión de este autor, la introducción de un MU europeo con las características propuestas en el Proyecto *MPI* sería «dar entrada por la puerta falsa de los modelos de utilidad, a la patente de depósito a nivel europeo»[246].

3. El Libro Verde sobre la protección de modelos de utilidad en el mercado interior (1995)

3.1. Consideraciones previas

La complejidad de una eventual armonización de los regímenes de MU existentes en algunos Estados miembros y de los "falsos hermanos" existentes en otros, que ya había quedado en evidencia en el Proyecto *MPI*, se vio más claramente reflejada en la retórica polivalente del Libro Verde sobre la protección de modelos de utilidad en el mercado interior[247]. Conforme fue mencionado en *supra* 2., en el Libro Verde se pretendía evaluar y someter a consulta la necesidad de acción de la UE (antes CEE) en relación con los modelos de utilidad.

Puede considerarse que eran tres los ejes de interés o preocupación de la Comisión Europea, uno de ellos hasta cierto punto omnipresente. Por un lado, se invocaba el afianzamiento del mercado interior así como las barreras de acceso que podían presentarse en la libre circulación de mercancías (con la consecuente distorsión de la competencia) debido a las diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros. Por otro lado, también se invocaba con igual insistencia la necesidad de incentivar la innovación tecnológica en la UE, en especial, la proveniente de las PYME. La tercera preocupación – la omnipresente – se centraba en los problemas existentes en los sistemas de patentes europeos (costes, complejidad, lentitud, etc.). Tangencialmente, se alegaba también la

[245] Luis-Alfonso DURÁN MOYA, «La propuesta de un modelo de utilidad europeo del Instituto Max-Planck», *Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos*, Grupo Español de la AIPPI, 1996, p. 217.
[246] *Id.*, p. 218.
[247] «Green Paper, The Protection of Utility Models in the Single Market», COM(95) 370 final, de 19/07/1995 (en adelante, Libro Verde).

preocupación de dejar sin protección a invenciones menores que podían tener valor o interés económico para sus inventores.

En el Libro Verde el MU fue definido en términos generales como «un derecho registrado que confiere protección exclusiva a invenciones técnicas»[248]. Esta definición era tan amplia como la «noción básica» que el *MPI* había esbozado para abarcar no solo a los regímenes de MU sino también a los "falsos hermanos" existentes en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Según el Libro Verde, los sistemas existentes en la mayoría de los Estados miembros podían ser descritos como «*formas adicionales de protección de invenciones técnicas*» [249] que permitían el registro sin necesidad de examen de fondo[250], siendo así un derecho cuya obtención era más rápida y más barata que la obtención de una patente. A la fecha de publicación del Libro Verde (julio de 1995) en doce de los entonces quince Estados miembros de la UE existían tales «*formas adicionales de protección de invenciones técnicas*», aunque de contenido disímil en aspectos basilares tales como el nivel de inventiva exigido, el requisito de forma tridimensional, invenciones excluidas, el requisito de novedad, entre otros[251]. Los Estados miembros que no las contemplaban eran Reino Unido, Luxemburgo y Suecia.

Atendiendo a las diferencias que se consideraron existentes respecto de los requisitos exigidos para el otorgamiento de tales «*formas adicionales de protección de invenciones técnicas*», se distinguieron tres grupos de países[252]. Dentro de un primer grupo fueron incluidos los Estados miembros que

[248] Según el Libro Verde (p. 2), tal derecho registrado «[…] *resembles a patent, in that the invention must be new – it must possess "novelty" – and must display a measure of inventive achievement – it must involve an "inventive step", though frequently the level of inventiveness required is not as great as it is in the case of patents. Unlike patents, utility models are granted without a prior search to establish novelty and inventive step. This means that protection can be obtained more rapidly and cheaply, but the protection conferred is less secure.* […].». Para una crítica a dicha definición v. SUTHERSANEN («A brief…», p. 44), quien señala que: «*This should be viewed as an optimistic definition from the Commission, rather than as a reflection of the true position under current utility model laws.* […]»..

[249] Libro Verde, p. 7 (*«… forms of "additional protection for technical inventions"*»).

[250] Según se verá en *infra* Cap. V, 3., la afirmación anterior no era completamente acertada ya que el régimen portugués del CPI 1940 (e inclusive el del CPI 1995) contemplaba un procedimiento de concesión con examen de fondo.

[251] Libro Verde, p. 7.

[252] *Id*., p. 7 y 8. La información que se presenta sobre los grupos distinguidos en el Libro Verde proviene de las páginas antes referidas.

contemplaban falsos hermanos del MU, es decir Francia (*certificat d'utilité*), Bélgica (*brevet de courte durée*) y los Países Bajos (*zesjarig octrooi*).

En un segundo grupo fueron incluidos los Estados miembros que recogían en sus legislaciones el MU "clásico", léase, protección específica de invenciones menores plasmadas en una forma tridimensional, a saber: España, Italia, Portugal, Grecia y Finlandia. Dentro de este grupo fue diferenciado el MU español de la época, que contemplaba un requisito de novedad nacional. Cabe resaltar que la inclusión de Portugal en este grupo es cuestionable puesto que se tuvo en cuenta el CPI 1940 y no así el CPI 1995, a pesar de que ya se encontraba vigente a la fecha de publicación del Libro Verde[253]. Conforme se verá en *infra* Cap. VI, 2., con las modificaciones introducidas en el CPI 1995 el MU portugués de esa época realmente debió ser considerado en un nuevo grupo o subgrupo[254] dado que – no obstante se siguiese contemplando la exigencia de forma tridimensional - el nivel de inventiva era el mismo que el exigido a la patente (por lo menos, ello parecía desprenderse de la remisión genérica a las disposiciones sobre patentes); sumado a esto, el procedimiento de concesión implicaba examen de fondo obligatorio.

El tercer y último grupo estaba conformado por Alemania (post-reforma de 1990), Dinamarca (*brugsmodel*), Austria (*Gebrauchsmuster*) e Irlanda (*short-term patent*). Se consideró que en estos regímenes – al igual que en los del segundo grupo - el nivel de inventiva exigido era menor pero no recogían la exigencia implícita de forma tridimensional y, por ello, en principio, podían posibilitar la protección de invenciones consistentes en procedimientos. Salvo Alemania, en los otros tres países se contemplaba un requisito de novedad absoluta.

[253] El CPI 1995 fue publicado en enero de 1995 y entró en vigor en 01/06/1995 mientras que el Libro Verde fue publicado en 19/07/1995.

[254] En sentido contrario v. GONZÁLEZ, quien, comentando en su momento el Libro Verde, consideró que el MU portugués del CPI 1995 debía ser clasificado en el mismo grupo que el modelo alemán y el austríaco puesto que al parecer estimó que en el CPI 1995 habría desaparecido el requisito de «corporeidad» (GONZÁLEZ, «El Libro Verde de la Comisión de la UE sobre la protección del Modelo de Utilidad en el Mercado Interior», *ADI*, t. XVI, 1994-1995, p. 964). Sin embargo, en un trabajo posterior (*La Protección…*, p. 371) dicha autora ya considera que en el CPI 1995 aún existía un requisito implícito de «representación espacial».

3.2. Fuentes, indicios y conclusiones del Libro Verde sobre la importancia económica de los "modelos de utilidad", entendidos en sentido amplio como «formas adicionales de protección de invenciones técnicas»

3.2.1. Fuentes

Fueron varias las fuentes en las que se basó el Libro Verde; sin embargo, las más destacadas e invocadas en dicho documento fueron - además de un estudio comparativo de las legislaciones de los Estados miembros realizado por la Dirección General XV de la Comisión[255] y las estadísticas de la OMPI y la *EPO* - dos estudios elaborados por el Instituto *Ifo* de Múnich por encargo de la Comisión Europea sobre la importancia económica del modelo de utilidad, a saber: (i) un estudio piloto en el que se habría pedido la opinión de 905 especialistas en patentes en Alemania, Francia, España y Reino Unido[256] y, (ii) un estudio en el que se habría consultado la opinión de 3.793 compañías industriales e inventores independientes en los países antes mencionados[257]. Para ciertos aspectos también fueron utilizados otros estudios, algunos de ellos centrados exclusivamente en el mercado alemán[258] o realizados en países tales como Japón, EE. UU., entre otros.

Los índices de utilización, es decir, las estadísticas sobre el número de solicitudes de las «formas adicionales de protección» presentadas por residentes y no residentes (solicitudes «transfronterizas») así como las de patente, fueron considerados como un importante barómetro de la «actividad innovadora» en tecnología de las empresas europeas. De la comparación entre los índices de solicitudes de patentes y de "modelos de utilidad" (entendido en sentido amplio como «formas adicionales de protección de invenciones») se determinaría la

[255] GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 447.
[256] V. Libro Verde, nota 16 p. 4 («Pilotstudie - Die Wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes», cuyas conclusiones fueron presentadas verbalmente en el Simposio *MPI* de 1993).
[257] Id., nota 17 p. 4 («The Economic Impact of the Legal Protection of Utility Models on Enterprises in the European Union»). Dicho estudio y el mencionado en el pie de página anterior no fueron materia de publicación. Según GONZÁLEZ (quien manifiesta haber tenido acceso a ambos documentos a través del Instituto *Ifo*), las encuestas fueron realizadas en España, Portugal, Italia y el Reino Unido (*La Protección*…, p. 447-448).
[258] En particular, según se indica, un estudio elaborado por U.C. TÄGER con la colaboración de H. SEYLER («Probleme des deutschen Patentwesens im Hinnblick auf die Innovationstätigketen der Wirtschaft», mayo 1989) del Instituto *Ifo* realizado por encargo del Ministerio de Economía alemán (en adelante Estudio Täger/Seyler), referido en varias oportunidades en el Libro Verde.

importancia de estos en cada Estado miembro[259]. También se tuvo en cuenta el tipo de empresas y los sectores industriales específicos que con mayor frecuencia procuraban protección mediante "modelos de utilidad".

3.2.2. Indicios y conclusiones

A grandes rasgos, los indicios y conclusiones sobre la importancia económica de la existencia de un derecho «*especial y adicional a la protección mediante patente*» durante el periodo 1987-1991 fueron los siguientes:

i) Los regímenes en los que el nivel de inventiva era menor que el exigido a la patente eran mucho más atractivos para los usuarios y tenían un mayor rol de importancia respecto de las patentes que aquellos regímenes o figuras como las contempladas en Francia y Bélgica[260].

ii) El índice de solics. presentadas por residentes era considerablemente mayor que el presentado por no residentes (específicamente, en Alemania y España)[261]. Curiosamente, esa situación no se presentaba en Portugal. Conforme se verá en *infra* Cap. V, 5., durante el periodo 1989-1994 el índice de solics. de no residentes fue mayor que el presentado por residentes.

iii) Sobre la base de los resultados de un estudio respecto de empresas *alemanas* realizado igualmente por Instituto *Ifo* en 1989[262], se extendió la conclusión en el sentido de que en los otros Estados miembros el MU no solo era útil para la gran industria sino también, y en mayor grado, para las PYME. En Alemania, las razones principalmente invocadas por estas de su interés por el *Gebrauchsmuster* incidían en el ahorro en costes y en tiempo[263]. En virtud de lo anterior, en el Libro Verde se consideró que tales características y argumentos podrían ser aplicables a los otros Estados miembros[264].

---

[259] Libro Verde, p. 9.
[260] *Id.*, p. 11.
[261] *Id*., p. 12.
[262] Nos referimos al Estudio TÄGER/SEYLER ya mencionado. Según el Libro Verde (p. 14-15), el estudio se centró en la relación entre el sistema alemán de patentes y la «actividad innovadora en las empresas» e investigó, entre otros aspectos, la importancia de los derechos de PI en Alemania dependiendo del tamaño de las empresas.
[263] *Id.*, p. 15.
[264] *Ibid.*

iv) Entre los años 1987-1990 los sectores industriales que en la UE (en ese entonces CEE) recurrieron con mayor frecuencia a la protección mediante "modelo de utilidad" fueron el sector de ingeniería mecánica, seguido por el de ingeniería electrónica, el de instrumentos de precisión y óptica[265].

v) La reducción en los ciclos de producción y de vida útil de las invenciones[266] creaba la necesidad de una forma de protección que pudiese ser obtenida rápidamente ya que los periodos de comercialización también eran más cortos, siendo de menor importancia que la protección fuese por periodos más largos. Se estimó que en promedio el ciclo de vida de una invención no era mayor a seis años mientras que la concesión o denegación de una patente europea en esa época podía llegar a demorar tres años y medio. Se concluyó que la tendencia en la reducción de los «ciclos de innovación» incrementaría la demanda de una forma de protección que pudiese ser obtenida rápidamente para invenciones con ciclo de vida corto[267].

3.2.3. Razones por las cuales los solicitantes procuraban protección mediante "modelos de utilidad"

Basándose en las encuestas realizadas por el Instituto *Ifo* a empresas, inventores independientes y especialistas en patentes en Alemania, España, Francia y Reino Unido, en el Libro Verde fueron identificadas cuatro razones principales por las que los usuarios de dichos países buscaban protección mediante "modelos de utilidad":

i) Registro más rápido y más simple que el registro de patentes: esta habría sido la razón más citada por las PYME así como por las empresas de mayor dimensión, aunque en menor porcentaje. Una razón asociada a la rapidez en el registro fue la protección contra imitaciones por parte de terceros. Se concluyó que la protección mediante "modelos de utilidad" era usada por empresas de cualquier

[265] *Id.*, p. 16.
[266] Esto es, la reducción en el tiempo que toma para que una invención sea tecnológicamente superada por una nueva (*id.*, nota 60 p. 27).
[267] *Id.*, p. 25 y 27-28.

dimensión no solo como una vía indirecta de protección o de afianzamiento en el mercado sino también como una vía directa de mejorar la explotación comercial de invenciones[268].

ii) Requisitos menos exigentes en comparación con las patentes: las encuestas habrían demostrado que las invenciones con menor nivel inventivo eran importantes tanto para las PYME como para las empresas de mayor dimensión. También, la gran mayoría de especialistas encuestados consideró que dicha exigencia menor era una razón de importancia para procurar protección mediante "modelo de utilidad"[269]. En el Libro Verde se estimó que podía afirmarse que había una «clara necesidad económica» de un tipo de protección con requisitos menos exigentes que aquellos impuestos a las patentes[270].

iii) Menor coste en la obtención de la protección: la no exigencia de examen de fondo permitía que el coste fuese menor que el de la patente. Asimismo, la incertidumbre sobre el valor comercial de ciertas invenciones hacía que su menor coste fuese o pudiese ser un factor decisivo en la elección de estas formas de protección[271].

iv) Posibilidad de obtener, antes de la concesión de una patente, «protección temporal» para impedir el uso de la invención por parte de terceros no autorizados: en los Estados miembros en los que la concesión de patente contemplaba el examen de fondo, los "modelos de utilidad" constituían una vía paralela más rápida para obtener protección hasta que fuese concedida una patente[272].

Esas fueron pues las razones globales identificadas en el Libro Verde en virtud de las encuestas realizadas en cuatro, de los entonces quince, Estados miembros de la UE (Alemania, España, Francia y Reino Unido). Sin embargo, como bien señaló GONZÁLEZ, esas conclusiones de carácter general debían ser consideradas con la «debida cautela» ya que en la graduación de las motivaciones de los usuarios (y, la desmotivación – agregamos) son relevantes las peculiaridades

[268] Según se indica, en el año 1991 la concesión con examen de fondo de una patente nacional en promedio podía demorar 2 años y medio (cuando era realizado el examen de fondo) mientras que el tiempo promedio para el registro de un "modelo de utilidad" sin examen era de 6 meses (i*d.*, p. 17-18).
[269] *Id.*, p. 18.
[270] *Id.*, p. 19.
[271] *Id.*, p. 19-20.
[272] *Id.*, p. 22.

presentes en cada sistema de protección[273]. Ciertamente, conforme se verá más adelante, dicha reflexión general es particularmente acertada respecto del caso del MU portugués.

3.3. Posicionamiento respecto de algunas características fundamentales de un futuro «derecho especial adicional a la protección mediante patente»

Según el Libro Verde, un futuro sistema de protección a nivel comunitario debería tener, resumidamente, las siguientes características: i) debería conceder protección a invenciones que solo implicasen una «pequeña» actividad inventiva; ii) también, debería conceder protección a invenciones de corto ciclo de vida; iii) la protección debería obtenerse de manera rápida, simple y no debía ser tan costosa como la patente; y iv) la publicación de la protección concedida debería ser rápida para que el público también fuese informado rápidamente[274].

El Libro Verde se pronunció asimismo sobre si lo que debía ser protegido en un futuro sistema era la «forma técnica» o la «invención técnica», esto, ya que se consideró que en algunos Estados miembros (entre ellos Italia y Portugal) era difícil determinar con precisión qué era lo protegido[275]. Se concluyó que era la «invención técnica» la que debía ser tutelada, resaltándose que, si bien era cierto que en la evolución del MU en algunos países hubo periodos en los que no era la invención sino el «objeto resultante» lo que era protegido, también lo era que, más que la apariencia de un objeto, lo que se protegía era el «carácter funcional» de dicho objeto[276]. El carácter funcional era «*algo intangible, como las direcciones para un procedimiento técnico o la solución de un problema técnico*»[277] - léase, lo

[273] GONZÁLEZ, «El Libro…», p. 967.
[274] Libro Verde, p. 54.
[275] Según el Libro Verde (p. 55), en algunos países podía ser difícil determinar con precisión qué era lo protegido. Así, indicaba que «[i]*n Italy and Portugal, for example, the three-dimensional form requirement is so strong that careful interpretation is needed before it can be decided that it is the invention which is protected*. […]».
[276] *Ibid.*
[277] *Ibid.*

que usualmente se entiende por invención - y por ello, el conceptualizarlo como tal era la única manera de «hacer justicia» a ese carácter funcional[278].

Se consideró que se debía apuntar a la construcción de un sistema a nivel comunitario que tuviese como objetivo el proporcionar una modalidad de protección de invenciones *adicional* a la patente y que pudiese ser obtenida sin examen de fondo[279]. Aun cuando no se hizo una propuesta normativa concreta, se marcó posición sobre algunas posibles bases para la construcción de un futuro sistema a nivel comunitario.

3.3.1. Objeto de protección. Distanciamiento de la exigencia de forma tridimensional

Las creaciones no consideradas invenciones y las invenciones no protegibles mediante patente conforme el CPE tampoco lo debían ser en el pretendido MU comunitario[280]. Este punto era pacífico en las legislaciones de los Estados miembros que contemplaban el MU.

Respecto de la exigencia implícita de forma tridimensional – que ya había desaparecido de la legislación alemana en virtud de la reforma de la LMU en 1990 – en el Libro Verde se resaltó que dicha exigencia se derivaba realmente del origen histórico de la figura (LMU de 1891[281]), correspondiendo a una época y contexto determinados, pero que desde sus inicios se habría discutido en Alemania la posibilidad de extender la protección mediante MU a todas las invenciones como una solución más drástica para aliviar la carga de la oficina de patentes. Sin embargo, según en Libro Verde, en dicho país se optó por acoger la exigencia de forma tridimensional puesto que en esa época una considerable mayoría de pequeñas invenciones eran «artefactos» (es decir, se trataba de invenciones plasmadas o incorporadas en objetos). Sumado a lo anterior, solo las invenciones

[278] *Id.*, p. 56.
[279] *Id.*, p. 59.
[280] *Id.*, p. 64-65 (refiriéndose a los arts. 52.2 y 53 CPE 1973).
[281] V. *supra* Cap. I, 1.1.

«simples» calificaban para la protección mediante MU[282]. Las invenciones «complicadas» que no pudiesen ser fácilmente entendidas por un lego en la materia o por los tribunales tenían que ser sometidas a examen de fondo y, en consecuencia, solo eran protegibles mediante patente[283].

Según la Comisión, la situación antes descrita no se daba actualmente puesto que una invención que estuviese incorporada en un objeto ya no era necesariamente una invención «simple», destacando que desde finales de 1930 los tribunales alemanes habían comenzado a aceptar la protección de aparatos y/o dispositivos complejos mediante MU. En su momento, la exigencia de forma tridimensional determinó que muchas invenciones menores e invenciones de corto ciclo de vida se hubiesen visto excluidas del ámbito de protección del MU[284], específicamente, las invenciones relativas a químicos y otras substancias sin forma sólida; productos alimenticios, bebidas y tabaco; medicinas; circuitos electrónicos en los que la invención esencialmente consistía en su aspecto funcional; métodos de trabajo (*working methods*) y métodos de uso (*methods of use*), incluyendo nuevos usos de artefactos ya conocidos[285].

Se concluyó que el fundamento para introducir el requisito de forma tridimensional era anacrónico puesto que ya no correspondía a las necesidades actuales y que por ello no parecía deseable su exigencia en un futuro escenario del MU comunitario[286]. El peso de la legislación alemana en lo que respecta a este punto es más que evidente.

3.3.2. Invenciones usualmente excluidas de protección mediante MU: substancias y procedimientos

En el Libro Verde se consideró que la eventual eliminación de la exigencia de forma tridimensional no implicaba automáticamente que todas las invenciones

[282] Libro Vede, p. 62-63, indicando como fuente a BEIER, «Gebrauchsmusterreform auf halbem Wege: Die überholte Raumform», 1986 (p. 63 nota 166).
[283] *Id*., p. 63 (apoyándose en ASENDORF, «Herkunft und Entwicklung des Raumformerfordemisses im Gebrauchmusterrecht», 1988, p. 163 nota 117).
[284] *Ibid*., apoyándose nuevamente en BEIER, «Gebrauchsmusterreform…», notas 118 y 119 p. 63).
[285] *Id*., p. 63-64.
[286] *Id.*, p. 64.

debían ser elegibles para la protección mediante MU[287]. Así, se analizó si se debía o no seguir excluyendo a las invenciones consistentes en substancias y en procedimientos. Como se recordará, la inclusión de dicho tipo de invenciones fue uno de los temas álgidos en las discusiones del Proyecto *MPI*.

Las composiciones de substancias, según la Comisión, eran productos que podían ser rápidamente manufacturados y comercializados y por ello precisaban de una forma de protección que pudiese ser obtenida rápidamente también[288]. Lo anterior era igualmente aplicable a las substancias en general, a excepción de las substancias que necesitaban «largas preparaciones» antes de poder ser comercializadas (se citó como ejemplo los productos fitosanitarios, medicamentos y sustancias activas farmacéuticas). Crípticamente se resaltó que, si bien la protección de substancias vía MU podía carecer de sentido en ciertos casos, ello no significaba que la protección debía ser negada en otros, en los que podría ser necesaria y razonable[289].

No se dejó de reconocer que había otro argumento en contra de la inclusión de substancias y composiciones de substancias, el relativo a la complejidad y dificultad de verificación de los requisitos de protección por parte de los tribunales; sin embargo, tal dificultad no era específica de este tipo de invenciones sino que era común a todas las formas de «actividad innovadora». Se estimó que dicho problema no podía ser resuelto denegándose protección a ciertos tipos o clases particulares de invenciones sino que debía ser enfrentado mejorando los métodos de verificación disponibles en los casos de litigio, por ejemplo, requiriéndose que fuese realizada una búsqueda en el estado de la técnica o que fuese tomada en cuenta la opinión de especialistas o de las oficinas de patentes[290]. Se concluyó que parecía necesario incluir a las composiciones de substancias en el ámbito de lo protegible mediante MU. En relación con las substancias, señaló que, a pesar de ser difícil determinar si todas ellas debían ser comprendidas, no debería haber una

[287] *Ibid.*
[288] Como ejemplos de composiciones de substancias se mencionaban las siguientes: *«sealing compounds, adhesives, compounds of polymer binding agents, sizing agents, emulsions and dispersions which are widely used in the foodstuffs, pharmaceutical and cosmetics industries and additives used with textiles, leather and paper»* (*id*., p. 65).
[289] Libro Verde, p. 66.
[290] *Ibid.*

exclusión de las substancias en general basada únicamente en el fundamento de que la protección mediante MU no sería de provecho en algunos casos específicos[291].

En lo relativo a la eventual inclusión de invenciones menores consistentes en procedimientos, la Comisión evadió pronunciarse sobre el tema señalando que en ese momento no era posible adoptar una posición concreta al respecto puesto que el "único" Estado miembro que a esa fecha lo permitía era Irlanda (en virtud de su LP de 1992, que introdujo la *short term patent*) y por ello aún no había una experiencia práctica disponible[292].

3.3.3. Requisitos objetivos de protección

3.3.3.1. Menor nivel de inventiva que el exigido a la patente

Según el Libro Verde, la experiencia en países con regímenes de MU había demostrado que una gran parte del progreso técnico era atribuible a pequeñas invenciones. Para dicha afirmación se basó en un estudio sobre el régimen de patentes *alemán* y la innovación proveniente de las PYME (elaborado también por el Instituto *Ifo*[293]) y consideró que las invenciones menores frecuentemente eran de «gran utilidad» y de no despreciable importancia comercial, no siendo necesariamente menos relevantes en términos comerciales que las invenciones patentables. También señaló que era de esperar que la importancia del desarrollo tecnológico ordinario creciese en el futuro (en comparación con los desarrollos extraordinarios)[294] y que la exigencia de un menor nivel de inventiva promovería dicho desarrollo técnico ordinario[295]. Otro argumento que se invocó fue que los sistemas en los que se protegían invenciones con menor nivel de inventiva

[291] *Ibid.*
[292] *Id.*, p. 67. Al parecer, la apreciación del Libro Verde respecto a que solo en Irlanda era viable la protección de invenciones menores consistentes en procedimientos no sería correcta ya que en Austria, desde la LMU de 01/04/1994, también lo era (v. GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 357 y ss.).
[293] Estudio TÄGER/SEYLER citado en el Libro Verde, nota 106 p. 61.
[294] Libro Verde, p. 61.
[295] *Id.*, p. 62.

posibilitaban que dichas invenciones entrasen en el conocimiento público (vía su publicación), lo cual capacitaba a otros inventores para «crear» sobre la base de la invención inicial. Y estos, en su momento, tendrían una forma efectiva para proteger sus propios desarrollos[296].

Así, según el Libro Verde, parecería que las medidas a nivel comunitario sobre MU debían permitir un menor nivel de inventiva que el requerido para las patentes. En relación con una posible línea de frontera entre la patente y el MU, se señaló genéricamente que esta debería ser formulada de forma tal que cubriese en igual medida las necesidades de los usuarios, los competidores y de los tribunales[297].

3.3.3.2. Novedad comunitaria y reconocimiento de un periodo de gracia "amplio"

Se consideró que no era deseable que el estado de la técnica respecto del cual se evaluase el cumplimiento del requisito de novedad estuviese limitado al territorio de cada Estado miembro pues dicha restricción no se condecía con los objetivos del mercado interno. Sin embargo, dado que un eventual MU comunitario (o de un eventual MU armonizado) sería concedido sin examen de fondo, la exigencia de novedad absoluta podía presentar dificultades para los usuarios al momento de determinar si una invención ya formaba parte o no del estado de la técnica. Por ello, e invocándose los objetivos del mercado interno, se planteó la posibilidad de que el requisito de novedad estuviese referido al estado de la técnica limitado geográficamente al territorio de la UE[298], esto es, similar a lo que había sido planteado en la propuesta de la Comisión para el diseño comunitario[299].

La Comisión también se mostró favorable a la inclusión de un periodo de gracia "amplio" en virtud del cual las divulgaciones de la invención realizadas

[296] *Ibid.*
[297] *Ibid.*
[298] *Id.*, p. 68.
[299] V. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diseño comunitario, (94/C 29/02) COM(93) 342 final – COD 463.

antes de la presentación de la solicitud respectiva que hubiesen sido efectuadas por el propio solicitante o sus causahabientes no destruirían la novedad de la invención. Este periodo de gracia, al igual que el contemplado en la propuesta de diseño comunitario, sería de doce meses[300].

3.3.3.3. Aplicabilidad industrial

Por último, en sintonía con el art. 57 CPE, la Comisión fue de la opinión que el requisito de aplicabilidad industrial también debía estar contemplado en un futuro modelo de utilidad comunitario[301].

3.3.4. Duración del derecho y procedimiento de concesión

Se estimó que una menor duración de la protección que la prevista en sede de patentes podría servir de contrapeso a la mayor «levedad» de los requisitos exigibles al MU. Asimismo, dado que lo que se pretendía proteger eran pequeñas invenciones, la duración de la protección debería reflejar el corto ciclo de vida de la invención y su menor nivel de inventiva. Sobre la base de esto, se estimó que podría ser razonable que el derecho fuese concedido por periodos cortos, renovables hasta un máximo de diez años[302].

En lo que respecta al procedimiento de concesión se ponderó que, si bien un sistema con examen de fondo otorgaría mayor seguridad jurídica, su imposición implicaría no solo renunciar a los objetivos de celeridad y bajo coste de la protección mediante MU sino también podría reducir la «actividad innovadora», particularmente en las PYME. Según se resaltó, la «positiva y larga experiencia» en varios de los Países miembros con sistemas de MU sin examen de fondo demostraba que un menor grado de seguridad jurídica no tenía grandes

[300] *Id.*, p. 68-69.
[301] *Id.*, p. 69.
[302] *Id.*, p. 74.

repercusiones prácticas[303]. Así, se concluyó que no parecía deseable el exigir examen de fondo previo a la concesión[304].

Sin perjuicio de lo anterior, en el Libro Verde se consideró que el menor grado de seguridad jurídica de un MU sin examen de fondo podía ser paliado con el establecimiento de ciertas disposiciones, a saber: (i) limitándose la duración del MU; (ii) imponiéndose la realización de un examen del cumplimiento de los requisitos formales y de la susceptibilidad de protección de la invención mediante MU; (iii) estableciéndose la posibilidad que las oficinas competentes realizasen, a pedido del propio solicitante y/o eventualmente a pedido de tercero, un IET[305]; (iv) limitándose el número de reivindicaciones[306]; y (v) estableciéndose que en casos de infracción debería realizarse el examen de fondo[307].

4. La posición del Comité Económico y Social (CES) y del Parlamento Europeo

4.1. El Dictamen del CES

En marzo de 1996 el CES emitió su Dictamen sobre el Libro Verde[308] en el que dejó traslucir cierto rechazo en relación con parte de los postulados y propuestas recogidos en este, sin perjuicio de reconocer la necesidad de fomentar la innovación tecnológica así como el rol de importancia de las PYME en la economía europea. Entre varios aspectos, el CES cuestionó el Libro Verde respecto de los tres siguientes:

(i) La supuesta urgencia y necesidad de una acción a nivel comunitario en materia de MU para evitar distorsiones en la libre circulación de bienes y en la

[303] *Id.*, p. 58 (refiriéndose en la nota 97 a la *Union of European Practitioners in Industrial Property*, *Bulletin*, n.º 21, 1992, p. 9).
[304] Libro Verde, p. 59.
[305] *Id.*, p. 70.
[306] *Id.*, p. 73.
[307] *Id.*, p. 58-59.
[308] Dictamen del Comité Económico y Social sobre «El Libro Verde – Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior» de 27/03/1996, doc. 96/C.174/03, en adelante, Dict. CES.

competencia en el mercado interno. Esta justificación fue cuestionada puesto que tal efecto distorsionador no estaba respaldado por datos empíricos[309].

(ii) La falta de una apreciación adecuada del sistema europeo de patentes, puesto que no se tuvo en cuenta que este aún era «incompleto» y «heterogéneo» respecto de sus principales competidores, los EE.UU. y Japón[310]. El CES planteó el interrogante sobre si era realmente prioritario a nivel comunitario «*querer armonizar una cosa (los modelos de utilidad) que es complementaria de otra (las patentes de invención) cuya realidad operativa sigue presentando profundas diferencias*»[311]. Se criticó que se hubiese agrupado bajo la etiqueta «modelo de utilidad» a las figuras existentes en la legislación francesa, la belga y la holandesa puesto que dichas legislaciones no contemplaban un sistema de MU sino más bien eran sistemas de patentes sin examen de fondo («patentes de registro») con un plazo de protección inferior (también denominadas globalmente «patentes de corta duración»)[312]. Según el CES la existencia de tales figuras revelaba que la principal necesidad en Europa no era verdaderamente la creación a nivel comunitario de una protección complementaria sino más bien el aumentar la eficacia en términos de rapidez y menores costes de la protección mediante patente[313].

(iii) La supuesta contundencia y fiabilidad de los estudios y encuestas usados como fuentes para las conclusiones presentadas en el Libro Verde. Con cierta ironía el CES resaltó que había que considerar que este se basaba en estudios y encuestas «sin duda amplios e interesantes», por lo que cabía «felicitar» a la Comisión, pero que no resultaban tan fiables como parecían considerar sus

[309] Dict. CES, apdo. n.º 5.7.

[310] Según el CES, el sistema europeo de patentes era (y agregamos, continúa siendo) incompleto puesto que la patente comunitaria aún no había entrado en vigor (y ya se temía en esa época que nunca lo sería debido a los excesivos costes que implicaba) y heterogéneo puesto que entre las legislaciones de los Estados miembros seguían existiendo profundas diferencias en los procedimientos de concesión de patentes nacionales y en su aplicación a nivel jurídico, ello sumado a otras diferencias operativas, tales como las «modalidades» de patentes (patentes con examen de fondo *vs.* patentes sin examen) , duración y costes de las acciones legales para hacer valer los derechos de patente que presentaban «diferencias a veces macroscópicas de país a país» (*id.*, apdos. n.ºs 4.6. y 4.6.2.).

[311] *Id.*, apdo. n.º 4.6.3. Para una versión un poco más feliz, v. el texto en inglés del Dict. CES: «….*to harmonize one category (utility models) which is complementary to another in practice still profoundly diverse, category (patents)*». V. tb. apdo. n.º 5.2.

[312] Sobre los falsos hermanos v. lo indicado en *supra* Cap. I., 2.2.

[313] *Id.*, apdos. n.ºs 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3.

autores[314]. En particular, se criticó los estudios elaborados por el Instituto *Ifo* y como ejemplos de sus puntos débiles se destacaron dos: el que las encuestas se hubiesen realizado exclusivamente a usuarios del MU y por ello no podían reflejar la opinión de los sectores industriales que no recurrían a este tipo de protección (en particular, la industria química y farmacéutica)[315]; y, que no se hubiese indagado si el MU podía constituir una barrera para las competidores o una «dificultad para su actividad normal de mejora de sus productos, y en caso afirmativo, de qué manera»[316]. Las preguntas planteadas en el propio Libro Verde para los círculos interesados, «pese a ser más amplias y articuladas que las enviadas por el Instituto *Ifo*»[317], también fueron objeto de crítica. Según el CES, estas tampoco solicitaban explícitamente la opinión de los destinatarios sobre la «posibilidad de hacer valer eficazmente en justicia títulos de protección "no examinados"» ni de los competidores «en el ejercicio de sus actividades normales de mejora y modernización de productos»[318]. Curiosamente, el CES *no cuestionó* el que algunos de los estudios no comprendiesen todos los Estados miembros o que muchas de las conclusiones del Libro Verde se basasen en estudios que solo reflejaban la realidad alemana.

Contrariamente a la posición adoptada en el Libro Verde, el CES consideró que una eventual medida de armonización debía recoger la exigencia de forma tridimensional. En su opinión, las substancias y los procedimientos *debían* ser excluidos del ámbito del MU y ello podría lograrse precisamente con la exigencia de forma tridimensional. Como "justificación" de la exclusión se invocó vagamente que había que tomar en cuenta las necesidades prioritarias de las PYME, proporcionándoles así «un instrumento fácil de evaluar y de hacer valer»[319].

---

[314] *Id.*, apdo. n.º 5.5. Para un breve comentario crítico sobre dichos estudios v. Margaret LLEWELYN**,** «The Model Myth: The Relevance of the Proposed EC Utility Model System to the United Kingdom», *Patent World*, n.º 79, 1996, p. 34.
[315] Dict. CES, apdo. n.º 5.5.1.
[316] *Id.*, apdo. n.º 5.5.2.
[317] *Id.*, apdo. n.º 5.6.
[318] *Id.*, apdos. n.ºs 5.6,1, y 5.6.2. El CES recomendó que la Comisión completase los «elementos de valoración» que sirvieron de base al Libro Verde, en especial los «aspectos deficientes» detectados en las encuestas (apdo. n.º 6.1).
[319] *Id.*, apdo. n.º 6.4.

En lo relativo al menor nivel de inventiva recomendado por el Libro Verde, el CES consideró que a la luz del art. 56 CPE (sobre la actividad inventiva exigida a la patente europea) en principio no era posible distinguir varios «niveles» de actividad inventiva[320]. Por ello propuso como requisito alternativo la presencia de una «ventaja práctica industrial o comercial respecto del estado anterior de la técnica»[321]. Así, según el CES, la figura presentaría características «propias y peculiares» y beneficiaría a las invenciones susceptibles de una «rápida aplicación práctica»[322].

En relación con el requisito de novedad, se consideró que debía exigirse novedad absoluta, «sin límites temporales ni espaciales, dada la creciente globalización de los mercados»[323].

4.2. Algunas observaciones formuladas por el Parlamento Europeo

En su Resolución sobre el Libro Verde (octubre de 1996[324]) el Parlamento Europeo adoptó una escueta posición - en principio favorable – respecto de los postulados del Libro Verde y, en términos generales, estimó que el camino más conveniente era la adopción de un reglamento para un MU europeo.

Al igual que el CES, el Parlamento fue de la opinión que una futura regulación debía incluir la exigencia de forma tridimensional (excluyéndose así la protección de invenciones consistentes en substancias y procedimientos), resguardándose la rápida concesión del MU y los «costos moderados» de su tramitación, características que favorecían particularmente a las PYME[325].

Asimismo, el Parlamento consideró que, dado que el MU protegía invenciones que tenían una «menor entidad económica» que las protegidas mediante patente, era menos susceptible de constituir una barrera a la libre circulación de mercancías[326]. Se resaltó que la «falta de seguridad jurídica

[320] *Id.*, apdo. n.º 5.4.
[321] *Id.*, apdo. n.º 6.6.
[322] *Id.*, apdo. n.º 5.4.2.
[323] *Id.*, apdo. n.º 6.7.1.
[324] Res. Parlamento Europeo sobre el Libro Verde (A4-026/96) de 22/10/1996.
[325] *Id.*, pto. 3.
[326] *Id.*, pto. 4.

inherente a la protección mediante modelos de utilidad» (se entiende, el concedido sin examen de fondo) no debía ser considerada un obstáculo para su introducción ya que sus ventajas eran superiores a sus desventajas y que la elaboración de una reglamentación comunitaria ayudaría a reducir esa «inseguridad relativa»[327].

5. La Propuesta de Directiva de 12 de diciembre de 1997 y la Propuesta Modificada de Directiva de la Comisión Europea de 25 de junio de 1999 sobre la protección de invenciones mediante modelo de utilidad

Eran tres los posibles caminos que habían sido esbozados en el Libro Verde para la acción comunitaria en materia de MU, a saber: la creación de un derecho a nivel comunitario, la armonización de las legislaciones nacionales o la instauración de un reconocimiento recíproco de los sistemas nacionales de MU. La Comisión optó por el de la armonización de legislaciones ya que en ese sentido se habría pronunciado «mayoritariamente» los operadores interesados que respondieron a las cuestiones lanzadas a consulta en el Libro Verde (según se indica, se recibieron en total «cerca de noventa respuestas»)[328].

La «Propuesta de Directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante modelo de utilidad» (en adelante PD) fue presentada por la Comisión a finales de 1997[329]. En sus Considerandos se reiteraron las ideas base planteadas en el Libro Verde y en su propuesta de articulado se incorporaron algunas modificaciones provenientes de las opiniones formuladas por el CES y el Parlamento.

El CES emitió un Dictamen sobre la PD en mayo de 1998[330] en el que reiteró, entre otros aspectos, sus reservas respecto de los estudios y consultas en los que se había apoyado el Libro Verde[331] e insistió en su observación respecto a

[327] *Id.*, pto. 6.
[328] V. Exp. M. Documento de Trabajo de la PD de 12/12/1997, COM(97) 691 final (en adelante Doc. Trabajo PD), ptos. 5 y 7.
[329] COM(97) 691 final, p. 13-18 (en adelante PD).
[330] Dict. del CES sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad», de 27/05/1998 (Doc. 98/C 235/06), en adelante Dict. CES/PD.
[331] *Id.*, apdo. n.º 2.6.

que el MU debía «individualizarse en cuanto institución autónoma», no debiendo constituir «una válvula de escape para colmar las eventuales deficiencias (de coste y lentitud) del sistema de patentes»[332]. Por su parte, en marzo de 1999 el Parlamento se pronunció sobre la PD y condicionó su aprobación a la adopción de treinta y cuatro enmiendas[333], las más relevantes, como se verá, las relativas a la exigencia de forma tridimensional, la posibilidad de proteger programas de computador, la definición de actividad inventiva y la introducción de un procedimiento de oposición post-concesión.

La Propuesta Modificada de Directiva (en adelante PMD) fue presentada por la Comisión en junio de 1999[334] y en ella se tuvo en cuenta, «en la medida de lo posible»[335], las enmiendas planteadas por el Parlamento Europeo[336].

5.1. La Propuesta de Directiva (PD)

5.1.1. Objeto protegido, limitaciones en cuando a su objeto y exclusiones

A pesar de lo opinado por el CES y el Parlamento Europeo, en la PD no se recogió la exigencia implícita de forma tridimensional. Siguiendo al Libro Verde, en la PD se definió al MU como un «derecho registrado que confiere una protección exclusiva para las invenciones técnicas» (art. 1). Este sería concedido para «invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial» (art. 3.1).

Lo que no era considerado invención para los efectos del MU estaba casi en total sintonía con lo dispuesto para la patente en el art. 52.2 CPE[337]. La diferencia residía en que el art. 3.2. PD no recogía dentro de lo que no era considerado

[332] *Id.*, apdo. n.º 3.4.1.1.
[333] «Resolución Legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad», de 12/03/1999 (COM(97)0691 (en adelante, Enmiendas PE).
[334] «Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de invenciones mediante modelo de utilidad», COM(1999) 309 final, 25/06/1999 (en adelante PMD).
[335] Doc. Trabajo PMD, Exp. M., p. 2.
[336] La Comisión aceptó 25 de las 34 enmiendas planteadas y de esas 25 fueron aceptadas integralmente 20.
[337] V. art. 3.2. PD.

invención a los programas de computador. Sin embargo, según se verá a seguir, estos fueron incluidos dentro del listado de invenciones no protegibles mediante MU.

Fueron expresamente excluidas del ámbito del MU las invenciones consistentes en substancias y procedimientos químicos o farmacéuticos (apartándose de lo inicialmente considerado en el Libro Verde) así como las invenciones relativas a materia biológica[338] y las invenciones consistentes en programas de computador[339]. Para estas exclusiones – en particular, la referida a substancias y procedimientos químicos o farmacéuticos – en los Considerandos de la PD lacónicamente se invocó como finalidad el «responder a las necesidades de los sectores industriales correspondientes». En todo caso, según la Exposición de Motivos del documento de trabajo de la PD, la exclusión de dichas invenciones (así como de las invenciones biológicas) obedecía a que dichas substancias, procedimientos o materias precisaban de una prolongada elaboración previa a su comercialización y en tal sentido era más adecuada la protección mediante patente ya que la duración del derecho conferido era mayor que el del MU. Se indicó asimismo que un título de protección concedido sin examen de fondo no se condecía con la complejidad de los mencionados sectores[340]. En lo que respecta a la exclusión de los programas de computador, se señaló que esta obedecía a que tales programas eran protegibles mediante patente («invenciones relacionadas con el soporte lógico») o mediante derecho de autor («programas de ordenador propiamente dichos»)[341]. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal también quedaban fuera del ámbito de protección mediante MU puesto

[338] Ni en la PD ni en su Exp. M. se hacía referencia al contenido de la expresión «materia biológica». Como bien señala GONZÁLEZ, era de suponer que tal alusión se refería a las variedades vegetales y a los procedimientos esenciales biológicos de obtención de animales y vegetales («Propuesta de Directiva sobre la protección de invenciones mediante el modelo de utilidad», *ADI*, t. XIX, 1998, p. 1152).

[339] Además de, claro está, las invenciones cuya explotación fuese contraria al orden público o a las buenas costumbres (art. 4 PD).

[340] Doc. Trabajo PD, pto. 62. La exclusión de dichas invenciones también fue considerada como una forma de limitar la incertidumbre jurídica resultante de la concesión sin examen de fondo (pto. 54). Curiosamente, en otro apartado de este documento se indicaba que sectores tales como el químico y el farmacéutico no se verían afectados por la propuesta «al haberlo solicitado así» («Repercusión de la Propuesta sobre las Empresas», pto 2.)

[341] *Id.*, pto. 62.

que no fueron considerados invenciones susceptibles de aplicación industrial (art. 7.2 PD).

El Parlamento no concordó con la definición legal del MU recogida en la PD e insistió en que debía incluirse la exigencia de forma tridimensional en su definición. Según el Parlamento, el MU debía proteger invenciones que consistiesen en dar a un objeto o instrumento, o a una parte de él, una configuración, una estructura o un mecanismo de la que resultase una ventaja práctica o técnica para su uso o fabricación, o que aportase otro beneficio al usuario, por ejemplo, en el ámbito de la formación o del ocio[342]. Asimismo, se pronunció a favor de que los planes, principios y métodos para juegos[343], así como los programas de computador, fuesen protegibles mediante MU [344] [345].

5.1.2. Requisitos objetivos de protección

5.1.2.1. Novedad

El art. 5.1. recogió el requisito de novedad absoluta para el MU (similar al contemplado en el CPE), apartándose así de un estado de la técnica limitado geográficamente al territorio de la UE que había sido sugerido en el Libro Verde.

La PD no se pronunció sobre el tema de las divulgaciones no oponibles, asunto respecto del cual en el Libro Verde se había sugerido la introducción de un periodo de gracia "amplio" para el MU. Al no estar incluido en la armonización, el tema quedaría sujeto a las disposiciones sobre la materia de cada Estado miembro.

---

[342] Enmiendas PE, n.ºs 6 y 35 relativas al art. 1 PD. Esta Enmienda fue rechazada por la Comisión para la PMD pues consideró que la «ventaja práctica o técnica» era presentada como un requisito suplementario para obtener la protección, una nueva exigencia. En opinión de la Comisión**,** la ventaja práctica o técnica debía considerarse como una «explicación de la actividad inventiva» (V. Doc. Trabajo PMD, Exp. M., p. 4).

[343] Enmienda PE n.º 34, en la que se eliminó del art. 3.2 PD (sobre creaciones no consideradas invenciones) a los planes, principios y métodos para juegos.

[344] Enmienda PE n.º 8, en la que se eliminó del art. 4 PD (invenciones excluidas de protección) a las invenciones consistentes en programas de computador. V. tb. Dict. CES/PD (apdo. n.º 4.2.), que señala que la exclusión debería limitarse a los programas de ordenador en cuento tales.

[345] En relación con la posición del Parlamento Europeo (Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de Ciudadanos) v. el «Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad» de 25/02/1999 (doc. A4-0096/99 y PE 225.644/def.).

5.1.2.2. Actividad inventiva: «eficacia particular» o «ventaja práctica o industrial»

En la PD se planteó una noción de actividad inventiva distinta de la contemplada en sede de patentes en los siguientes términos:

> Art. 6 PD: Actividad inventiva
> «*A efectos de la presente Directiva se considerará que una invención entraña actividad inventiva si, en la solicitud de modelo de utilidad, el solicitante indica de forma clara y fehaciente que la invención presenta, en comparación con el estado de la técnica,*
> *a) o bien una eficacia particular, tal como una facilidad de aplicación o de utilización;*
> *b) o bien un ventaja práctica o industrial*.»

La formulación de este artículo era un tanto extraña ya que los literales a) y b) – que eran alternativos – parecían referirse a lo mismo[346]. En todo caso, según se señalaba etéreamente en el Documento de Trabajo de la PD, esta formulación pretendía «*abarcar la variedad de situaciones previstas en los distintos regímenes nacionales y planteadas en la práctica que, por lo general, reflejan un grado de actividad inventiva distinto al exigido para las patentes*»[347].

El Parlamento Europeo fue de la opinión que la definición de actividad inventiva debía ser más próxima a la del CPE (pero siempre apuntando a un requisito menos «riguroso» que el exigido a la patente) y propuso como enmienda que se considerase que una invención entrañaba una actividad inventiva si, en comparación con el estado de la técnica, no resultaba *muy* evidente para un experto en la materia[348]. La inspiración parcial en la LP española de 1986 era innegable.

---

[346] Como bien cuestiona GONZÁLEZ («Propuesta…», p. 1154): «… *si por "eficacia particular debe entenderse "una facilidad de aplicación o de utilización", como afirma la letra a) del artículo 6 PD, no se entiende cuál pueda ser la diferencia respecto a la segunda posibilidad mencionada en la letra b) del mismo precepto, es decir, que la invención implique "una ventaja práctica o industrial". ¿O acaso una mejor y más fácil utilización o aplicación de una invención no reporta una ventaja práctica o industrial?»*.
[347] Doc. Trabajo PD, pto. 64. A manera de ejemplo se señalaba que podía tratarse de «*una invención que resuelve un problema técnico o relacionada con la eficacia o facilidad de empleo de un producto que da lugar a un incremento de su utilidad gracias a un empleo más eficaz y sencillo del mismo*» (*ibid*.)
[348] Enmiendas PE n.º 10.

5.1.2.3. Aplicabilidad industrial

En relación con este requisito, el art. 7.1 consideraba que una invención era susceptible de aplicación industrial si su objeto pudiese ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola, en consonancia con el art. 57 CPE.

5.1.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión

La duración del MU sería de seis años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con posibilidad de dos prórrogas de dos años, estableciéndose así una duración máxima de diez años (art. 19).

El CES consideró que dicho plazo máximo era excesivo teniendo en cuenta no solo la reducción de los ciclos de vida de las invenciones sino también que aquel era independiente de la explotación económica de la invención; por ello, propuso que las tasas de renovación fuesen más onerosas a partir del sexto año[349]. Por su parte, el Parlamento Europeo planteó que la concesión de la primera prórroga estuviese condicionada a que se hubiese pedido la realización de un IET[350] y también propuso una reducción en un 50% de todas las tasas para las PYME, los inventores independientes y las universidades[351].

En lo que respecta al procedimiento de concesión, la PD establecía expresamente que la concesión se realizaría sin examen de fondo de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial (art. 15.3), procediéndose únicamente al examen de los requisitos formales de la solicitud (art. 15.1). A petición del solicitante podría realizarse un IET, disponiéndose también que los Estados miembros *podrían* establecer el carácter obligatorio del IET cuando se interpusiese una acción judicial de defensa del MU (arts. 16.1 y 16.4). El Parlamento Europeo se pronunció en el sentido de que el IET también debería poder ser solicitado por cualquier persona interesada[352] y que los Estados

[349] Dict. CES/PD apdos. n.ºs 4.11 y 4.11.1.
[350] Enmiendas PE n.º 22.
[351] *Id.*, n.º 12.
[352] *Id.*, n.º 19.

miembros debían establecer la obligatoriedad del IET en el caso de acciones judiciales[353]. Asimismo, el Parlamento propuso que se optase por un sistema de oposición post-concesión en virtud del cual, dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la concesión, cualquier persona con interés legítimo podría oponerse al MU concedido ante la autoridad competente[354].

5.1.4. Relación entre el MU y la patente: pluralidad de protecciones

El art. 22 sobre «pluralidad de protecciones» disponía escuetamente que una invención podía ser objeto simultánea o sucesivamente de una solicitud de patente y de una de MU (art. 22.1)[355]. Esta disposición tenía que leerse en conjunto con el art. 18.1 sobre prioridad interna, que establecía que quien hubiese presentado regularmente una solicitud de patente gozaría de una prioridad de doce meses para presentar en el mismo Estado miembro una solicitud de MU que tuviese por objeto la misma invención, salvo que se hubiese reivindicado ya una prioridad para la solicitud de patente[356].

La PD dejaba a los Estados miembros en libertad de admitir o no la acumulación de protecciones[357]. En sentido contrario se pronunció el Parlamento Europeo, considerando que debía establecerse obligatoriamente que el MU quedaría sin efecto cuando se hubiese concedido una patente respecto de la misma invención[358].

[353] *Id.*, n.º 21. En el mismo sentido se había pronunciado el CES (Dict. CES/PD, apdo. n.º 4.9.1).
[354] Enmiendas PE, n.º 18.
[355] Según el Doc. Trabajo PD (pto. 80), la pluralidad de protecciones era «especialmente interesante» para los usuarios que deseasen obtener protección temporal hasta la concesión de una patente o cuando no estuviesen seguros de que la actividad inventiva fuese suficiente para obtener una patente.
[356] V. tb. *id.*, pto. 76.
[357] V. art. 22.2
[358] Enmiendas PE, n.º 27. En el mismo sentido se pronunció el CES (v. Dict. CES/PD, apdo. 4.14).

5.2. La Propuesta Modificada de Directiva (PMD)

5.2.1. Objeto protegido, limitaciones en cuando a su objeto y exclusiones

El objeto jurídico de protección propuesto en la PD no se modificó. La Comisión no aceptó la enmienda del Parlamento Europeo que propugnaba la introducción de la exigencia implícita de forma tridimensional en la definición del MU, exigencia que impediría la protección de invenciones consistentes en substancias y procedimientos en general. La Comisión consideró que la exclusión de dichas invenciones respondía a una «concepción antigua ya superada» y resaltó que la consulta lanzada con el Libro Verde había demostrado que la gran mayoría de los sectores interesados era favorable a que la protección cubriese también invenciones consistentes en procedimientos y substancias. Esto sumado a que la exigencia de forma tridimensional estaba desapareciendo en la legislación de algunos Estados miembros [359] (específicamente, en esa época, en Alemania, Austria, Finlandia y Dinamarca[360]). Sin perjuicio de lo anterior, en la PMD se mantuvo la exclusión específica relativa a substancias y procedimientos químicos o farmacéuticos (art. 1.1 PMD).

Las enmiendas del Parlamento Europeo que sí fueron acogidas fueron las relativas a no excluir de la protección mediante MU a los planes, principios y métodos en materia de juegos (al eliminarlos del listado de creaciones no consideradas invención del art. 3), así como a los programas de ordenador (al eliminarse su mención del listado de exclusiones expresas del art. 4) [361]. La justificación invocada para la protección de programas de ordenador (especialmente, de «los subprogramas, librerías dinámicas o algoritmos especializados, que son "objetos virtuales" resultado de un proceso inventivo»[362]) en el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos

[359] Doc. Trabajo PMD, Exp. M., p. 3.
[360] GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 459.
[361] Para un comentario crítico desfavorable, desde una perspectiva más bien práctica, respecto de la protección de programas de computador mediante MU v. Philip LEITH, «Software Utility Models and SMEs», *The Journal of Information, Law and Technology* (*JILT*), n.º 2, 2000 (revista electrónica).
[362] Parlamento Europeo (Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de Ciudadanos), «Informe sobre la propuesta…», cit., p. 19.

del Parlamento Europeo, fue que las «invenciones informáticas» tenían «*mejor acomodo en las características del MU que en las de patente, especialmente porque la vida útil o comercial de aquellas no suele superar los dos años y las distintas versiones de un programa informático sólo representan, en la mayoría de los casos, una pequeña mejora con respecto a la anterior*»[363].

5.2.2. El requisito de actividad inventiva entendida como la presencia de una ventaja práctica o técnica «no muy evidente» para un experto en la materia

Los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial se mantuvieron en esencia los mismos[364] mientras que el contenido del requisito de actividad inventiva (art. 6) fue modificado, haciéndose una suerte de *collage* con las enmiendas nºs. 6 y 10 del Parlamento Europeo y quedó redactado en los siguientes términos:

> Art. 6 PMD, Actividad inventiva
> «*1. A efectos de la presente Directiva se considerará que una invención entraña una actividad inventiva si presenta una ventaja y, para un experto en la materia, no se deriva de forma muy evidente del estado de la técnica.*
> *2. La ventaja a que hace referencia el apartado anterior consistirá en una ventaja práctica o técnica para la utilización o la fabricación del producto o el procedimiento de que se trate, u otro beneficio para el usuario, por ejemplo, en el ámbito de la formación o el ocio*».

En la nueva redacción del art 6. quedó reflejada una vez más la dificultad de formular un nivel intermedio de inventiva, entre lo «no evidente» (en sede de patentes) y lo que no merecería protección mediante un derecho de exclusiva. Tal como quedó redactado el inc. 1 del artículo, se contemplaban dos exigencias[365]: la

[363] *Ibid*.
[364] En el requisito de novedad (art. 5.3 PMD) se incluyó en lo comprendido en el estado de la técnica a las solicitudes de patente con fecha de presentación anterior (v. Enmiendas PE, n.º 9).
[365] En el mismo sentido, v. KRASSER («Harmonization…», p. 804) y GONZÁLEZ (*La Protección*…, p. 471). Sin embargo, esa tal vez no habría sido la intención de la PMD (v. Doc. Trabajo PMD, Exp. M., Generalidades, p. 4: «… *la ventaja técnica o práctica debe considerarse más bien una explicación de la actividad inventiva*»).

primera, que la invención debía presentar una ventaja (práctica o técnica); la segunda, que para un experto en la materia esa ventaja no se derivase de forma *muy* evidente del estado de la técnica. Se desprendía así que el nivel de inventiva exigido al MU era menor que el exigido en sede de patentes; también, que, no bastaba que la invención no fuese «muy evidente» sino que debía aportar "algo"[366]; asimismo, se desprendía que la «ventaja» también podía ser de naturaleza práctica[367].

5.2.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión

La duración del derecho prevista en la PD se mantuvo (esto es, protección por un periodo de seis años, con posibilidad de dos prórrogas de dos años) y se acogió la enmienda del Parlamento Europeo de condicionar la concesión de la primera prórroga a que se hubiese solicitado el IET (art. 19.2 PMD).

En lo que respecta al procedimiento de concesión, la Comisión no aceptó la enmienda del Parlamento que apuntaba a la instauración de un sistema de oposición post-concesión puesto que consideró que se trataba de una cuestión procedimental que debía ponderar cada Estado miembro[368]. Tampoco se aceptó la propuesta para la reducción en un 50% de las tasas para las PYME, los inventores independientes y las universidades, ya que una disposición de ese tipo no tenía cabida en una directiva de armonización[369]. Sin embargo, la idea subyacente fue recogida en uno de los Considerandos de la PMD[370].

---

[366] V. el comentario de KRASSER («Harmonization…», p. 804) en el sentido de que: «*this reminds one of the rule valid in Germany before 1978 that in addition to the level of invention, progress was required. In European patent law, however, there is no independent requirement of progress. The same holds true for the national patent laws – including the German one – that have been harmonized with the EPC. It would, therefore, be confusing to prescribe for harmonization of utility model law that there is an independent requirement of an advantage*».

[367] V. BENTLY y SHERMAN, *Intellectual…*p. 558.

[368] Doc. Trabajo PMD, Exp. M., p. 3.

[369] Según resaltó la Comisión, esa propuesta «tendría consecuencias financieras para los Estados miembros que irían más allá del objetivo de esta Directiva» (*ibid*).

[370] *Ibid*. V. tb. Considerando n.º 6 que señalaba que: «*Considerando que es necesario poner a disposición de las empresas, y especialmente de las pequeñas y medianas, y de los investigadores un instrumento poco costoso, rápido y fácil de evaluar y de aplicar; que con este fin, las tasas deben, en la medida de lo posible, elevarse a un importe razonable para las PYME, los inventores independientes y las universidades*».

Las enmiendas del Parlamento relativas al IET sí fueron aceptadas y en tal sentido se estableció que este podría ser pedido no solo por el solicitante sino también por cualquier persona interesada (art. 16.1. PDM) y se dispuso también que los Estados miembros tendrían que establecer la obligatoriedad de dicho informe en los casos de acción judicial que tuviese por objeto hacer valer los derechos conferidos por el MU (art. 16.4 PDM).

Por otro lado, en el artículo relativo a la prioridad interna, se incluyó la posibilidad de la transformación de una solicitud de patente en una de MU, pero no se contempló expresamente la posibilidad inversa (art. 18.1 PMD).

5.2.4 Relación entre el MU y la patente: prohibición de acumulación de protecciones

En esta materia la PMD acogió la enmienda propuesta por el Parlamento que implicaba la introducción de la prohibición de la doble protección. Así, a diferencia del art. 22 PD, el art. 23.2 PMD estableció que en casos de solicitudes simultáneas o sucesivas de MU y de patente, el MU concedido quedaría sin efecto cuando se hubiese otorgado y publicado la patente correspondiente al mismo objeto.

6. A manera de colofón

6.1. Abandono de la iniciativa

En marzo de 2000, en el «Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea» (COREPER I) se decidió que los trabajos sobre la PD/PMD fuesen suspendidos *sine die*[371] debido a la dificultad de llegar a un acuerdo sobre los problemas de fondo, así como a la

[371] José Daniel VILA ROBERT, «La posible creación de la figura de un modelo de utilidad comunitario», *AIPPI - Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Colección de Trabajos en Homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez*, 2009, p. 660.

prioridad que se concedía a la introducción de una patente comunitaria[372]. A favor de la suspensión votaron el Reino Unido, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos[373]; en contra votaron España, Italia, Dinamarca, Irlanda y Portugal. Suecia y Finlandia no se opusieron a la suspensión. Alemania, Austria y Grecia consideraron que era preferible centrar primero los esfuerzos en el desarrollo legislativo del Proyecto de Patente Comunitaria[374].

En marzo de 2001, el Consejo Europeo (reunido en Estocolmo) expresó su preocupación por el exiguo progreso, no solo en relación con la patente comunitaria, sino también con el MU. Esto motivó que en julio de 2001 la Comisión lanzase una nueva consulta a los círculos interesados sobre el impacto de un MU comunitario con el objetivo de actualizar el Libro Verde de 1995[375]. Un informe de síntesis de las respuestas a dicha consulta fue emitido por la Comisión (DG Mercado Interior) en marzo de 2002[376] en el que se concluyó que la mayoría de las respuestas presentadas eran contrarias a la creación de un MU comunitario y pedían que los esfuerzos de la Comisión se centrasen en la patente comunitaria. Conforme se indica en dicho documento, muchos recelaban que el MU comunitario compitiese con el sistema de patentes sin ofrecer soluciones adecuadas a las necesidades de las PYME. Finalmente, en marzo de 2006 se publicó la decisión de la Comisión de retirar de la agenda comunitaria europea la Propuesta de armonización de legislaciones nacionales sobre MU[377].

Conforme señala GÓMEZ SEGADE, el fracaso del intento de armonización probablemente obedeció a razones políticas puesto que la Comisión no logró superar la oposición de una minoría de países (principalmente, la del Reino Unido)

[372] V. «Informe de síntesis de las respuestas a la consulta sobre el impacto del modelo de utilidad comunitario con vistas a una actualización del Libro Verde sobre la protección de los modelos de utilidad en el mercado interior» (SEC(2001)1307, 01/03/2002, p. 3, en adelante «Informe de Síntesis de 2002».
[373] Esto es, los países que no contaban con regímenes de MU.
[374] Para un recuento del derrotero del tema a nivel institucional (Consejos Europeos) luego de la suspensión acordada en 2001 v. VILA, «La posible…», p. 660 y ss.
[375] V. «Commission Staff Working Paper, Consultations on the impact of the Community utility model in order to update the Green Paper on the Protection of Utility Models in the Single Market» (COM(95)370 final)», de 26/07/2001 SEC(2001) 1307.
[376] Fueron presentadas 47 respuestas, el mayor número de ellas (10) provenían del Reino Unido. No hubo respuestas provenientes de Portugal, Bélgica y Luxemburgo (Informe de Síntesis de 2002, p. 4).
[377] «Propuestas de la Comisión retiradas tras el examen a la vista de su importancia general, su impacto sobre la competitividad y otros aspectos».

que se habría visto obligada a introducir en su legislación nacional la figura del MU. Asimismo, conforme dicho autor, el retiro de la PMD de la agenda europea puede ser visto también como un efecto colateral ilógico del fracaso de la patente comunitaria[378].

Por su parte, VILA señala lo siguiente respecto del retiro del tema de la agenda europea:

> «*A tenor de todo cuanto antecede, cabría preguntarse porque* [sic] *la Comisión ha pasado de una posición de gran entusiasmo, en favor de la armonización y comunitarización* [sic] *del Modelo de Utilidad en la UE, a una tibieza total que le ha llevado a la banda contraria, en oposición radical a sus propios planteamientos iniciales.*
> *La explicación a lo anterior habría que encontrarla en las presiones que la Comisión Europea ha recibido por parte de determinados grupos. Estas presiones han provenido, principalmente, de tres grandes sectores:*
> *- las grandes multinacionales, así como las grandes empresas europeas, masivas usuarias de Patentes, que no quieren, en coexistencia con aquéllas, Modelos de Utilidad,*
> *- determinadas organizaciones que, por razones fáciles de entender, no desean la coexistencia de los Modelos de Utilidad con las Patentes y*
> *- algunas asociaciones en las que se integran determinados colectivos profesionales, que tampoco desean Modelos de Utilidad*»[379].

Se coincida o no con la apreciación de VILA, lo cierto es que su comentario, en parte, parece confirmar que no era injustificado el recelo de algunos de los redactores del Proyecto *MPI* respecto a que el *lobbyng* de ciertos sectores podría hacer fracasar la iniciativa de un MU europeo.

En la iniciativa comunitaria, así como en sus antecedentes, quedaron reflejadas no solo la volatilidad en los posibles delinamientos de las características fundamentales de un régimen jurídico de MU, sino también la variedad de motivaciones y argumentaciones que existen (en el ámbito europeo) respecto de la figura, que en gran medida tienen como órbita los problemas de funcionamiento -especialmente en el aspecto procedimental- de los sistemas de patentes.

[378] Efecto colateral ilógico ya que la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados miembros no tenía relación con la patente comunitaria (GÓMEZ SEGADE, «Utility Models – Lost in Translation», *IIC*, vol. 39, n.º 2, 2008, p. 137-138).
[379] VILA, op. cit., p. 671-672.

6.2. El «Estudio Technopolis» de 2015

Siete años después de haberse retirado de la agenda de la UE al modelo de utilidad, la Comisión volvió indirectamente al tema en 2013 al lanzar una licitación[380] para la elaboración de un estudio sobre las repercusiones económicas de los "modelos de utilidad" (o la ausencia de ellos) en *algunos* Estados miembros, que le sirviese de apoyo, entre otros objetivos, «*para seleccionar una manera apropiada de avanzar en la cuestión de la armonización o la protección unitaria de los modelos de utilidad en el mercado interno*», así como el de contar con un «análisis más exhaustivo de la interrelación entre los modelos de utilidad y las patentes»[381].

El estudio fue adjudicado al *Technopolis Group*[382] y en abril de 2015 se publicó el reporte final «Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States» («Estudio TECHNOPOLIS»[383]). Los países investigados fueron Alemania, Austria, Dinamarca, Italia, Polonia, República Checa, España, Finlandia y Francia; también, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia (países que no contemplan al MU). Lamentable e inexplicablemente dicho estudio encargado por la Comisión Europea *no* abarcó - como era de esperar - a todos los Estados miembros que cuentan con regímenes de MU, quedando fuera de la investigación Portugal, Grecia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Irlanda, Estonia, Bulgaria, Croacia y Rumania[384] (por cierto, ni siquiera se les menciona). Curiosamente, el estudio sí comprende un intento de análisis de la situación en cinco países no integrantes de la UE que cuentan con la figura, a saber, Australia, Brasil, Corea del Sur, República Popular China y Japón.

---

[380] V. anuncio de licitación de la DG Mercado Interior y Servicios n.º 233387-2013 – MARKT/2013/065/D2/ST/OP (disp. en http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233387-2013:TEXT:EN:HTM., últ. vis. 02/01/2017).

[381] V. anuncio de adjudicación de contrato DG Mercado Interior y Servicios n.º 2014/S 017-025220 (disp. en http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25220-2014:TEXT:ES:HTML&tabId=0, últ. vis. 17/09/2017).

[382] Conformado por *Technopolis Forschungs- und Beratungsgesellschaft mbH* de Viena, con la colaboración de especialistas en patentes del despacho alemán Böhmert & Böhmert (Technopolis Group).

[383] *Cit.*

[384] Dicho Estudio solo abarcó los regímenes de modelos de utilidad existentes en 9 Estados miembros de la UE, saber, Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Italia, Polonia, República Checa, incluyéndose también al "falso hermano" existente en Francia y a 4 países de la UE que no contemplan la figura del MU (Bélgica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia).

La no inclusión de todos los Estados miembros que cuentan con regímenes de MU, por más pequeños o de menor relevancia en términos económicos (o en índices de registros de patentes y de MU) que estos sean, le resta peso al Estudio TECHNOPOLIS como investigación de la interrelación «modelo de utilidad/patente» a nivel europeo. Sumado a esto, respecto del supuesto punto central del estudio encomendado - el posible «impacto económico» del MU en los países seleccionados - no se llega a ninguna conclusión definitiva general, lo cual no sorprende teniendo en cuenta la envergadura de lo que se pretendía investigar, la escasez de evidencia empírica sobre la materia, entre otros factores[385]. Conforme se señala en dicho Estudio, no era posible pronunciarse sobre si el MU (independientemente de las características de los regímenes investigados) realmente sirve de apoyo (o perjudica, agregamos) a la innovación, resaltando que «*this rather disappointing finding is only part rooted in the on-going and never ending discussion of whether patents spur or hinder innovation (which is a discussion applicable at least in part also to UM systems, as these are also a form of patent system*)»[386]. En todo caso, para los efectos del presente trabajo, el Estudio TECNHOPOLIS sirve como fuente de información respecto de los motivos por los cuales los usuarios en Alemania y España acuden a la protección mediante MU[387].

Sin perjuicio de que la conclusión principal es - a nuestro entender – la imposibilidad de llegar a alguna conclusión global en términos económicos (tal como sucede en materia de patentes), el *Technopolis Group* se animó a elaborar una discreta propuesta con las características fundamentales que debería tener un eventual MU «pan-europeo», «unitario» o armonizado, a saber: (i) objeto de protección: todo tipo de invenciones, a excepción de las consistentes en procedimientos; (ii) requisitos: novedad absoluta y actividad inventiva similar a la exigida a la patente; alternativamente, un «nivel intermedio entre novedad y no evidencia», limitándose el alcance de la protección al sentido literal de las

[385] *E.g.*, no solo las diferencias existentes en las características fundamentales de los regímenes sino también, y principalmente, las circunstancias (económicas, tecnológicas, industriales, sociales, etc.) de cada país.
[386] «Estudio TECHNOPOLIS», p. 5; v. tb. el desarrollo que se presenta en p. 142 y ss.
[387] V. *infra* Cap. III, 2.6.1. y 3.6.3.

reivindicaciones[388]; (iii) plazo de duración: diez años; (iv) procedimiento de concesión: sin examen de fondo pero con IET obligatorio, aunque sin carácter vinculante; (v) mecanismo de conexión procedimental: posibilidad de derivar una solicitud de MU de una de patente pendiente de concesión; (vi) posibles medidas para evitar abusos: sanciones severas para litigación abusiva y restricción en el número de reivindicaciones[389].

[388] Léase, al parecer, la no aplicación de la doctrina de los equivalentes proveniente del Derecho de patente.
[389] «Estudio Technopolis», p. 6.

Capítulo III

Desarrollos actuales – panorámica de los regímenes de MU en Alemania, España, Brasil y la CAN (con específica mención a Perú)

1. Algunas consideraciones puntuales

a) Conforme se indicó en la Introducción del presente trabajo [390], la aproximación al modelo de utilidad (MU) que planteamos, como sinónimo de protección específica de algunas invenciones menores, es la siguiente: califican como tales los regímenes en los que en el *propio texto de la ley* o vía interpretación judicial reiterada se exige un nivel inventiva *menor* en graduación o *diferente* que el exigido a la patente (se incluye, claro está, a los regímenes que simplemente no la exigen) y en los que el plazo de duración del derecho de exclusiva concedido también es menor. Así definidos, los regímenes de MU pueden categorizarse sobre la base de la combinación de, por lo menos, dos particularidades: la exigencia o no de forma tridimensional y la obligatoriedad o no del examen de fondo para la concesión del MU. El Cuadro siguiente recoge, en términos generales y preliminares, esas categorizaciones aplicadas a los regímenes seleccionados para proporcionar una suerte de contexto y contrapunto comparativo al MU portugués del CPI 2003; esto es, Alemania, España, Brasil, la CAN[391]:

	Brasil	**CAN**	**España**	**Alemania**	**Portugal CPI 2003**
Forma tridimensional	√	√	√		
No exigencia forma tridimen.				√	√
Con examen de fondo	√	√			√
Sin examen de fondo			√	√	√

[390] V. pto 8 de la Introducción.
[391] Las razones para la elección de los mencionados regímenes están indicadas en la Introducción, pto. 13.

b) Como se sabe, Alemania, España, Brasil y Perú son miembros del CUP[392], de la OMC y son Estados Contratantes del *PCT*[393]. Al ser países pertenecientes a la OMC, sus regímenes de patentes están encuadrados bajo el manto de las reglas ADPIC. Así, la delimitación de lo que es protegible como patente, requisitos de patentabilidad, plazo de duración y contenido del derecho de exclusiva están en gran medida alineados. Sin perjuicio de lo anterior, es menester recordar que el ADPIC no contempla al MU como modalidad de PI y en tal sentido no existe un parámetro multilateral al que los Países miembros de la OMC se tengan que someter[394].

c) La denominación del título y/o del objeto protegido puede variar dependiendo del país. En Alemania, España y Portugal, el MU protege «invenciones». En Brasil y en el régimen de la CAN la «patente de modelo de utilidad» protege «creaciones técnicas» plasmadas en la forma de un objeto; sin embargo, más allá de las diferencias en el empleo de la terminología, en dichos regímenes pacíficamente se considera que lo protegido es una «invención».

d) Por último, en lo concerniente a la normativa en la que se encuentra recogida la figura, desde ya se resalta que en Alemania el MU está regulado en una ley específica (LMU), a diferencia de España en que el régimen está recogido en la ley de patentes (LP). En Brasil y en el ordenamiento de la CAN (así como en Portugal) el MU está regulado junto con las otras modalidades de PI en texto legal único.

1.1. Poniendo las cosas en perspectiva

Si se comparan los índices de solics. de MU con los índices de patentes (PAT) - vía nacional, vía *PCT* y, de ser el caso, la vía europea - en un país determinado, las cifras relativas a MU parecen irrelevantes. Sin embargo, si se

[392] Brasil y España, así como Portugal, fueron miembros fundadores de la Unión de Paris (con entrada en vigor en 1884). En Alemania, el CUP entró en vigor en 1903 y en Perú en 1995.
[393] En Alemania y Brasil el *PCT* entró en vigor en 1978, en España en 1989 y en Perú en 2009.
[394] V. lo indicado en la Introducción, pto. 6.

centra la mirada en las solics. para ambas modalidades provenientes de *residentes*, la perspectiva cambia considerablemente.

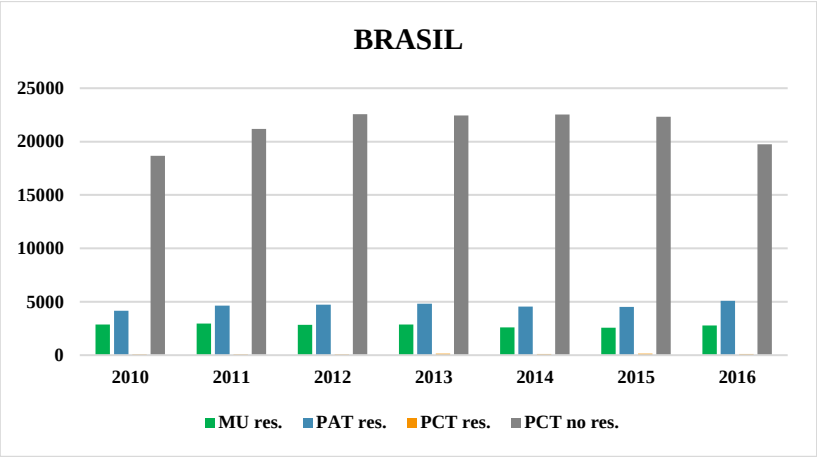
Los Cuadros comparativos que siguen a continuación recogen las estadísticas provenientes de la base de datos de la OMPI sobre solics. de MU y de PAT (vía nacional) presentadas por *residentes* en Brasil, Perú y España (periodo 2010-2016). También, incluyen estadísticas de solics. PAT vía *PCT* con entrada en la fase nacional, diferenciadas entre *residentes* y *no residentes*. En el caso de España se indica asimismo las solics. de patente europea (PE) de origen español, así como las validaciones de PE en España, sin distinción de su origen[395]. En el caso de Portugal las cifras provienen de las estadísticas publicadas por el INPI (que incluyen solics. presentadas por no residentes[396]); se indica también las solics. PE de origen portugués y las validaciones de PE en Portugal, sin distinción de origen.

Los Cuadros y los Gráficos que los acompañan hablan por sí solos.

Cuadro 1
BRASIL - Solicitudes[397]

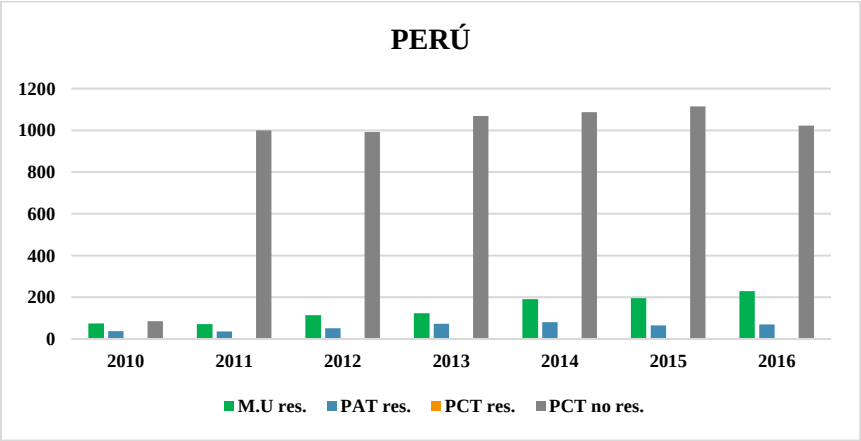
Año	MU res.	PAT res.	PCT res.	PCT no res.
2010	2883	4145	83	18668
2011	2950	4626	69	21201
2012	2843	4716	82	22576
2013	2863	4830	129	22447
2014	2615	4538	121	22523
2015	2583	4516	131	22337
2016	2793	5097	103	19754

[395] Puede considerarse poco ortodoxo incluir validaciones de patente europea en un cuadro de solics. Sin embargo, esto sirve de contraste para mostrar el "uso" de la PE en España y Portugal, mayoritamente por no residentes.
[396] Las cifras publicadas por INPI ya no distinguen entre res. y no res. No incluímos la inf. relativa a solics. *PCT* de origen portugués puesto que podría existir un doble conteo respecto de las solics. PE portuguesas.
[397] Inf. extraída de las Bases estad. OMPI (últ. vis. 26/02/2018).



Cuadro 2
PERÚ - Solicitudes[398]

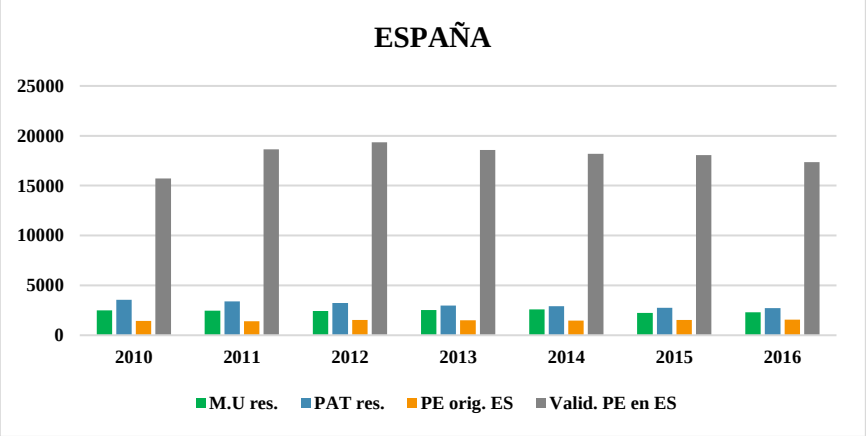
Año	MU res.	PAT res.	PCT res.	PCT no res.
2010	75	38	1	85
2011	72	36	3	999
2012	114	52	2	992
2013	123	73	-	1069
2014	191	81	2	1087
2015	195	65	2	1115
2016	230	70	2	1023



[398] *Ibid.*

Cuadro 3
ESPAÑA - Solicitudes[399]

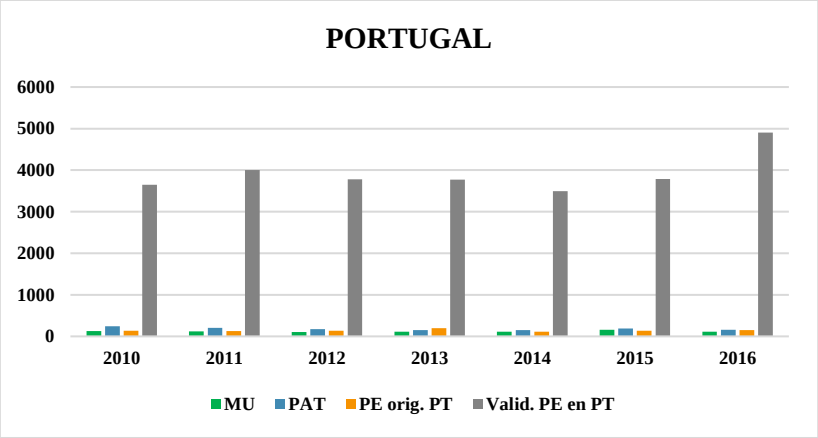
Año	MU res.	PAT res.	PCT res.	PCT no res.	Solic.PE orig. ES	Validac. PE en ES
2010	2512	3540	26	84	1436	15732
2011	2480	3398	32	66	1412	18632
2012	2426	3219	47	67	1548	19361
2013	2523	2986	40	71	1504	18588
2014	2605	2902	51	96	1471	18181
2015	2224	2760	39	99	1518	18065
2016	2296	2711	34	39	1558	17353



Cuadro 4
PORTUGAL - solicitudes (residentes y no residentes)[400]

Año	MU	PAT	Solic. PE orig. PT	Validac. PE en PT
2010	127	243	138	3649
2011	122	203	128	4001
2012	102	177	139	3781
2013	116	149	199	3773
2014	111	148	113	3492
2015	156	193	137	3787
2016	116	159	153	4901

[399] *Ibid.* Las cifras relativas a PE provienen de la base de datos de la OEPM («Estadísticas sobre Propiedad Industrial») que presenta cifras desagregadas de solicitudes PAT vía nacional, vía europea y *PCT* fase nacional (últ. vis. 26/02/2018).
[400] Fuente para la elaboración del cuadro: INPI, reportes estadísticos anuales.



2. El MU alemán

2.1. Antecedentes legislativos del actual régimen (principales modificaciones)

En sus más de ciento veinticinco años de existencia en Alemania, la figura del MU ha experimentado una profunda evolución[401] para llegar a su versión actual. A lo largo de los años, la práctica administrativa de la Oficina de Patentes y Marcas (*DPMA*, por sus siglas en alemán), la jurisprudencia, la doctrina y, claro está, los usuarios, fueron haciendo presión para la introducción de ciertas modificaciones en su régimen jurídico; las más saltantes, según se verá, las acogidas en la LMU de 1986 y en la reforma de 1990.

Sin perjuicio de lo anterior, también son de destacar otras modificaciones previas, en particular, algunas de las recogidas en la LMU de 1936, a saber, la introducción de un periodo de gracia "amplio" (en paralelo al introducido en la LP del mismo año), la exigencia de que en la solicitud de MU se formulasen reivindicaciones[402] y la posibilidad expresa de la presentación de una solicitud de MU como «auxilio» a una solic. de patente[403], que posteriormente dio origen a la

[401] Sobre la evolución del MU en Alemania, escrito en español, v. por todos GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 41-47 y 57-166.
[402] *Id.*, p. 59-60.
[403] Según apunta GONZÁLEZ (*id.* p. 60; v. tb. p.149-153), la introducción de la figura de la solicitud auxiliar fue el reconocimiento de lo que en la práctica administrativa se venía permitiendo, esto es, la presentación de una solic. de MU junto a una solic. de patente para el mismo objeto

actual figura del *Abzweigung* (traducida al inglés como *splitting-off* o *branching-off* y al español como «derivación» [404]), que posibilita interconectar procedimentalmente una solic. de patente con una de MU.

Fue en la LMU de 1986[405] que se recogió expresamente el requisito del *erfinderische Schritt* (paso o avance inventivo), en contraposición del *erfinderische Tätigkeit* (actividad inventiva) previsto para la patente. Sin embargo, tal requisito - entendido como uno de graduación menor en la inventiva exigible al MU – en la práctica ya existía[406]. También, se introdujo la mencionada figura procedimental del *Abzweigung* (en adelante, indistintamente, «derivación»), así como la posibilidad de que la *DPMA* realice a instancia de parte un IET, previo pago de una tasa.

Con la reforma de 1990[407] desapareció la exigencia implícita de forma tridimensional al eliminarse la clásica referencia a «herramientas, objetos de uso (utensilios) o parte de ellos…». En su lugar, se estableció que el MU protegía «invenciones».

En el ámbito jurisprudencial, destaca con absoluta relevancia la sentencia de 20 de junio de 2006 del Tribunal Federal alemán (*BGH*)[408] - en adelante, sentencia *Demonstrationsschrank* - que ha impreso un radical cambio interpretativo respecto del nivel de inventiva exigido al MU, equiparándolo al de la patente.

La versión actualmente en vigor de la LMU alemana es la que tiene como base la LMU de 1986 y modificaciones posteriores[409] (en adelante, únicamente «LMU» para la versión actual). Las justificaciones invocadas por el Gobierno

[404] Traducción propuesta por GONZÁLEZ.
[405] El texto en inglés de la LMU de 1986 puede encontrarse en *IIC Studies German Industrial Property, Copyright and Antritrust Laws*, 1989, p. 72-81.
[406] V. LIESEGANG, op. cit., p. 5. Para un detallado desarrollo de este tema v. GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 133-142.
[407] La reforma de la LMU de 1986 fue introducida mediante una ley para el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y para la prevención de la piratería de productos, de 07/03/1990.
[408] *BGH*, Caso n.º X ZB 27/05 (sentencia *Demonstrationsschrank*)**.** Una traducción al inglés de la parte resolutiva puede encontrarse en *IIC*, vol. 38, n.º 1, 2007, p. 104 (*Display Case*). El texto completo en alemán está disp. en http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=49839&pos=0&anz=1.
[409] A enero de 2019, la última versión de la LMU es de 2017 (texto en alemán disp. en el sitio *web* de la *DPMA*).

alemán en el proyecto de ley que luego se convertiría en la LMU de 1986, según resalta KÖNIGER, fueron las siguientes:

> «*The utility model is mainly to quickly and inexpensively make available a manageable (easy to handle) industrial property right for sole inventors and small and medium-sized enterprises for their everyday life inventions*»[410].

Según el mismo autor, la expresión «invenciones de la vida cotidiana», al parecer fue usada para describir invenciones que solo ostentaban un pequeño nivel inventivo[411].

2.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

Conforme el §1(1) LMU, se concede protección como MU a invenciones que sean nuevas, impliquen un «paso o avance inventivo» (*erfinderische Schritt*) y sean susceptibles de aplicación industrial. El ámbito de invenciones protegibles es similar al de la patente, pero con algunas limitaciones puntuales. Por exclusión expresa de la LMU, no pueden ser protegidas como MU: (i) las invenciones consistentes en procedimientos (*Verfahren*)[412]; (ii) las variedades vegetales o las especies animales[413] y (iii) las invenciones biotecnológicas[414]. No están excluidas

[410] KÖNIGER, «Registration...», p. 23; v. tb. Wolrad PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, «Secondary protection in Germany – what are the advantages?», [en lín.], presentación en el Seminario JIPLP-GRUR Int. «Secondary protection of innovations», Londres, 22/01/2013.
[411] KÖNIGER, «The 125th …». Sobre este punto v. tb. el desarrollo de GONZÁLEZ, *La Protección...*, p. 63-65.
[412] LMU §2.3. La jurisprudencia del *BGH* ha interpretado de manera restringida lo que debe entenderse por «procedimientos», limitándolos, en principio, a los procedimientos de trabajo (*work processes*) y a los procedimientos de manufactura (*manufacturing processes*) (sent. del 17/02/2004, Caso n.º X ZB 9/03, *Signalfolge* - secuencia de señales, extracto en inglés publicado en *IIC*, vol. 36 n.º 5, 2005, p. 563-566). También, según esta sent., la exclusión de invenciones de procedimiento no impide una reivindicación relativa a una secuencia de señales que representen un programa que será instalado en un ordenador. V. tb. sent. del 05/10/2005, Caso n.º X ZB 7/03, *Arzneimittelgebrauchsmuster - pharmaceutical utility model* (extracto en inglés publicado en *IIC*, vol. 37 n.º 4, 2006, p. 473-476) según la cual el §2.3 no impide el registro como MU del uso de substancias conocidas en una nueva indicación médica y, sent. del 29/07/2008, Caso n.º X ZB 23/07 *Telekommunikationsanordnung - Telecommunications system* en la que se considera que las reivindicaciones denominadas «*means plus function*» no definen un «procedimiento» (BARDEHLE PAGENBERG, «Utility Model Protection in Germany», 2018, p. 6, [en lín.]).
[413] LMU, §2.2.
[414] *Id*., §1(2)5.

las invenciones consistentes en substancias químicas, alimentos y medicamentos[415].

2.3. Requisitos objetivos de protección

2.3.1. Novedad relativa

El estado de la técnica respecto del cual se evalúa la novedad del MU es menos amplio que el contemplado para la patente. En sede de MU, el estado de la técnica comprende los conocimientos que antes de la fecha de presentación de la solicitud han sido hechos accesibles al público mediante descripción escrita (en cualquier parte del mundo) o por su uso en Alemania (§3(1) LMU). No abarca entonces las descripciones orales realizadas en Alemania o en cualquier parte de mundo ni el uso público previo fuera del territorio alemán[416].

2.3.1.1. Periodo de gracia amplio

A diferencia de la LP, la LMU sigue contemplando un periodo de gracia amplio para el modelo de utilidad[417]. Conforme la última parte del §3(1) LMU, las descripciones o usos de la invención realizados por el solicitante del MU o su causahabiente dentro de los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud no son considerados como integrantes del estado de la técnica.

2.3.2. Avance o paso inventivo – cambio en la interpretación jurisprudencial (la sentencia Demonstrationsschrank de 2006)

El requisito relativo al «avance o paso inventivo" (*erfinderische Schritt*) no está definido en la LMU alemana. Contrapuesto con el requisito de actividad inventiva previsto para la patente, la posición generalmente aceptada por la jurisprudencia y doctrina alemanas fue en el sentido de que el nivel de inventiva

[415] LIESEGANG, op. cit., p. 3.
[416] KÖNIGER, «Registration…», p. 21 y GONZÁLEZ., *La Protección…*, p. 121-122.
[417] El periodo de gracia fue eliminado en la LP de 1980.

en sede de MU era menor que el exigido a la patente[418]. Sin embargo, dicha interpretación ha sido abandonada por el *BGH* en la sentencia *Demonstrationsschrank* de 2006, señalándose que el nivel de inventiva para ambas modalidades debe ser el mismo[419].

Según refiere GROSSE RUSE-KHAN, entre otros argumentos el *BGH* consideró que, debido a la continua erosión del requisito de actividad inventiva aplicable a la patente nacional - en gran parte por influencia internacional y europea – ya no había un criterio general confiable o practicable para un umbral aún más bajo de inventiva en sede de MU[420]. También consideró que la protección de mejoras triviales en relación con el estado de la técnica mediante un derecho de exclusiva podría interferir con la garantía constitucional de la libertad general de acción sin interferencia del estado y que la protección mediante MU no debía servir de «vertedero» de invenciones sub-patentables[421].

En virtud de la sentencia *Demonstrationsschrank*, la diferenciación entre el MU alemán y la patente en lo relativo a los requisitos de protección se asentaría ahora en la delimitación más restringida del estado de técnica respecto del que se evalúa el requisito de novedad en sede de MU (léase, no comprende las descripciones orales realizadas en Alemania o en cualquier parte del mundo ni el uso público previo fuera del territorio alemán). Esto determina a su vez que, conforme también se menciona en la sentencia, de cierta manera continúa a existir un diferente estándar de inventiva para el MU puesto que la evaluación de lo «evidente para el experto en la materia» se realiza respecto de un estado de la técnica menos amplio que el contemplado para la patente[422].

---

[418] Según BEIER, «[t]*he standards for non-obviousness for which the statute uses a different term ("erfinderischer Schritt" instead of "erfinderische Tätigkeit") are also somewhat lower than for those for a patent*» (AA.VV., *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws, IIC Studies*, 2a. Ed., 1989, introducción, p. 10). V. doctrina y jurisprudencia referida en la sent. *Demonstrationsschrank*, pto. 9 y ss.

[419] Para KÖNIGER («Registration…», p. 24), esta sentencia puede considerarse «revolucionaria» ya que descarta la justificación fundamental de la figura del MU en Alemania, esto es, el proporcionar protección a invenciones que no llegan alcanzar los requisitos exigidos a la patente.

[420] GROSSE RUSE-KHAN, «Utility…», p. 40.

[421] *Ibid.*

[422] *Ibid.*

2.3.3. Aplicabilidad industrial

El requisito de aplicabilidad industrial tiene el mismo contenido que el previsto para la patente. Según dispone el §3(2) LMU, se considera que la invención es susceptible de aplicación industrial si su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

2.4. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos en relación con la patente

2.4.1. Duración del derecho y procedimiento de concesión

El plazo de duración del MU es de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (§23(1) LMU). En la evolución operada en el régimen alemán el plazo de duración del derecho no se vio inmune. De un plazo de protección de seis años (tres años prorrogables por otros tres), el plazo fue ampliado a ocho años en la LMU de 1986 (tres años prorrogables por otros tres y luego por dos años más)[423], hasta llegar al plazo actual de diez años, con pago de tasas de renovación al cuatro, sexto y noveno año.

A diferencia de la patente, el MU es registrado sin examen de fondo de los requisitos objetivos de protección. La *DPMA* examina únicamente el cumplimiento de los requisitos formales (§8(1) LMU) y verifica que el objeto de la solicitud sea susceptible de protección como MU[424]. De no encontrarse irregularidades, se concede el MU y se publica.

Sin perjuicio de lo anterior, el solicitante o cualquier tercero pueden pedir a la *DPMA*, en cualquier momento y previo pago de una tasa, que se realice un IET para el caso en cuestión (§7(1) y 7(2) LMU)[425] cuyo resultado no afecta ante la *DPMA* la concesión del MU. Solo se realiza el examen de fondo de la invención

[423] V. §23(2) LMU 1986.
[424] Es decir, verifica que no se trate de una creación que no es considerada invención para los efectos de la LMU y que, de tratarse de una invención, no se encuentre en el listado de exclusiones a la protección. V. *DPMA* «Information for Utility Model Applicants», Ed. VI/2014, pto. I.7 [en lín.].
[425] V. tb. KÖNIGER, «Registration…», p. 22.

si, posterior a la concesión, se pide su nulidad ante la *DPMA*[426] o se interpone una acción por infracción ante los tribunales especializados (§24 LMU)[427].

2.4.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente

Conforme se desprende del Cuadro que se presenta a continuación, la obtención de un MU en Alemania conlleva un coste en tasas ostensiblemente menor (92% menor) que el de una patente.

ALEMANIA: Costes comparativos 2018[428]

	Trámite electrónico		**Trámite normal**	
Tasas	**MU**	**PAT**	**MU**	**PAT**
Solic.	€ 30	€ 40	**€ 40**	€ 60
IET	*€ 250 (opcional)*	€ 300	*€ 250 (opcional)*	€ 300
Exam. fondo ya con pedido de IET (a)	*n.a.*	€150	*n.a.*	€ 150
Exam. fondo sin IET pedido (b)	*n.a.*	€ 350	*n.a.*	€ 350
Total	**€ 30**	(a) **€ 490** (b) **€ 390**	**€ 40**	(a) **€ 510** (b) **€ 410**

No obstante lo anterior, algunos consideran que el menor coste en tasas para la obtención de un MU es hasta cierto punto artificioso ya que en la mayoría de los casos los solicitantes necesitarán contratar la ayuda de agentes de patentes (con el coste en honorarios que esto conlleva) para la correcta redacción de la solicitud y de las reivindicaciones[429]; por ello, la diferencia en los costes para ambas

[426] Específicamente, ante la División de Modelos de Utilidad de la *DPMA*. La decisión es adoptada por un panel de tres expertos, dos en materia técnica y uno en lo jurídico (LMU §§15 a 19).
[427] Para un breve pero claro apunte sobre el pedido de nulidad y la acción por infracción v. GROSSE RUSE-KHAN, «Utility…», p. 42-43.
[428] Montos calculados sobre la base de las tasas vigentes en 2018, *DPMA* «Information Concerning Costs, Fees and Expenses», de julio 2016 [en lín].
[429] A diferencia de lo previsto para la tramitación de la patente, en la solic. de MU *no* pueden ser corregidos ciertos defectos (*e.g.*, los defectos en la descripción del invento) lo que determina que se tenga que presentar una nueva solic. (v. *DPMA* «Information…», pto. VII.1).

modalidades sería apenas marginal[430]. En todo caso, la LMU prevé la posibilidad de conceder asistencia legal en el procedimiento de concesión, así como en eventuales procesos judiciales, para solicitantes de escasos recursos económicos[431].

En lo que respecta al coste comparativo de mantenimiento, en 2018 el coste de un MU por diez años fue de € 1.090[432] mientras que el de la patente (por igual periodo) fue de € 1.420[433]; es decir, el coste del MU fue, aproximadamente, 23% menor que el de la patente.

2.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas

2.5.1. Prioridad interna

En virtud de la prioridad interna, introducida en la legislación alemana en 1986[434], dentro de los doce meses contados desde la fecha de presentación ante la *DPMA*[435] de una solic. de patente o de MU anterior, el solicitante tiene un derecho de prioridad para solicitar un MU para la misma invención, salvo que en dicha solic. anterior se hubiese reivindicado otra prioridad interna o internacional (§6(1) LMU) [436].

[430] V. KÖNIGER, «Registration…», p. 26-27 y, en particular, «Estudio TECHNOPOLIS», p. 32
[431] V. LMU, §21(2), que remite a lo dispuesto sobre la materia en la LP, §129 y ss. y *DPMA* «Information…», pto. VII.4.
[432] Para mantener vigente la protección es necesario el pago de tasas por periodos: el primero, a partir del 4to. al 6to. año (€210); el segundo, para el 7mo. y 8avo. año (€350) y el último, para el 9no. y 10mo. año (€ 530).
[433] Montos calculados sobre la base de las tasas vigentes en 2018.
[434] BEIER, *German*…, p. 10.
[435] También estarían incluidas las solics. de patente europea y vía *PCT* que hayan designado Alemania (BARDEHLE PAGENBERG, «Utility…», p. 7, [en lín.]).
[436] Conforme la LMU, son aplicables ciertas disposiciones de la prioridad interna contemplada para la patente. En virtud de la remisión al §40(5) LP, si la solic. anterior es una de MU que aún está pendiente de resolución ante la *DPMA*, se considerará que ha sido retirada cuando la declaración de prioridad se efectúe. Sobre este tema v. GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 159-160. Nótese que la LMU contempla también una «prioridad por exhibición» (§6a), en virtud de la cual el solicitante de un MU puede reivindicar prioridad basado en la primera divulgación de la invención en exposiciones o ferias comerciales nacionales o extranjeras anunciadas por el Ministerio Federal de Justicia. Para reivindicar esta prioridad la solic. de MU debe ser presentada dentro de 6 meses contados desde la apertura de la exhibición.

2.5.2. Abzweigung («derivación»)

La ley alemana contempla la figura de la derivación como mecanismo de conexión procedimental entre la patente y el MU. En virtud de esta figura, recogida en el §5 LMU, existe la posibilidad de derivar una solic. independiente de MU de una solic. anterior de patente para la misma invención[437]. Puede tratarse de una solic. de patente nacional, de una solic. de patente vía *PCT* o de una solic. de patente europea que designe a Alemania. La derivación es permitida hasta antes de transcurridos diez años contados desde la fecha de presentación de la solic. de patente en cuestión y debe ser solicitada dentro de los dos meses siguientes al final del mes en el que la patente fue concedida[438], denegada o en el que concluyó el procedimiento de oposición, si lo hubiere. En la solicitud de MU se debe declarar que se reivindica la fecha de presentación de la solic. de patente anterior. La prioridad que se hubiese reivindicado respecto de la solic. de patente es aplicable a la solic. de MU derivada.

Además de constituir una posición de resguardo en el supuesto que la patente no sea concedida[439], la derivación es considerada una herramienta útil y rápida para accionar la defensa contra el uso no autorizado de una invención cuya solic. de patente aún se encuentra en trámite[440] ya que en virtud de un MU concedido el titular puede pedir la aplicación de medidas cautelares en casos de infracción. Sin embargo, según señala KÖNIGER, las probabilidades que un tribunal las imponga son muy bajas, siendo más probable que solo sean concedidas cuando

[437] V. tb §3(2)7 y *DPMA* «Information…», pto. VI.8.b.

[438] Según apunta GONZÁLEZ (*La Protección…*, p. 158), «[c]*on la derivación se permite la coexistencia del modelo de utilidad y de la patente de invención para la misma invención y a favor del mismo titular mediante la presentación de solicitudes consecutivas en el tiempo, a diferencia de la simultaneidad que requería el sistema de protección auxiliar de modelo de utilidad. La prohibición de la doble protección existe únicamente cuando el modelo de utilidad protege una invención ya protegida por un modelo de utilidad anterior, o bien por un derecho de patente anterior, sin que haya sido reivindicada una prioridad o se haya solicitado la derivación*».

[439] Por ejemplo, la denegación de la patente por falta de novedad absoluta. Recuérdese que: (i) la novedad exigible al MU no considera las descripciones orales realizadas en Alemania o en cualquier parte del mundo ni el uso público previo fuera de Alemania y, (ii) se reconoce un periodo de gracia para el MU, no así para la patente.

[440] «Estudio TECHNOPOLIS», p. 32.

las cuestiones de fondo hayan sido verificadas y, en consecuencia, mengua el factor «rapidez»[441].

En el año 2015, el 9,6% de las solics. de MU presentadas provenían de derivación mientras que en 2016 el porcentaje subió a 12,39%[442]. Según la *DPMA*, estos porcentajes probarían que los solicitantes de patentes vienen usando con mayor frecuencia el MU como posible medida complementaria para combatir la imitación de la invención por parte de terceros mientras la concesión de la patente se encuentra en trámite[443].

2.6. Uso del MU alemán en comparación con la patente (residentes, periodo 2000-2016)

Cuadro 5 [444]
Solicitudes y concesiones MU y PAT (residentes)

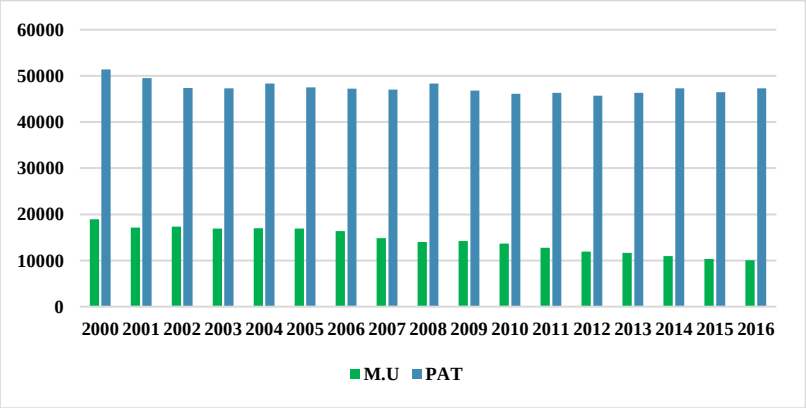
Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	18899	16005	51414	11760
2001	17126	15562	49502	11457
2002	17363	14243	47352	11816
2003	16945	14030	47328	13689
2004	16994	14354	48329	12908
2005	16937	13956	47537	13051
2006	16391	13525	47213	15413
2007	14820	12473	47012	12922
2008	14037	11488	48348	12588
2009	14232	11219	46844	10234
2010	13676	12418	46142	9569
2011	12742	11161	46296	8152
2012	11919	10425	45684	8092
2013	11630	9756	46312	9718
2014	10931	9337	47302	10526
2015	10337	8579	46462	10306
2016	10083	8760	47305	10679
Total	245.062	207.291	806.382	192.880
Prom. Anual	14.415	12.194	47.434	11.346

[441] KÖNIGER, «Registration...», p. 28.
[442] En el año 2015 se presentaron 1.368 solics. derivadas, en 2016 el número subió a 1.720 (*DPMA*, *Annual Report* 2016, p. 19-20). En 2017, fueron 1.341 (reporte anual de 2017), según cálculo nuestro representaron el 10%.
[443] *Id.*, p. 20-21.
[444] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. of. de present.; concs., present. directa, res. (últ. vis. 03/02/2018).

En el periodo 2000-2016 las solics. PAT triplicaron en número a las de MU. En promedio, se presentaron 14.415 solics. anuales de MU mientras que el promedio anual de PAT fue de 47.434 solics.

En relación con las tendencias en los índices de presentación anual, las solics. MU mostraron una tendencia descendente continua (ver Gráfico a continuación). Si se usa como hito el año 2007, es decir, el año siguiente a la sentencia *Demonstrationsschrank*, parecería que dicho viraje jurisprudencial no afectó demasiado ni de inmediato el interés de los usuarios en la figura ya que - si bien la tendencia decreciente se mantuvo – la disminución de solics. no fue abrupta.

Gráfico – Alemania
Solicitudes, residentes[445]



En 2016 y 2017, las invenciones en los campos de ingeniería mecánica (transportes), muebles y juegos e ingeniería civil fueron los que siguieron presentando la mayor concentración de solics. MU; en lo que respecta a solics. PAT, los campos de ingeniería mecánica (transportes) y electrónica fueron los que presentaron mayor concentración[446].

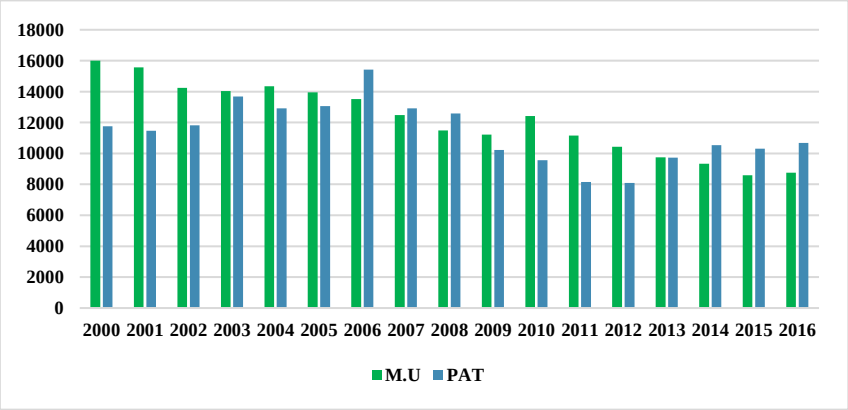
Si se incluye en el conteo a las solics. MU presentadas por *no residentes*, estas representaron el 20% del total de solics. durante el periodo 2000-2016[447]. Si

[445] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 5.
[446] *DPMA Annual Report* 2017, p. 18 y 6.
[447] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 03/02/2018). V. en Anexo B un cuadro que incluye solicitantes no res.

bien el porcentaje de solics. de *no residentes* siempre ha sido menor que el de residentes, se observa una tendencia creciente si se toma aisladamente el año 2000 (15%, no residentes) y el año 2016 (27%, no residentes)[448]; dicho incremento obedece en gran medida al paulatino aumento de las solics. de MU provenientes de Taiwán. Centrándonos nuevamente en las solics. de *residentes*, durante el mismo periodo, el 82% de las solics. PAT correspondió a residentes, observándose una tendencia decreciente si se consideran aisladamente el año 2000 y el 2016 (84,2% y 76,8% respectivamente[449]).

En lo relativo a concesiones (ver *supra* Cuadro 5 y el Gráfico que se presenta a continuación), el número total de MU concedidos fue mayor que el de PAT; en promedio, se concedieron 12.194 MU anuales mientras que el promedio anual de PAT fue de 11.346. Recuérdese que en Alemania la concesión del MU no implica examen de fondo, siendo pertinente destacar que el sistema de concesión previsto para la PAT es uno de examen de fondo diferido (el examen debe ser pedido por el solicitante dentro del plazo de siete años contados desde la presentación de la solic., caso contrario se le considerada retirada).

Gráfico – Alemania
Concesiones, residentes[450]



[448] *Ibid.*
[449] *Ibid.*
[450] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 5.

Si se incluye en el cálculo a los títulos otorgados a *no residentes*, el porcentaje de MU concedidos a residentes fue de 80% y el de PAT fue 74%[451].

2.6.1. Motivos por los que los usuarios en Alemania acuden al MU (resultados del «Estudio Technopolis» de 2015)

Según el Estudio TECHNOPOLIS, los principales motivos por los que los usuarios alemanes recurren al MU serían los siguientes: (i) la rapidez en la tramitación de su registro (de particular interés para invenciones de corto ciclo de vida); (ii) la posibilidad de la derivación (*Abzweigung*) como vía para la defensa de patentes pendientes de concesión; (iii) protección de invenciones menores (a pesar de la sentencia *Demonstrationsschrank*); (iv) para fortalecer el «portafolio» de propiedad industrial de las empresas; (v) para hacer uso del periodo de gracia; y (vi) como un medio barato de divulgación para que la invención en cuestión entre en el estado de la técnica (de fácil acceso para los examinadores de patentes a nivel mundial) con la finalidad de limitar la posibilidad que terceros la patenten, asegurando así libertad de acción[452].

En el mencionado Estudio se destaca también que, no obstante la sentencia *Demonstrationsschrank*, aún existiría la creencia generalizada entre los usuarios que el MU alemán actual continúa a ser un instrumento particularmente adecuado para inventores privados y las PYME[453].

3. El MU español

3.1. Antecedentes legislativos del régimen actual (LP 2015)

Bajo influencia del *Gebrauchsmuster* alemán de la LMU de 1891, la figura del MU fue introducida en España mediante Real Decreto-Ley sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 (luego denominado Estatuto de la Propiedad Industrial, «EPI»). Sin embargo, más allá de la intención de otorgar protección a

[451] Bases estad. OMPI, busc.: concs. sobre la base de solics. presentadas directamente, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 03/02/2018).
[452] «Estudio TECHNOPOLIS», p. 31-32.
[453] *Ibid*.

creaciones técnicas que se caracterizaban por su corporeidad[454], la versión española del MU guardaba realmente pocas semejanzas con la versión alemana[455].

En el EPI, el modelo de utilidad estuvo regulado junto con las disposiciones sobre modelos y dibujos industriales y a grandes rasgos presentaba las siguientes características; la novedad exigida era una novedad nacional; la duración de la protección era de veinte años, es decir, igual al plazo establecido para la patente; al igual que la patente, el MU era concedido sin examen de fondo; sin embargo, era más «difícil» obtener un MU ya que para este estaba previsto el llamamiento a oposiciones por parte de terceros, fase procedimental que no estaba prevista para la patente[456].

A pesar de que su introducción en España fue considerada por muchos injustificada e innecesaria y su regulación fue fuertemente criticada por las imperfecciones e incorrecciones que presentaba su régimen jurídico[457] lo cierto es que el MU del EPI ganó mayor popularidad entre los usuarios españoles que la patente[458]. Buenas muestras de ello son, por ejemplo, las estadísticas correspondientes a los periodos comprendidos entre los años 1965 a 1975 y 1979 a 1983. En el primer periodo indicado, el 87% de las solics. de MU correspondía

[454] Según el art. 171 EPI (redacción original): «*El Registro de la Propiedad Industrial otorga una concesión de registro por aquellos modelos de utilidad para instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos que aporten a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo*» (cita literal extraída de GONZÁLEZ, *La Protección*…, p. 209).

[455] VAREA, *El Modelo…,* p. 218-219.

[456] BERCOVITZ, *Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español,* 1978, p. 57.

[457] Para un comentario altamente crítico del MU del EPI v. principalmente DÍAZ VELASCO, «Los modelos…», p. 157-201 y «¿Serán erratas de imprenta? Examen crítico del Decreto de 26 de diciembre de 1947», *Revista de Derecho Mercantil*, vol. IV, n.º 12, 1947, p. 411-443. Según dicho autor la implantación en España del MU carecía de fundamento y era innecesaria ya que la legislación española de patentes no presentaba las «peculiaridades» que determinaron su creación en Alemania, esto es, a diferencia del sistema alemán, en España las patentes se concedían sin examen de fondo, ello sumado a que el requisito de actividad inventiva aún no se vislumbraba en el derecho de patentes español (DÍAZ VELASCO, «Los modelos…», p. 158 y ss.). Para un detallado y claro análisis del MU del EPI v. en particular GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 202-259. Conforme dicha autora «*el nivel mínimo de patentabilidad era suficientemente bajo para proteger válidamente como patente numerosas invenciones industriales nuevas que actualmente podrían ser calificadas como modelos de utilidad por falta de actividad inventiva suficiente, es decir, invenciones técnicas obvias para un experto en la materia*» (*id.,* p. 260-261).

[458] Según DÍAZ VELASCO, el «impresionante auge» del MU en España obedecía a las «ventajas y facilidades para los solicitantes» que se derivaban precisamente de su regulación defectuosa («Los modelos…», p. 158). V. tb. GÓMEZ SEGADE quien señala que el alto índice de solics. presentadas por nacionales bajo la vigencia del EPI pudo haber obedecido en parte a «conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España» (GÓMEZ SEGADE, «Panorámica de la nueva ley de patentes española»,1987-1988, vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho,* 2001, p. 415).

a nacionales mientras que en sede de patentes las solics. de nacionales solo rondaban el 26%[459]; en el segundo periodo referido, por lo menos el 82% de las solicitudes MU correspondía a nacionales mientras que solo el 16% aproximadamente de las solics. de patente correspondía a nacionales[460]. Los altos índices de su uso por parte de solicitantes españoles determinaron que se considerase que el MU respondía «mucho mejor» que la patente al nivel de los aportes de la tecnología española[461]. Sin perjuicio de lo anterior, algunos autores son de la opinión que el éxito del MU del EPI (y también el de la LP que lo substituyó) muy probablemente obedeció a que en España se contemplaba un requisito de novedad relativa[462].

Después de casi sesenta años de vigencia el EPI fue derogado y el MU español pasó a estar regulado en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 (LP 1986), evidenciando que también en España el MU era una institución complementaria de la patente[463]. El motivo expresamente invocado por el legislador español para mantener la figura fue que esta repondía «en muchos casos» al nivel de la tecnología local y la justificación para la reducción de su plazo de protección fue que el MU solo requería de novedad nacional y un grado de inventiva menor que el exigido a la patente[464].

A grandes rasgos, el MU de la LP 1986 presentó las siguientes características: la invención protegible debía materializarse en una configuración, estructura o constitución de un objeto (manteniéndose así la exigencia que la invención «se refleje o materialice en una forma espacial»[465]) de la que resultase

[459] Porcentajes aproximados, calculados sobre la base de las estadísticas referidas por BERCOVITZ, *Problemática…,* p. 79 y 70 respectivamente.
[460] Carlos MORÁN ORTEGA, «Modelos de utilidad», Grupo español de la AIPPI, *Jornadas sobre la Nueva Ley Española de Patentes*, 1987, p. 84.
[461] BERCOVITZ, *Problemática…*, p. 87.
[462] GONZÁLEZ., *La Protección…*, p. 263.
[463] MORÁN, «Modelos…», p. 70. V. tb. la posición del Grupo Español de la AIPPI, para quien la complementariedad del MU respecto de la patente constituye «su razón de ser» («Informe del Grupo Español de la AIPPI sobre el Borrador de Anteproyecto de la Ley de Patentes», octubre 2013, pto. 6 [en lín.]). Dicho informe fue emitido en relación con una de las versiones de los borradores de anteproyecto de la LP 2015.
[464] LP 1986, Preámbulo.
[465] GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 269. También, conforme GÓMEZ SEGADE (voz «Modelo…», p. 790) en la LP 1986 se siguió conservando el requisito de la «corporeidad» que guardaba relación con la exigencia de forma externa del MU del EPI. Sin embargo, apunta dicho autor, el MU de la LP 1986 no exigía que la corporeidad se plasmase necesariamente en una «forma externa» ya que esta también podía manifestarse

alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, pudiéndose proteger en particular «utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos»; se excluía expresamente de la protección a las invenciones consistentes en procedimientos y variedades vegetales; como requisitos de protección se mantuvo el de la novedad relativa y se incluyó el requisito de actividad inventiva definido como aquello que no resulte del estado de la técnica de una manera «muy evidente» para un experto en la materia (en contraposición de lo «evidente» en materia de patentes); el plazo de duración de la protección se redujo a diez años improrrogables y se mantuvo el procedimiento de concesión sin examen de fondo y el llamamiento a oposiciones (pre-concesión) por parte de terceros[466].

La LP 1986 ha sido recientemente substituida por la Ley 24/2015 de 24 de julio[467] (LP 2015), con entrada en vigor el 1º de abril de 2017[468]. La justificación que invoca el legislador español para el mantenimiento del MU (pero con algunas modificaciones) es que ha sido una figura «bien adaptada» a las necesidades de las empresas locales, prueba de ello es que bajo la LP 1986 el porcentaje de las solicitudes presentadas por residentes alcanzó el 95%[469]. Resalta igualmente que, entres otras, la diferencia esencial entre el MU y la patente es que al MU se le sigue exigiendo un menor nivel de inventiva[470].

Con todo, el mantenimiento del MU en la actual LP también ha tenido detractores[471], destacando en particular la opinión que emitió en febrero de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) [472] respecto de

---

mediante una «*configuración, estructura o constitución», admitiéndose así implícitamente en la ley que la forma «que encierra la idea inventiva sea interna y, por tanto, no perceptible externamente»* (*ibid*.)

[466] LP 1986, arts. 143.1, 143.2, 143.3, 145, 146, 152.2, 148 y 149. Para un detallado desarrollo de las características y complejidades del MU español, con exhaustivas referencias de la doctrina y jurisprudencia respecto del EPI y la LP 1986, v. la obra de VAREA (publicada en 1996) y la de GONZÁLEZ (publicada en 2005), ambas, varias veces referidas en el presente trabajo (respectivamente, *El Modelo…,* y *La Protección…*).

[467] *BOE* n.º 117 de 25/07/2015.

[468] Sobre la LP 2015 v. GÓMEZ SEGADE, «La completa modernización del derecho de patentes español», *ADI*, t. 36, 2015-2016, p. 145-172.

[469] Preámbulo LP 2015, pto. IX.

[470] *Ibid*.

[471] Como ocurrió en su momento con la aprobación de la LP 1986. Sobre este punto v. GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 259 y ss.

[472] CNMC, «IPN/DP/004/14 Informe de Proyecto Normativo Anteproyecto de Ley de Patentes» de 13/02/2014 [en lín.] (en adelante, Informe CNMC). En sentido parcialmente contrario, v. el «Informe del

la última versión del Anteproyecto de la actual LP[473]. La CNMC recomendó la eliminación de la figura invocando, entre otras razones, que esta permitía la concesión de monopolios legales «sobre la base de innovaciones de insuficiente calidad» [474] y porque funcionaba como «sustituto imperfecto» de la patente, «consumiendo ineficientemente recursos escasos…»[475]. Asimismo, señaló que, en el supuesto que se decidiese a favor de mantener al MU en el ordenamiento español, su concesión debería someterse a examen de fondo obligatorio, al igual que lo ahora establecido para las patentes[476].

Si bien el régimen del MU de la LP 2015 recoge en gran parte el de la LP 1986, la nueva LP presenta por lo menos tres modificaciones en aspectos substanciales, conforme se destaca en el propio Preámbulo [477]: la primera modificación, relativa al «tipo» de invenciones[478] protegibles; la segunda, relativa a la determinación del estado de la técnica para evaluar la novedad y la actividad inventiva de la invención que se pretenda proteger mediante MU (que pasó a ser la misma que la establecida para la patente); y la tercera modificación, que establece como condición para ejercer las acciones de defensa de los derechos derivados de la concesión del MU el que se haya solicitado un informe sobre el estado de la técnica (IET). La segunda modificación aludida (la relativa a la determinación del estado de la técnica), junto con la consagración del examen

Consejo Económico y Social de España» (Dict. 2/2014 de 28/05/2014 sobre el Anteproyecto de la LP, p. 9) [en lín.] en el que se destaca que el establecimiento del examen fondo obligatorio para la patente incrementaría sus costes y que ello tendría repercusión en las PYME (que constituyen más del 99% de las empresas españolas), a pesar de la reducción en tasas previstas para estas; en ese sentido, el mantener la figura del MU «podría resultar una respuesta adecuada para este segmento de empresas». Sin embargo, también se resaltó que el MU (al no estar sujeto a examen de fondo) podría restar eficacia a la LP en su «búsqueda de patentes de mayor calidad».

[473] Sobre el proceso formativo del Anteproyecto de LP aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2014 v. GÓMEZ SEGADE, «Hacia una nueva ley de patentes española», *ADI*, t. 34, 2013-2014, p. 337-355.

[474] Según la CNMC (Informe CNMC, p. 19), «*la figura de los modelos de utilidad pudo haber tenido mayor sentido económico en épocas pasadas, donde tal vez pudiera estar justificado incentivar la modernización de los productos españoles introduciendo en el mercado adaptaciones de novedades procedentes de otros países*», en clara conexión con la exigencia de novedad relativa.

[475] *Ibid.*

[476] *Id.*, p. 20. Según la CNMC, un sistema de concesión sin examen de fondo «*provoca la creación de barreras a la entrada pues se traslada a los demandados – y, por tanto, competidores actuales o potenciales – la carga de impugnar, en tiempo y forma, estos derechos exclusivos*» (*id.*, p. 19). Y agrega también, «salvo que los terceros se opongan diligentemente e incurriendo en costes, el monopolio habrá surgido por la mera solicitud» (*id.*, p.18).

[477] Preámbulo LP 2015, pto. I.

[478] Sin embargo, conforme se verá, aún se sigue exigiendo una cierta corporeidad de la invención.

fondo como único sistema de concesión de patentes[479], pueden tener un impacto no despreciable en los índices de solics. de MU y de patentes en España. Las tendencias comparativas en el uso de ambas modalidades bajo la antigua ley y durante los primeros meses de vigencia de la LP 2015 se presentan en *infra* pto. 3.6.2.

Antes de hacer referencia a los aspectos fundamentales del régimen del MU de la LP 2015, caben dos acotaciones. La primera, relativa a que, tal como acontecía en la ley anterior, su régimen se apoya en gran parte en las disposiciones sobre patentes en los aspectos no regulados expresamente, en la medida que «no sean incompatibles con la especialidad» del MU (disposición supletoria contemplada en el art. 150). Esto, sin perjuicio de remisiones expresas a ciertas normas sobre patentes, así como las normas comunes sobre procedimientos[480]. La segunda acotación está referida a que, a pesar de las modificaciones contempladas en la LP 2015, la doctrina desarrollada en torno al MU de la LP 1986 se mantiene en principio vigente y continúa a ilustrar el régimen del MU español actual.

3.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

Conforme el art. 137.1 LP 2015, podrán protegerse como MU «*las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura*

[479] A diferencia de la LP 1986, la LP 2015 recoge como único sistema de concesión de patentes el del examen de fondo obligatorio e incluye un sistema de oposición post-concesión. En la LP 1986 el sistema de concesión de patentes era opcional o «a la carta» (sistema introducido en virtud del Real DL n.º 8/1998 de 31 de julio); esto, sin perjuicio de que en la LP 1986 se hubiese previsto inicialmente la implementación gradual del examen de fondo (Preámbulo LP 2015, pto I.). Sobre este punto v. el comentario de GÓMEZ SEGADE, «La completa…», p. 155-157. Es de destacar que en la LP 2015 el examen de fondo solo se realiza si es requerido por el solicitante (sistema de examen diferido); si no se formula dicho pedido en el plazo de 3 años contados desde la publicación de la solic. de patente se entiende que esta ha sido retirada (art. 39).

[480] El art. 150 también dispone que a los modelos de utilidad «*les serán, en todo caso, aplicables las normas contenidas en el Título III sobre derecho a la patente y designación del inventor, Título IV sobre invenciones de empleados, Capítulo V del Título V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los terceros y Título X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente*». Como antecedente v. art. 154 LP 1986.

o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación».

Confrontado dicho artículo con su equivalente en la LP 1986, saltan a la vista tres diferencias en su tenor: la primera, la referencia a que la invención debe ser industrialmente aplicable[481]; la segunda, la inclusión de la palabra «producto» y la tercera, la substitución de la palabra «constitución» por «composición». Según VAREA, estas dos últimas modificaciones no son meramente semánticas e implican que, en parte, se ha superado la exigencia que la invención tenga que estar concretizada en una forma espacialmente definida, poniendo así «orden en la rica discusión» de la doctrina relativa a la LP 1986 sobre la viabilidad de la protección de substancias[482]. En todo caso, conforme es anunciado en el Preámbulo de la nueva LP, «se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica», posibilitándose la protección de invenciones consistentes en productos químicos, substancias o composiciones químicas; exceptuándose las substancias y composiciones farmacéuticas[483].

Destaca también en la LP 2015 la eliminación del listado ejemplificativo que venía recogido en la LP 1986, que disponía que en particular podían protegerse mediante MU «utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos»[484]. Según GONZÁLEZ, bajo la vigencia de la LP 1986 dicho listado[485] condicionó a la doctrina y a la jurisprudencia españolas para una interpretación más restrictiva de la delimitación del ámbito de protección del MU[486]. Respecto de la eliminación del listado ejemplificativo en la LP 2015, GÓMEZ SEGADE considera que esto debilita mínimamente la «corporeidad» ya que

[481] El art. 143.1 LP 1986 no recogía expresamente el requisito de aplicabilidad industrial; sin embargo, la exigencia de dicho requisito en sede de MU era aceptado pacíficamente por la doctrina (v. VAREA, *El Modelo…*, p. 265-266 y GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 297).
[482] V. el desarrollo en VAREA, «Modelos…», p. 625-627. Sobre el debate de la doctrina relativo a este tema bajo la LP 1986, v. GONZÁLEZ, *La Protección…,* p. 273-274.
[483] V. Preámbulo LP 2015, pto. IX.
[484] V. art. 143.2 LP 1986.
[485] Que tenía como antecedente una mención similar en el art. 171 EPI.
[486] GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 270 y ss.

se ha mantenido la prohibición de la protección de invenciones consistentes en procedimientos[487].

Además de las invenciones que no pueden ser objeto de patente[488], el art. 137.2 excluye expresamente de la protección mediante MU a: (i) las invenciones de procedimiento; (ii) las invenciones que recaigan sobre materia biológica[489] (excluyéndose así en general a la materia viva[490]); y (iii) las invenciones que consistan en substancias y composiciones farmacéuticas, entendiéndose por tales las destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria[491].

En términos comparativos, la diferencia principal entre la LP 2015 y la LP 1986 en lo que respecta a lo protegible mediante MU es la clara posibilidad de proteger productos químicos, substancias o composiciones químicas[492]. Por su parte, según las «Directrices de Procedimiento de concesión, oposición, limitación e informe de búsqueda para el modelo de utilidad» de la OEPM, de 26 de octubre de 2017 ("Directrices OEPM") también podría protegerse mediante MU las reivindicaciones denominadas *products by process*[493], los «productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmacéutica» y las «composiciones alimentarias» (por ejemplo, recetas de cocina) «donde la función biológica de los alimentos usados no afecta a la invención»[494].

[487] GÓMEZ SEGADE, «La completa…», p. 159.
[488] V. arts. 4.4, 4.5 y 5 (en sintonía con los arts. 52.2, 52.3 y 53 CPE).
[489] Conforme el art. 4.3 relativo a patentes, se entiende por «materia biológica» la materia que «contenga información genéticamente autorreproducible o reproducible en un sistema biológico». Cabe destacar que, según las «Directrices de procedimiento de concesión, oposición, limitación e informe de búsqueda» para el MU de la OEPM de 26/10/2017 [en lín.] (en adelante, Direc. OEPM), quedarían entonces excluidos los «*microorganismos, ácidos nucleicos, secuencias de ADN, plásmidos, virus, bacterias, vectores, células, manipulación de plantas y animales, cultivo de tejidos, cultivos celulares, etc.*», señalándose también que, «a tenor del carácter inclusivo» de la protección mediante MU, se puede proteger «invenciones que no entren en la definición estricta de materia biológica, como los péptidos» (Direc. OEPM, pto. 2.3.4.5.2).
[490] V. VAREA, «Modelos…», p. 635.
[491] Preámbulo LP 2015, pto. IX.
[492] Curiosamente, en las Direc. OEPM (pto. 2.3.4.3) se destaca que esta posibilidad ha hecho que, «en la práctica, el requisito de "corporeidad" quede de facto derogado». Bajo la LP 1986, la posibilidad de proteger substancias fue una cuestión controvertida entre los autores españoles (v. GONZÁLEZ, *La Protección*…, p. 273-274).
[493] Este tipo de reivindicaciones podría protegerse como MU puesto que son consideradas reivindicaciones de producto (Direc. OEPM, pto. 2.3.4.2).
[494] *Id.*, pto. 2.3.4.3.

3.2.1. La «ventaja prácticamente apreciable» como una de las notas conceptuales del MU español

Junto a la exigencia de forma espacial o corporeidad, la existencia de una «ventaja» ha sido considerada por la mayoría de la doctrina española como una de las «notas conceptuales» de la invención protegible como MU bajo la LP 1986[495]. Si se confronta dicha posición con la que se adoptó en la PMD, así como con la del Proyecto *MP*I[496], destaca que en estas la presencia de una «ventaja práctica o técnica» (PMD) o de una «ventaja práctica significativa» (*MPI*) parecía ser considerada, o bien una noción que hacía parte de la definición del requisito de actividad inventiva elaborado para el MU (art. 6 PMD), o bien un requisito alternativo al requisito de actividad inventiva definido en términos semejantes al establecido para la patente (art. 7 Proyecto *MPI*). Curiosamente, conforme indica GONZÁLEZ en relación con el MU de la LP 1986, los tribunales españoles han interpretado la presencia de una «ventaja práctica o utilidad» no tanto como un rasgo conceptual de la invención amparable como MU, sino más bien como un requisito autónomo de protección, junto con el requisito de novedad[497].

La LP 2015, al igual que la LP 1986, no señala a qué tipo de ventaja se refiere ni define qué debe entenderse por «prácticamente apreciable». Pronunciándose sobre el MU de la LP 1986, algunos autores hacen referencia a una ventaja «técnica»[498] mientras que otros indistintamente la califican de ventaja

[495] Entre los varios autores que consideran a la presencia de una «ventaja» como nota o rasgo conceptual del MU de la LP 1986 v., en particular, José Manuel OTERO LASTRES, «El modelo de utilidad», AA.VV., *Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y transferencia*, 1990, p. 159-160; VAREA, *El Modelo…*, p. 303 y GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 270-271. Conforme OTERO LASTRES (op. cit., p. 160) respecto del MU de la LP 1986, esta nota conceptual está estrechamente relacionada con la exigencia de forma espacial «*ya que lo que se protege como modelo de utilidad no es ni la regla inventiva en sí ni la forma en sí, sino la regla inventiva que se manifiesta en la forma*» (op. cit., p. 160). Sobre la compleja (y confusa) interrelación entre la «ventaja» y la «forma espacial» como rasgos caracterizadores en el MU español, así como la concurrencia de los requisitos de novedad y de actividad inventiva en dichos rasgos caracterizadores v. VAREA, *El Modelo…*, p. 303-324.

[496] Documentos a los que hemos hecho referencia en extenso en *supra* Cap. II, 2.2. y 5.2**.**

[497] GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 298.

[498] V. VAREA, quien señala que: «[…], *se comprende fácilmente cómo las únicas ventajas a que puede dar lugar una forma que aspire a ser considerada modelo de utilidad son las ventajas técnicas, incluyendo entre éstas, como soluciones a problemas técnicos, también las respuestas dadas por la industria a preocupaciones didácticas, de entretenimiento e incluso estéticas, a los problemas técnicos que esas preocupaciones plantean*» (*El Modelo…,* p. 316, citas omitidas). V. tb. OTERO LASTRES («El modelo…», p. 160) quien - empleando como ejemplo el caso de una invención que consistía en ciertas modificaciones

«técnica» y/o ventaja «práctica», pero siempre asociada o empleada como sinónimo de «utilidad»[499]. En todo caso, siguiendo a GONZÁLEZ, por «ventaja» parece entenderse «*una mejora de cualquier tipo que sea cuantificable, perceptible, ya sea en la utilización del objeto, como en su fabricación*»[500], pudiendo abarcar también, por ejemplo, «una ventaja de tipo económico, o incluso una finalidad lúdica o educativa»[501]; y, por «prácticamente apreciable», siguiendo a GÓMEZ SEGADE, se entendería una ventaja «razonable y normal, ni extraordinaria ni absolutamente irrelevante»[502]. Por su parte, desde la perpectiva de la OEPM, por «ventaja prácticamente apreciable» se entiende que debe tratarse de una «ventaja práctica»[503].

Algunos ejemplos específicos de lo que ha sido considerado como «ventaja» por los tribunales españoles, bajo la vigencia de la LP 1986, son proporcionados por VAREA:

> «[…]*: una* ***reducción de los costes*** *de producción, que lleve a productos más baratos; la mejora de las prestaciones de un objeto para cumplir con su función, e incluso* ***ampliar sus posibilidades de uso****;* ***una mayor eficacia o, en general, comodidad*** *en el empleo o manipulación de un instrumento o aparato; el* ***ahorro de espacio****; el* ***incremento en la resistencia****, la solidez o, en general,* ***una mejora o modificación de las cualidades*** *de un determinado instrumento o utensilio; una* ***mayor seguridad*** *en la realización de una función, que redunda incluso en beneficio de la seguridad de sus usuarios; la* ***menor complejidad constructiva*** *de un objeto, que simplifica y facilita el montaje, la fabricación o la utilización del mismo; etc.*»[504]. [citas omitidas, el resaltado es nuestro]

en el mango de una pala manual para remover tierra - califica como ventaja «técnica» el proporcionar «un mejor uso de la pala, pues evita que la mano pueda deslizarse por el mango de la pala al sudar aquélla».

[499] Tal parece desprenderse de GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 295, 297 y 298.

[500] *Id.*, p. 280. GONZÁLEZ agrega que: «*En el concepto de "ventaja" está implícito el de "utilidad", al que hacía referencia el art. 171 EPI. Es decir, el legislador* [de la LP 1986 y – el de la LP 2015, podríamos añadir] *sigue considerando que la idea inventiva debe suponer un avance o mejora en el estado de la técnica conocido, no siendo protegible un efecto técnico nuevo que no se traduzca en una mayor utilidad práctica del objeto*».

[501] *Id.*, p. 281.

[502] GÓMEZ SEGADE, voz «Modelo…», p. 792.

[503] Según las Direc. OEPM, pto 1.2., «*la configuración, estructura o composición de la que se dota al objeto o producto debe reportar una ventaja práctica en su uso o su fabricación. Con respecto a su uso, por ejemplo, podría tratarse de una mayor facilidad en el empleo de un instrumento o en su fabricación. Si se trata de una caja de cartón, sería una ventaja práctica poder fabricarla con el menor material posible, o poder armarla mucho más rápidamente de lo que se arman las cajas que se encuentran en el estado de la técnica anterior a la solicitud. Este aspecto es relevante a la hora de juzgar la actividad inventiva*».

[504] VAREA, *El Modelo…,* p. 312-315.

A pesar de los esfuerzos para intentar encontrar una diferenciación entre lo que se puede entender por «ventaja práctica» o «ventaja técnica» - aportada por una invención -, esta es tan sutil que es difícil apuntar alguna suerte de delimitación que sea relativamente clara.

3.3. Requisitos objetivos de protección

3.3.1. Novedad

A diferencia de la LP 1986, la novedad exigida al MU en la LP 2015 es igual a la exigida a la patente ya que el estado de la técnica respecto del cual debe evaluarse la novedad es el mismo[505]. En la LP 1986, el estado de la técnica para el MU era más restringido que para la patente puesto que para aquel solo debían ser consideradas las divulgaciones ocurridas en España «por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio» (art. 145.1 LP 1986). Según se indica en el Preámbulo de la LP 2015, la razón de la modificación obedeció a que el concepto de novedad relativa ya tenía «*poco sentido en el mundo actual, muy distinto del de 1986 cuando no existía las posibilidades de acceso generalizado a todo tipo de información y fondos documentales mediante las nuevas tecnologías*»[506].

[505] V. art. 139 LP 2015, que remite a los arts. 6.2 y 6.3 relativos a patente. «*Art. 139. Estado de la técnica. 1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención. 2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3*». Conforme el art. 6.2., «*el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier medio*». Según el art. 6.3: «*Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patentes internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente* [léase, el art. 6.2. antes transcrito] *y que hubiesen sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior*».

[506] Preámbulo, pto. IX. En el Preámbulo también se resalta que la equiparación del estado de la técnica relevante exigido al MU con el exigido a la patente evitará igualmente la «incertidumbre» que existió respecto del concepto de «divulgación» (que venía previsto en el art. 145.1 LP 1986) contrapuesto con el concepto de «accesibilidad» del art. 6.2 LP 1986 relativo a patentes. La terminología diferenciada empleada en la LP 1986 motivó no pocas discrepancias a nivel de la jurisprudencia y doctrina española. V., *e.g*., VAREA (*El Modelo…,* p. 346 y ss.) quien consideraba que dichas expresiones tenían un alcance diferente. En contrario, GONZÁLEZ (*La Protección…*, p. 287-289), para quien, a pesar de la diferente terminología empleada en la LP 1986, no cabía exigir un grado de divulgación diferente entre patentes y modelos de

Si se asume como cierto que la gran popularidad del MU entre los solicitantes españoles o residentes en España obedeció principalmente a las «facilidades» de la novedad restringida al ámbito nacional contemplada en la LP 1986, la introducción de la novedad mundial para el MU en la LP 2015 constituye una real "prueba de fuego" para los altos índices de solics. de MU (en comparación con los de patentes) que existieron bajo la ley anterior. Esto, sin perjuicio de que, según se verá, el MU se sigue concediendo sin examen de fondo y, en tal sentido, en principio no se verifica la novedad de la invención[507].

3.3.1.1. Divulgaciones inocuas

El art. 7 relativo a patentes (aplicable al MU en virtud del art. 150) recoge como supuestos de divulgaciones que no se tomarán en consideración para determinar el estado de la técnica los dos supuestos específicos y restringidos contemplados en el CPE[508], es decir, las divulgaciones que sean consecuencia de un abuso evidente en relación con el solicitante o su causante y la exhibición de la invención realizada por el solicitante o su causante en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del CEI[509].

En la LP 1986 el ámbito de las divulgaciones inocuas en materia de MU (por remisión a lo que estaba dispuesto en sede de patentes) era un poco más

utilidad, eso sumado a que la difusión vía el internet hacía difícil de asumir «el mantenimiento del requisito de novedad nacional y su puesta en práctica». Para un ilustrativo y conciso apunte sobre las discrepancias a nivel jurisprudencial v. Ángel GARCÍA VIDAL, «La nueva Ley de Patentes (VI): el modelo de utilidad», *Análisis Farmacéutico GA&P*, febrero 2016 [en lín.].

[507] Es de destacar que en la LP 1986 (art. 31.2, aplicable al MU en virtud del art. 154) estaba previsto que en la fase del examen del cumplimiento de las formalidades de la solic. la OEPM también examinaba si la invención objeto de la solic. carecía de «novedad manifiesta y notoria», pudiendo denegar la patente (o el MU) por tal motivo. V. tb. v. «Directrices de Tramitación de modelos de utilidad» de la OEPM, últ. modificación efectuada en 02/03/2016 [en lín.] (en adelante, Direc. LP 1986), de las que se desprende que se consideraba que una invención carecía de novedad manifiesta y notoria cuando no cabía duda de que la invención era conocida por el público en general, sin necesidad de realizar búsqueda alguna (Cap. 1, Parte A, Sec. 3). La actual LP no recoge un artículo similar en ese aspecto al art. 31.2 LP 1986.

[508] CPE, art. 55.

[509] Para acogerse a dichas excepciones, las divulgaciones deben haber acontecido dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de la solic. de MU. En el supuesto de exposiciones, el solicitante debe declarar que la invención ha sido exhibida y proporcionar el correspondiente certificado dentro del plazo 4 meses (contados desde la fecha de presentación de la solic.) o hasta que finalice el plazo de 2 meses previsto para la subsanación de defectos formales, aplicándose el plazo que expire más tarde (v. art. 7.b) LP 2015 y arts. 15.2 y 24 del Reg. de la LP 2015, Real Decreto 316/2017 de 31 de marzo).

amplio, pero no alcanzaba el ámbito del periodo de gracia que continua a estar contemplado en la LMU alemana y, tal como se verá más adelante, lo está igualmente en la legislación brasileña y en la CAN. La LP 1986 también consideraba como divulgación inocua la exhibición de la invención efectuada en «exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas» - sin condicionarlas al CEI - así como la divulgación proveniente de los «ensayos» (entendidos también como «experimentos»[510]) efectuados por el solicitante o su causante en la medida que no implicasen «una explotación o un ofrecimiento comercial del invento» (art. 7 LP 1986). Esto ha sido suprimido en sede de patente nacional (y por extensión, para el MU) ya que se temió que, al no existir en el derecho comparado europeo, ello podría perjudicar la novedad de la invención y su consecuente protección en países que no reconocen ese «plazo de gracia»[511].

Cabe destacar que las disposiciones de la LP 1986 sobre este tema, en particular, la relativa a los «ensayos» efectuados por el solicitante o su causante, en la práctica no habrían sido relevantes en España[512].

3.3.2. Actividad inventiva: lo «no muy evidente» para un experto en la materia

La definición de la actividad inventiva exigida al MU en la LP 2015 es la misma que la que estuvo recogida en la ley anterior. Según el art. 140.1, «*para su protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia*»[513]. Sin embargo, conforme ya se indicó, en la LP 2015 el estado de la técnica respecto del cual se evalúa la actividad

[510] VAREA, *El Modelo…*, p. 345.
[511] Preámbulo LP 2015, pto II.
[512] V. «Estudio TECHNOPOLIS» (p. 102), que indica que su no relevancia práctica fue corroborada por la OEPM y que algunos de los profesionales en PI entrevistados con motivo de la investigación ni siquiera tenían conocimiento de la existencia de dicha disposición.
[513] V. tb. art.140.2 LP 2015 en virtud del cual (por remisión a los arts. 139.2 y 6.3) para determinar la existencia de actividad inventiva en sede de MU no será tomado en consideración el contenido de «*solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior (…) y que hubieren sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posterior*».

inventiva del MU ya no es el estado de la técnica nacional sino el mundial, desapareciendo así el «doble debilitamiento» de la actividad inventiva[514] que existió para el MU de la LP 1986.

Ahora bien, a pesar de que la determinación de lo «evidente», lo «no evidente» y lo «no muy evidente» en relación con el estado de la técnica es una apreciación en gran medida subjetiva y compleja en casos concretos, no solo en sede de MU sino también – como se sabe – en sede de patentes, algunas aproximaciones teóricas pueden arrojar alguna luz sobre tales etéreos juicios de valor. Así, por ejemplo, en doctrina, la ya clásica aproximación propuesta por GÓMEZ SEGADE respecto de la actividad inventiva exigida al MU de la LP 1986:

> «[…] *no es sencillo precisar cuándo existe esa que podríamos llamar la "superevidencia" que impide la concesión de un modelo, y cómo se establece la frontera entre lo que se deriva del estado de la técnica "de manera evidente" y "de manera muy evidente". Cabe pensar que lo muy evidente será aquello que es obvio, que puede descubrir a primera vista el experto en la materia sin necesidad de la menor reflexión, por ejemplo, que la mayor flexibilidad de una hoja de afeitar se debe a su menor grosor. Si existe una mínima actividad creadora, y, por tanto, el experto medio, aunque podría llegar con relativa facilidad a conseguir esa regla técnica, necesita una pequeña reflexión, habrá actividad inventiva suficiente para conceder el modelo. También pueden ser útiles para comprobar este requisito las pautas que suelen emplearse para comprobar la existencia de actividad inventiva a efectos de conceder una patente* […]»[515].

Por su parte, la OEPM esboza la difusa noción de lo «muy evidente» en el sentido de que «*un modelo de utilidad cumpliría con el requisito de actividad inventiva aunque fuese "algo evidente" o "un poco evidente" para el experto en la materia*»[516]. Y se señala también:

> «*El término "muy evidente" significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce muy simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que está dentro de la habilidad o capacidad que se espera de un experto en la materia de una forma casi inmediata.*
> *La invención en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o*

[514] VAREA, *El Modelo…*, p. 430-431.
[515] GÓMEZ SEGADE, voz «Modelo…», p. 792-793. V. tb. OTERO LASTRES (op. cit., p. 167) para quien «*podría considerarse como "no muy evidente" aquello que no es obvio, que no salta a la vista de manera clara y directa. Es necesaria una mínima actividad de creación, lo cual implica una cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Aunque mínimo, se exige un cierto progreso técnico en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad*».
[516] Direc. OEPM, pto. 6.5.1.

> *impulsado al experto en la materia rápidamente a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito bastante clara en el objetivo de llegar a la invención reivindicada*»[517].

En relación con la noción del «experto en la materia», en la doctrina sobre el MU de la LP 1986 se considera que dicha noción es la misma que la aplicada en sede de patentes[518], esto es, el experto en la materia es «*un ideal referido a un técnico con una cualificación que no es mediocre pero tampoco un representante excepcional de su profesión*» [519], empleándose únicamente como matiz diferenciador la consideración de que en sede de MU se presumía que el conjunto de conocimientos del experto en la materia se limitaba a todo aquello que hubiese sido divulgado en España[520] (esto, atendiendo al requisito de novedad relativa que contemplaba la LP 1986).

No obstante lo anterior, ya en las Directrices de la LP 1986 la OEPM esbozaba una segunda diferenciación: tratándose de MU, la figura hipotética del experto en la materia podía ser «desde un trabajador cualificado hasta un técnico», sin embargo, tratándose de patentes, el experto en la materia sería «generalmente un ingeniero o investigador con elevada cualificación técnica»[521].

En las Directrices OEPM relativas a la LP 2015 se propone «profundizar» aún más en la figura del «trabajador cualificado» y se hace referencia a otra nueva figura hipotética: la del «usuario normalmente informado». Según estas Directrices, para el análisis de la menor actividad inventiva del MU se debe aplicar un enfoque en virtud del cual se «rebaja» la figura del experto en la materia y se tiene en cuenta al «destinatario que podría apreciar la validez de la ventaja» atribuida al MU para su uso o fabricación: en el primer caso (ventaja para el uso), sería el «usuario normal razonablemente informado», en el segundo, «*se trataría de un trabajador u obrero cualificado, a lo sumo un técnico, en contraposición con la práctica de patentes…*»[522]. Según las Directrices, en la figura del «usuario

[517] *Id*., pto. 6.5.2. En sentido prácticamente idéntico, Direc. LP 1986, Cap. 4, Parte D, Sec. 5.
[518] V. por todos, VAREA., *El Modelo…*, p. 389-392.
[519] *Id*., p. 390.
[520] *Id*., p. 391. V. tb. GONZÁLEZ, *La Protección*, p. 291.
[521] Direc. LP 1986, Cap. 4, Sec. 5, pto. 3.
[522] Direc. OEPM, pto. 6.5.3.1.

normalmente informado» se presume que este conoce «lo que está a su alcance por comercio, publicidad u opiniones de otros usuarios cercanos», mientras que en la figura del «trabajador cualificado» se presume que este conoce las «técnicas corrientes, manuales o documentación académico convencional»[523]. Con el tiempo se verá si es que los tribunales españoles acogen esta aproximación de la OEPM que constituye otro intento (aunque extraño por su proximidad con el criterio empleado en sede de modelos industriales) para delimitar lo «evidente» de lo «no muy evidente», centrándolo ahora en a quién debe «sorprender» la invención: en la patente, la invención debe sorprender al experto en la materia mientras que en el MU «sería suficiente que la invención sorprendiese a esta figura rebajada»[524].

En lo que respecta a los indicios que podrían ayudar a determinar la existencia de actividad inventiva en materia de MU (similares a los empleados en materia de patentes), están los clásicos recopilados por VAREA cuando estaba en vigor la LP 1986, a saber: «*la presencia de una necesidad largo tiempo sentida, el éxito comercial del producto, la sencillez de la solución y el reconocimiento profesional*»[525]. Por su parte, según se consigna en las Directrices OEPM, se considera como «índices secundarios» de actividad inventiva en MU - que deben ser apreciados desde la perspectiva de un «trabajador cualificado» o, de ser el caso, de un «usuario informado» - los siguientes: (i) «*si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo*»; (ii) «si la invención reivindicada supera un prejuicio de índole práctico»; (iii) «*si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado prácticamente apreciable alcanzado por la invención reivindicada*», (iv) «si la invención reivindicada conduce intencionadamente a un resultado sorprendente»; (v) «si la invención supone un éxito comercial en combinación con otros indicios»; (vi) «*si la invención solo estuviese anticipada por la combinación de dos documentos del estado de la técnica, que tengan una cierta complejidad*»; (vii) «*si la invención sólo estuviese anticipada por la cooperación de varios documentos del estado de la técnica aunque cada uno sea simple per se*»; y (viii) «*si la invención representa*

[523] *Ibid.*
[524] *Ibid.*
[525] VAREA, *El Modelo…,* p. 389.

una solución más simple, con el mismo efecto e incluso mejorado, que propuestas más complejas»[526].

Se puntualiza igualmente en las Directrices que determinados «efectos» que derivan de la diferencia o diferencias substanciales detectadas entre la invención que es reivindicada y el estado de la técnica más próximo podrían «ser suficientes para justificar la presencia de actividad inventiva»[527]. Así, por ejemplo, «la posibilidad de que un producto pueda ser utilizado por una mayor cantidad de usuarios o que suponga una ventaja apreciable», que podría consistir en: «*productos más baratos; ergonomías; menor cantidad de material necesario; facilidad de montaje; menor espacio para el almacenaje; mayor seguridad en el manejo de un objeto; reducción del tiempo de fabricación y reducción de los recursos necesarios; mejoras en las condiciones de trabajo*»[528].

3.3.3. Aplicabilidad industrial

La LP 2015 recoge ya expresamente este requisito (art. 137.1) aunque no lo desarrolla, siendo por ello aplicable el art. 9 relativo a patentes en virtud del cual se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.

[526] Direc. OEPM, pto. 6.5.3.7. En esencia similares – aunque menos desarrollados – v. los indicios destacados en las Direc. LP 1986, Cap. 2, Sec. 4.
[527] Direc. OEPM, pto. 6.5.3.7.
[528] *Ibid.* (enumeración omitida). V. tb. los indicios secundarios que pueden refutar la presencia de actividad inventiva (*ibid.*).

3.4. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos en relación con la patente

3.4.1. Duración del derecho y procedimiento de concesión

El plazo de duración de la protección es de diez años improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, plazo semejante al que venía establecido en la LP 1986[529].

El procedimiento de concesión del MU de la LP 2015 tampoco presenta grandes diferencias respecto del que estuvo establecido en la ley anterior, manteniéndose el sistema de concesión sin examen de fondo, pero con llamamiento a oposiciones por parte de terceros (oposiciones pre-concesión).

Una vez admitida a trámite la solic. de MU[530], el procedimiento de concesión comprende actualmente, en términos esquemáticos, las siguientes etapas:

(i) examen del cumplimiento de los requisitos formales de la solic. y verificación que el objeto de la solic. sea susceptible de protección como MU (el denominado «examen de oficio y de modalidad», art. 142.3). Dado que no está previsto el examen de fondo, la OEPM no examina la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia de la descripción o la aplicación industrial de la invención. Tampoco se prevé la realización de un IET ni la emisión de opinión escrita, que sí están previstos para la patente.

(ii) De superarse con éxito dicha primera etapa se publica la solic., abriéndose un plazo de dos meses para la formulación de oposiciones por parte de terceros, con posible prórroga de otros dos meses para presentar pruebas[531]. Como motivos de oposición se puede alegar la falta de alguno de los requisitos legales previstos para su concesión, incluidos los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, así como la suficiencia de la descripción (art. 144.1).

[529] V. art. 152.2 LP 1986.
[530] Los requisitos formales exigidos a las solics. de MU y de patente son los mismos en términos generales, con la salvedad que para el MU no es necesaria la presentación del resumen de la invención. V. art. 141.
[531] Arts. 143, 144.1 y 144.2.

(iii) De no formularse oposiciones, la OEPM concede el MU solicitado, publicándose su concesión (arts. 145.2 y 145.5). En estos casos, el modelo es concedido en el plazo máximo de tres meses contados desde la publicación de la solic.[532].

(iv) De presentarse oposiciones, se corre traslado de estas para su contestación en el plazo de dos meses, con posibilidad de réplica (en el plazo de diez días)[533]. Transcurridos dichos plazos, la OEPM «resolverá estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas» o en caso contrario, desestimándolas (art. 145.4). Para el examen de los escritos de oposición y, de ser el caso, de contestación y réplica, se crea una Comisión conformada por tres expertos de la OEPM técnicamente calificados, previéndose asimismo que dicha Comisión puede ser completada por un jurista «si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige»[534]. El plazo máximo de resolución es de doce meses contados desde la publicación de la solic.[535].

Según estadísticas para el año 2015 (aún en vigor la LP 1986), la concesión de un MU sin oposición demoró en promedio cinco meses aproximadamente[536]. Con la LP actual el promedio debe ser semejante ya que el procedimiento de concesión no ha sufrido modificaciones relevantes. También respecto de la LP 1986, el índice de oposiciones contra solics. de MU ha sido bajo; en 2015, solo el 3% de las solics. publicadas fue objeto de oposición por parte de terceros y, dentro de ese universo, el 33% de las oposiciones motivó la denegación del MU[537].

[532] Orden ETU/296/2017 de 31 de marzo, que establece los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la LP 2015, art. 1.e).
[533] Art. 144.3 y Reg. LP 2015, arts. 61.6 y 61.7.
[534] Reg. LP 2015, art. 62.1.
[535] Orden ETU/296/2017, art. 1.e).
[536] Según inf. estadística extraída de la presentación realizada por Elena GARCÍA FIÑANA**,** «Procedimiento de Concesión», II Jornadas sobre el Modelo de utilidad – OEPM, mayo 2016 [en lín.].
[537] *Ibid.*

3.4.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente

En España, la obtención de un MU implica un coste bastante inferior que el de la patente (ver Cuadro a continuación). En términos comparativos y en un escenario cuasi utópico en el que la solicitud fuese "perfecta" - en el sentido que no amerite ningún tipo de reparo por parte de la OEPM[538] y no se pretenda reivindicar prioridad -, el coste en 2018 para la obtención de un MU fue casi 92% menor que el de la patente.

ESPAÑA: Costes comparativos (2018)[539]

	Trámite electrónico		**Trámite tradicional**	
Tasas	**MU**	**PAT**	**MU**	**PAT**
Solic.	€ 85,32	€ 85,32	€100,38	€100,38
IET	*n.a.*	€ 581,95	*n.a.*	€684,65
Exam. Fondo	*n.a.*	€ 331,30	*n.a.*	€389,77
Total	**€ 85,32**	**€ 998,57**	**€ 100,38**	**€1.174,80**

El cambio operado en la LP 2015 en lo relativo al procedimiento de concesión de patentes amerita hacer una breve comparación respecto del coste de obtención de un MU bajo la LP 1986 y de los costes de una patente con y sin examen de fondo. Teniendo en cuenta que la patente sin examen de fondo ha desaparecido de la ley española, con el tiempo se irá viendo en qué medida esa demanda (que no era poca) se desplazará tal vez hacia el MU. Probablemente el coste será uno de los factores decisivos. Tomando como base las tasas aplicables en 2015/2016, es decir, los dos últimos años de vigencia de la LP 1986, los costes para la obtención de un MU y de una patente (con y sin examen de fondo, pero siempre con IET) fueron los siguientes:

[538] Por cada subsanación/contestación a defectos formales se exige el pago de una tasa que asciende a € 35,75. Si se tiene en cuenta que un porcentaje considerable de solics. presenta problemas a nivel de los requisitos formales, no es peregrino pensar que, por lo menos, podría existir un reparo por parte de OEPM en la fase del examen de forma, incrementándose el coste de obtención del MU.

[539] Montos calculados sobre la base de las tasas vigentes en 2018 (según inf. disp. en el sitio *web* de la OEPM, últ. vis. 17/11/2018). El trámite por la vía electrónica concede un descuento del 15% de las tasas.

Costes comparativos bajo la LP 1986 (años 2015-2016)[540]

	Trámite electrónico			**Trámite tradicional**		
Tasas 2016/17	**MU**	**PAT** s/exam.	**PAT** c/exam.	**MU**	**PAT** s/exam.	**PAT** c/exam.
Solic.	€ 63,68	€ 63,68	€ 63,68	€ 74,92	€ 74,92	€ 74,92
IET	*n.a.*	€ 587,78	€ 587,78	*n.a.*	€ 691,50	€ 691,50
Exam. Fondo	*n.a.*	*n.a.*	€ 334,62	*n.a.*	*n.a.*	€ 393,67
D. Con.	*n.a.*	*n.a.*	*n.a.*	€ 26,46	€ 26,46	€ 26,46
Total	**€ 63,68**	**€ 651.46**	**€ 986,08**	**€ 101.38**	**€ 792,88**	**€ 1,186.55**

Del Cuadro anterior se desprende que en los dos últimos años de vigencia de la LP 1986 el coste de una patente sin examen era aprox. 35% menor que el coste de una patente con examen de fondo. La desaparición de la patente sin examen muy probablemente va a tener impacto en las tendencias de solics. de patentes y de MU si se considera que bajo la LP 1986 el uso de la patente sin examen fue mayoritario en España (en el periodo 2002-2016, el 84% de las concs. de patentes lo fue sin examen de fondo)[541].

Ahora bien, en lo que respecta a los «incentivos para registrar», la LP 2015 prevé la reducción del 50% del importe de ciertas tasas cuando se trate de solicitantes de MU y/o patentes nacionales que hayan declarado ser PYME (art. 186.1)[542] o personas físicas «emprendedoras»[543]. Por su parte, las universidades públicas tienen derecho a una bonificación del 50% en el importe de las tasas de obtención (y de mantenimiento), elevándose la bonificación al 100% si la universidad prueba que ha realizado una «explotación económica real y efectiva» de la patente o del MU[544].

[540] Montos calculados sobre la base de las tasas vigentes para 2015 y 2016.

[541] Fuente: OEPMESTAD, busc. «Patentes Vía Nacional» y «Concesiones de Patentes, según procedimiento utilizado» (últ. vis. 30/06/2017). Se ha tomado como base el año 2002 pues recién en ese año se abrió la posibilidad de concesión con examen de fondo a las solics. de patentes en todos los sectores. El porcentaje es similar al del periodo 2015-2016.

[542] En general, se considera PYME (micro, pequeña o mediana empresa) a las empresas que tengan menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio anual no exceda de € 50 millones o cuyo balance general anual no exceda de € 43 millones (conforme la Recomendación de la Comisión Europea de 06/05/2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas).

[543] En los términos de la Ley 14/2013 de 27 de setiembre, sobre apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

[544] Disposición adicional décima LP 2015. La explotación debe realizarse dentro del plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solic. o de 3 años desde la fecha en que se publique su concesión, el que

En lo que respecta al coste de mantenimiento, el importe de las anualidades exigidas al MU y a la patente *es el mismo*. El mantenimiento por diez años (plazo máximo del MU) asciende aproximadamente a €775,94 para ambas modalidades[545]. Para las PYME «emprendedoras» el coste de mantenimiento sería de € 733,12[546] y para las universidades públicas, € 387,98.

3.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas

3.5.1. Prioridad interna

Otra de las novedades de la LP 2015 es el reconocimiento de la prioridad interna (art. 30.1). Conforme el Preámbulo de la ley, el reconocimiento de la prioridad interna tiene como objetivo «*no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes*»[547]. La prioridad interna consagrada en el art. 30.1 es aplicable al MU en virtud de la disposición supletoria recogida en el art. 150.

3.5.2. Transformación de la solicitud («cambio de modalidad»)

Las dudas que pudieron haber existido en la doctrina española durante la vigencia de la LP 1986 respecto de la posibilidad de transformar una solic. de MU – a iniciativa del propio solicitante o a propuesta de la OEPM- en una solic. de cualquier otra modalidad de PI, en particular, la posibilidad de transformarla en

expire más tarde. Bajo el régimen de la LP 1986 las universidades públicas estaban exentas del pago de tasas de solic. y mantenimiento de patentes y MU (en virtud del art. 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades).

[545] Las dos primeras anualidades no se pagan ya que se consideran incluidas en la tasa de solicitud.

[546] Se concede un descuento de 50% en la tercera, cuarta y quinta anualidad.

[547] Preámbulo, pto. IV. Para un breve comentario sobre la introducción de la prioridad interna en la actual LP española, v. GÓMEZ SEGADE, «La completa…», p. 161 y Juan ARIAS SANZ, «Solicitud y procedimiento de concesión, presentación y requisitos de la solicitud de patente», AA.VV., *La nueva Ley de Patentes*, 2015, p. 189-190.

una solic. de patente[548], han quedado zanjadas en la LP 2015[549] así como en su Reglamento.

La transformación de una solic. de MU en una solic. de otra modalidad de propiedad industrial («cambio de modalidad») puede ser pedida por el solicitante en cualquier momento antes de la concesión del MU o, de ser el caso, antes que se resuelvan las eventuales oposiciones interpuestas por terceros[550]. Tratándose del cambio de modalidad a propuesta de la OEPM como consecuencia del examen de formalidades y de la verificación que el objeto de la solic. sea susceptible de protección como MU, el solicitante cuenta con un plazo de dos meses para aceptar o rechazar la propuesta de transformación, entendiéndose que aquella es rechazada si el solicitante no la pide expresamente[551], lo que determina la denegación del MU[552]. En los casos de transformación se mantiene, en principio, la fecha de presentación de la solic. originaria[553]. En lo que respecta a la transformación de una solic. de patente en una solic. de otra modalidad de PI, el solicitante puede pedirla en cualquier momento anterior a la finalización del examen de fondo (art. 51.1)[554]. La OEPM también puede proponer el cambio de modalidad de una solic. de patente como consecuencia del examen de las formalidades y verificación que el objeto no esté excluido de patentabilidad o del examen de fondo (art. 51.2)[555].

Si bien en la práctica la transformación de una solic. de MU en una de patente puede ser poco probable[556], la transformación inversa eventualmente no lo

[548] La ausencia de disposición expresa en sede de MU generó la controversia, v. VAREA., *El Modelo…*, p. 490-501 y GONZÁLEZ, *La Protección…*, p. 302-303.
[549] Por disposición expresa del art. 150, son aplicables al MU las normas del Cap. V del Título V sobre disposiciones comunes a todos los procedimientos, que en su art. 51 recoge el «cambio de modalidad».
[550] Reg. LP 2015, art. 46.1. Según las Direc. OEPM (pto. 2.3.7) el cambio de modalidad puede pedirse hasta que termine el plazo para contestar las oposiciones u objeciones planteadas por la OEPM (2 meses contados desde la publicación del suspenso por oposición).
[551] Reg. LP 2015, art. 46.2.
[552] *Id.*, art. 59.4.
[553] *Id., a*rt. 46.4.
[554] V. tb. art. 159 que contempla la transformación de una solic. de patente europea en una de MU español «cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE», considerándose como fecha de presentación de la solic. de MU español la fecha de presentación otorgada por la *EPO* a la solic. de patente europea (v. art. 158.2, aplicable al MU por remisión expresa del art. 159).
[555] V. tb. art. 46 Reg. LP 2015.
[556] Según José MACÍAS MARTÍN ese escenario de transformación será menos probable debido a la ampliación de lo que puede ser objeto de MU (MACÍAS M., «Disposiciones comunes a todos los procedimientos», AA.VV., *La nueva Ley de Patentes,* 2015, p. 259).

será. La reciente introducción del examen de fondo como sistema único de concesión de patente podría determinar que el recurso a la transformación se incremente considerablemente[557]. Por cierto, esa fue una de las razones invocadas por la CNMC en su posición contraria al mantenimiento de la figura del MU en España puesto que - conforme la CNMC - su carácter de «sustitutos imperfectos de las patentes» se agravaría aún más con el establecimiento del examen de fondo para las patentes ya que las invenciones que no superasen el examen podrían ser transformadas en MU[558]. Si bien la preocupación de la CNMC es hasta cierto punto atendible (principalmente en los casos en los que la invención no cumple el requisito de novedad), es de recordar que su posición propugnaba la eliminación de la figura del MU, lo que implica considerar que las invenciones menores no merecen protección bajo la legislación de PI[559].

Sin perjuicio de lo anterior, no sería de extrañar que los índices de solics. de patentes nacionales desciendan mientras que los de solics. de MU (ya sea como primera opción o como consecuencia de transformaciones) se incrementen[560]. La afirmación anterior se basa en la tendencia reflejada en las concs. de patente sin examen de fondo bajo la vigencia de la LP 1986 (periodo 2002-2016): en dicho periodo, el 84% de las patentes nacionales fue concedida en España sin examen previo[561]. Curiosamente, el régimen de MU portugués del CPI 2003 guarda cierto parecido con el régimen de patentes español de la LP 1986 (que, conforme ya se indicó, recogía un sistema de concesión con examen de fondo opcional). Según se verá, el régimen portugués del CPI 2003 prevía también un sistema opcional para la concesión de MU (con y sin examen de fondo).

[557] En sentido contrario MACÍAS (op. cit., p. 259), para quien ese escenario de transformación también será menos probable debido a la actual exigencia de novedad mundial para el MU.
[558] Informe CNMC, cit., p. 19.
[559] En el mismo sentido v. VAREA («Modelos…», p. 617) para quien la posición de la CNMC equivale a estimar que por debajo del nivel de actividad inventiva exigido a las patentes «*no es posible reconocer ningún tipo de recompensa en forma de exclusiva o, lo que es lo mismo, a privar de estos mecanismos de protección a las invenciones menores…*». Para una crítica a la posición de la CNMC v. tb. GÓMEZ SEGADE («La completa…», p. 158) y VAREA («Modelos…», p. 617-619).
[560] V. tb. Grupo Español AIPPI que considera que «la desaparición de las patentes de invención sin examen previo puede fácilmente desviar la preferencia de los solicitantes hacia los modelos de utilidad» («Informe del Grupo Español AIPPI sobre el Borrador …», pto. 6).
[561] V. *supra* 3.4.2.

3.5.3. La petición del IET como condición para el ejercicio de acciones judiciales de defensa del MU

Para el ejercicio de acciones judiciales de defensa del MU es condición que se haya solicitado previamente a la OEPM la elaboración de un IET (art. 148.3) que está regulado en sede de patentes (art. 36.1)[562]. En el supuesto que la demanda sea interpuesta antes que sea emitido el IET el demandado puede pedir la suspensión del plazo para contestar la demanda hasta que conste en autos el referido informe (art. 148.4). La adopción de medidas provisionales y cautelares - siempre que no consistan en la paralización o cesación de la actividad comercial o industrial del demandado - puede pedirse una vez solicitado el IET (art. 148.5).

La introducción de la exigencia de la petición del IET es precisamente la tercera modificación substancial en el régimen del MU de la LP 2015 destacada en el Preámbulo de la ley. En este punto la nueva ley española se aproxima en parte a lo propuesto en la iniciativa europea sobre MU (específicamente, en la PMD) que preveía la obligatoriedad del IET para la interposición de acciones de defensa; sin embargo, a diferencia de aquella[563], la LP 2015 no contempla expresamente la posibilidad de que, una vez que sea admitida a trámite la solic. de MU, el propio solicitante o cualquier persona interesada pueda pedir la elaboración del IET. Sin perjuicio de lo anterior, en las Directrices OEPM se considera que del tenor del art. 148.3 se puede concluir que el IET puede realizarse no solo a petición del solicitante o titular del MU sino también a petición de cualquier tercero interesado[564].

[562] Según dispone el Reg. (art. 63.2) una vez admitida la petición la OEPM elaborará el IET así como una opinión escrita (preliminar y no vinculante), dándose traslado al peticionario.
[563] V. arts. 16.1 y 16.4 PMD.
[564] Direc. OEPM, pto. 5.1. En sentido contrario, VAREA («Modelos…», p. 659) quien, a pesar de ponderar su conveniencia, considera que la LP 2015 no da cabida a dicha posibilidad.

3.6. Uso del MU español en comparación con la patente

3.6.1. LP 1986 (periodo 2000-2016)

Cuadro 6[565]

Solicitudes y concesiones MU y PAT (residentes)

Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	3062	3108	2709	1667
2001	2981	3223	2523	1699
2002	2928	2783	2763	1056
2003	2853	3051	2804	1599
2004	2784	2538	2864	1642
2005	2725	2510	3027	2319
2006	2664	2449	3098	1895
2007	2520	2320	3244	2317
2008	2511	2494	3599	2017
2009	2442	2126	3566	2328
2010	2512	2060	3540	2457
2011	2480	2414	3398	2582
2012	2426	2194	3219	2536
2013	2523	2223	2986	2745
2014	2605	2302	2902	2911
2015	2224	2264	2760	2274
2016	2296	2156	2711	2087
Total	44.536	42.215	51.713	36.131
Prom. Anual	2.620	2.483	3.042	2.125

En el periodo 2000-2016 las solics. PAT apenas superaron en 16% a las de MU. En promedio se solicitaron 2.620 MU anuales mientras que el promedio de PAT fue de 3.042. Si se incluye a los *no residentes* en los cálculos para el periodo investigado, el 95,4% de las solics. MU[566] y el 93,6% de las solics. PAT[567] fue presentado por residentes.

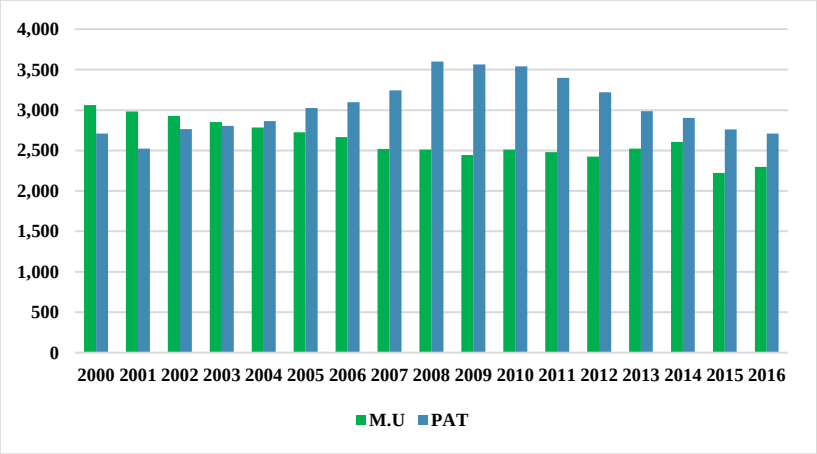
[565] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. of. de present.; concs., present. directa, res. of. de present (últ. vis. 31/12/2017). Son mínimas las diferencias entre las estadísticas OMPI y las de la OEPM (v. «OEPM Estadísticas Propiedad Industrial 2012» y para los años 2013 a 2016 v. «La OEPM en Cifras», disps. en el sitio *web* OEPM).

[566] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res y no res of. de present. (últ. vis. 20/02/2018). V. en Anexo C un cuadro que incluye solicitantes no res.

[567] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 20/02/2018).

Las solics. MU presentaron una tendencia descendiente relativamente constante. Inversamente, las de PAT mostraron una tendencia ascendente hasta 2008, comenzando a descender a partir de 2009[568] (ver Gráfico a continuación).

Gráfico – España (LP 1986)
Solicitudes, residentes[569]



En los años 2000 a 2003 el número de solics. MU superó el de PAT, con márgenes moderados de diferencia. A partir de 2004 las solics. PAT vuelven a superar a las de MU, curiosamente, casi dos años y medio después de que se posibilitó la opción de examen de fondo para las solics. de patente en todos los sectores[570].

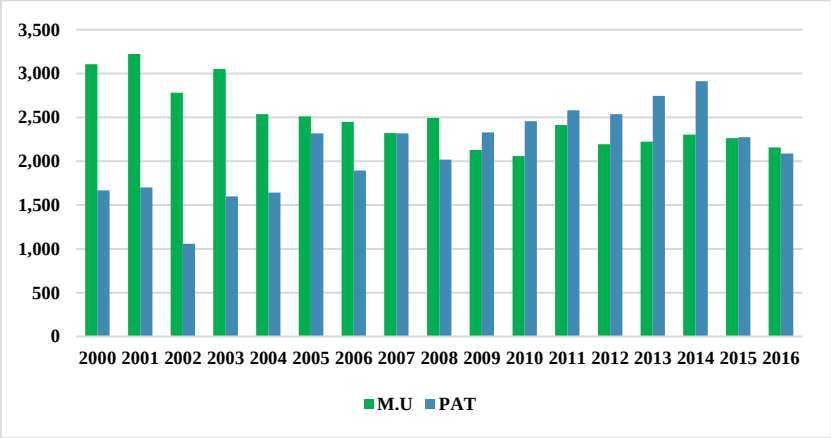
En lo que respecta al tipo de solicitante, en 2016 el 64% de las solics. MU fue presentado por particulares, el 35% por empresas y el 1% por universidades[571]. Comparado con los años anteriores, se mantuvieron las tendencias en relación con el tipo de solicitante. Los subsectores técnicos con mayor concentración de solics.

[568] Esa paulatina disminución probablemente está relacionada con el incremento de solics. de patentes europeas de origen español, que a su vez debe estar asociado a que desde 2006 existe un programa de subvenciones para fomentar las solics. de patentes en el exterior (en 2013, el monto de las subvenciones otorgadas ascendió a 3 millones de Euros). V. *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, 2014, «Alocución de Bienvenida», Patricia GARCÍA-ESCUDERO, p. 108.
[569] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 6.
[570] En virtud del Real D. n.º 996 de 10/09/2001.
[571] Cálculos realizados sobre la base de info. extraída de OEPMSTAD (últ. vis. 18/11/2018).

MU publicadas correspondieron a mobiliario y juegos; otros productos de consumo y a ingeniería civil[572].

En lo relativo a concesiones, el número total de MU concedidos fue mayor que el de PAT; en promedio anual se concedieron 2.483 MU y 2.125 PAT, siendo que el 54% de las invenciones protegidas en España (vía nacional) provenientes de solicitantes residentes lo fue mediante MU.

Gráfico – España (LP 1986)
Concesiones, residentes[573]



El índice de MU solicitados (44.536 solics.) contrapuesto con el de MU concedidos (42.215 concs.) invita a pensar que la gran mayoría de los usuarios locales están adecuadamente familiarizados con los requisitos formales que debe cumplir la solicitud de MU[574]; esto podría ser atribuido a la detallada e inteligible información que difunde la OEPM, de particular utilidad para los usuarios no experimentados.

Si se incluye en los cálculos a los títulos otorgados a *no residentes*, el porcentaje de MU concedidos a residentes fue de 95,1% mientras que el porcentaje de PAT fue 89,6%[575].

[572] «La OEPM en Cifras 2016», p. 7. Las tecnologías con mayor concentración de solics. fueron las relativas a recipientes para almacén y transporte, seguidas de las relativas a utensilios de uso doméstico y de mesa. En relación con el año 2015, se presentó un incremento destacable en tecnologías relativas a «avicultura, piscicultura y pesca» y «sanitarios y aseo» (*id.*, p. 7 y 8).
[573] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 6.
[574] Recuérdese que en España la concesión del MU no implica examen de fondo.
[575] Bases estad. OMPI, busc.: concs., solics. presentadas directamente, res. y no res. of. de present.(últ. vis. 20/02/2018).

3.6.2. Tendencias bajo la vigencia de la LP 2015

Conforme se recordará, la LP 2015 entró en vigor el 1 de abril de 2017. El Cuadro a continuación muestra el número mensual de solics. MU y PAT presentadas en 2017 (siendo que las cifras para enero-marzo corresponden a solics. bajo la vigencia de la LP 1986) y solics. presentadas hasta octubre de 2018.

Cuadro 7

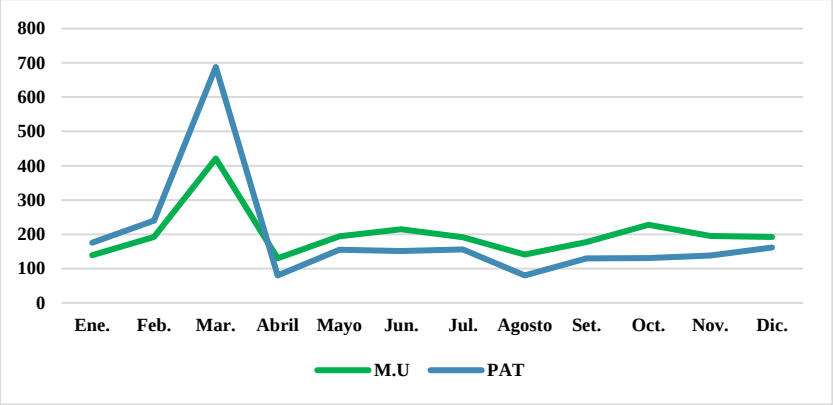
Solicitudes, mensual 2017 y 2018 (hasta oct.)[576]

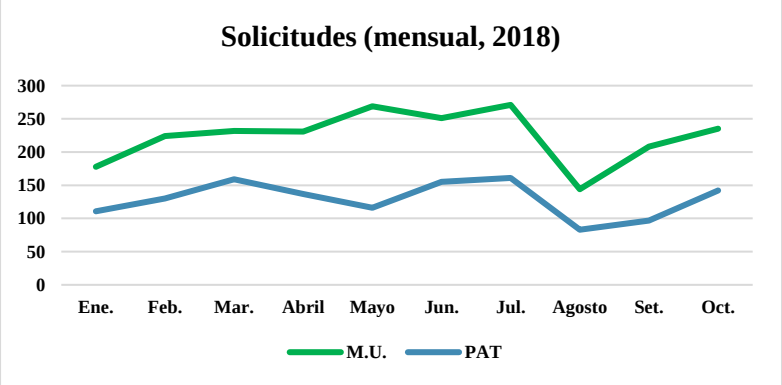
	2017		2018	
Mes	**MU**	**PAT**	**MU**	**PAT**
Ene.	139	175	178	111
Feb.	192	240	224	130
Mar.	421	688	232	159
Abril	130	80	231	137
Mayo	194	155	269	116
Jun.	215	151	251	155
Jul.	191	156	271	161
Agosto	141	80	144	83
Set.	177	130	208	97
Oct.	228	131	235	142
Nov.	195	138	/	/
Dic.	192	161	**/**	**/**
Total	**2.438**	**2.286**	**2.243**	**1.291**

Se puede observar que durante el último mes de vigencia de la LP 1986 (marzo 2017), las solics. para ambas modalidades se incrementaron considerablemente respecto del mes anterior lo que sin lugar a dudas puede ser atribuido a dos de las modificaciones que iban a entrar en vigor con la LP 2015: en sede de MU, la introducción del requisito de novedad absoluta y en sede de PAT, la imposición del examen de fondo obligatorio. En parte, a ello también se podría atribuir la caída radical de solics. para ambas modalidades en el primer mes de vigencia de la nueva LP. Los Gráficos siguientes son más que elocuentes del impacto de la entrada en vigor de la nueva LP española:

[576] Estadísticas mensuales OEPM 2017 y 2018, últ. vis. 18/11/2018.

Gráfico – España
Solicitudes (mensual, 2017)[577]





Desde la entrada en vigor de la LP 2015 el número de solics. de MU supera al de patentes. Esta tendencia se ha mantenido constante.

3.6.3. Motivos por los que los usuarios en España acuden a la figura del MU (resultados del «Estudio Technopolis» de 2015)

Conforme el Estudio Technopolis, bajo la vigencia de la LP 1986 los principales motivos para solicitar un MU – según lo señalado por los especialistas en PI españoles entrevistados para dicha investigación - fueron los siguientes: obtener protección de invenciones que no son patentables por carecer de novedad absoluta y/o que ostentan una «pequeña» actividad inventiva; respecto de la

[577] Fuente: la indicada en Cuadro 7.

patente, obtener con un poco más de celeridad un derecho de exclusiva sobre la base del cual poder ejercer acciones judiciales de defensa y, (iii) hacer entrar la invención en cuestión en el estado de la técnica - sin grandes costes y de una manera que es fácilmente accesible a los examinadores de patentes a nivel mundial – con la finalidad de asegurar libertad para operar en el mercado y de limitar la posibilidad que terceros la patenten[578].

De los motivos arriba señalados respecto de la LP 1986, el relacionado con la no exigencia de novedad mundial ya no tiene cabida, conforme se vio, en la actual LP.

4. El MU brasileño (LPI 1996)

4.1. Antecedentes legislativos del régimen del actual

La figura del MU fue introducida escuetamente en la legislación brasileña con el Reg. anexo al Decreto n.º 16.264 de 19 de diciembre de 1923[579] (en adelante, D. de 1923), mediante el cual se creó la *Directorial Geral de Propriedade Industrial*. En el Título II del D. de 1923 (relativo a *Privilegios de invenção*), específicamente en el Párrafo único del art. 35 que fijaba en quince años el plazo de duración de la patente de invención, también se establecía vagamente que «*cuando se trate de modelos de utilidad, es decir, de simples modificaciones introducidas en la disposición o en la forma de objetos conocidos*» el plazo de la patente sería apenas de diez años. Esa era la única referencia al MU en el D. de 1923. Así, la primera construcción de la versión brasileña de la figura se presentaba completamente sumergida dentro del régimen de patentes de invención, siéndole aplicable ante el silencio de la ley los requisitos de protección aplicables a las patentes de invención (novedad y susceptibilidad de «utilidad industrial»[580]) así

[578] «Estudio TECHNOPOLIS», p. 101. Según se indica en dicho Estudio, apreciaciones similares fueron vertidas en las entrevistas a algunas PYME (al parecer, únicamente *tres*).
[579] El D. de 1923 trataba de la concesión de «privilegios de invención» y del registro de marcas de industria y de comercio.
[580] D. de 1923, arts. 32 y 33.

como el procedimiento de concesión que implicaba «examen técnico» (léase, examen de fondo) de la solicitud[581].

Como bien resaltaba GAMA CERQUEIRA en comentario crítico, el concepto de MU del D. de 1923 «no podía ser más incompleto, más vago ni más erróneo» pues posibilitaba que cualquier tipo de modificación en la forma o disposición de objetos conocidos fuese protegible como MU, independientemente del resultado pretendido o del fin al que se destinaba el objeto, confundiéndosele así también con los modelos industriales[582]. Sin embargo, según apuntaba dicho autor, las deficiencias conceptuales del D. de 1923 fueron siendo remediadas en la práctica del Departamento Nacional de Propiedad Industrial, que a lo largo de los años fue delineando las «verdaderas características» [583] del MU bajo influencia de la doctrina y legislación extranjera (en particular la alemana, pero también la italiana y la española). Así, por ejemplo, en opinión de J. C. LIMA FERREIRA (perito del Departamento Nacional de Propiedad Industrial) la concesión del MU bajo el D. de 1923 debía satisfacer los siguientes requisitos:

> «*1.º, novidade nas modificações da forma ou disposição; 2.º, constatação duma vantagem ou efeito industrial qualquer, destas modificações, por mínimo que seja; 3.º, que se trate de um objeto destinado a um uso prático, ou de suas partes; 4.º, reivindicações muito precisas e bem delimitadoras, sem dar direito a nada além dum modelo único caracterizado perfeitamente na sua forma e constituição*».[584]

El D. de 1923 fue posteriormente sustituido por el Código de Propiedad Industrial de 1945[585] (CPI 1945), código en el que se desarrollaron por primera vez las bases del régimen del MU brasileño y en el que al parecer se hizo eco de los posicionamientos esbozados a nivel administrativo, probablemente bajo influencia de los regímenes europeos de la época.

En la sistemática del CPI 1945 el MU fue recogido en el Capítulo II del Título I (*Privilégios de invenção*), Título en el que también se regulaba la patente

---

[581] *Id.*, art. 44. Por cierto, fue con el D. de 1923 que se introdujo en Brasil el examen de fondo para la concesión de patentes de invención (v. Antonio C. SOUZA DE ABRANTES, *Patentes de Modelo de Utilidade no Brasil*, 2014, p. 35).
[582] GAMA CERQUEIRA, *Tratado…,* p. 279.
[583] *Id.*, nota 12 p. 280.
[584] Opinión de J. C. LIMA FERREIRA (*Revista de Direito Industrial*, vol. III), cita literal extraída de GAMA CERQUEIRA, *Tratado…*, nota 12 p. 280.
[585] DL n.º 7.903 de 27/08/1945 (CPI 1945).

de invención (Capítulo I) y los diseños y modelos industriales (Capítulo III). La delimitación conceptual del MU del CPI 1945 venía contemplada en su art. 10 y estaba referida a toda disposición o forma nueva introducida u obtenida en objetos conocidos, siempre que sirviese para «un trabajo o uso práctico». El término «objeto» comprendía «herramientas, instrumentos de trabajo o de empleo práctico, parte de máquinas o utensilios de uso general», especificándose que la protección era concedida a la «nueva forma o disposición» que proporcionase una «mejor utilización» de la función a la que estaba destinada el objeto[586].

Si bien es cierto que la influencia de la ley alemana en la noción del MU consagrado en el CPI 1945 era innegable, también lo es que, salvo la proximidad en la definición y una menor duración de la protección, eran pocas las coincidencias entre los regímenes jurídicos de ambos países. Al igual que en el D. de 1923, pero ya ahora por remisión expresa, al MU del CPI 1945 le eran exigidos los mismos requisitos de protección que los contemplados para la patente de invención (novedad y susceptibilidad de «utilización industrial»)[587]. También, el procedimiento de concesión era el mismo que el previsto para la patente (concesión con examen técnico)[588]; sin embargo, para el MU se establecía un plazo máximo más corto para la realización de dicho examen[589].

Además de la exigencia implícita de forma tridimensional, la diferencia principal respecto de la patente de invención en el texto de la ley residía, a grandes rasgos, en la duración del derecho concedido: el plazo de la patente de invención era de quince años contados desde su concesión mientras que el del MU era de cinco años, prorrogables por igual periodo a petición del titular[590].

[586] *Id*., art. 10§1
[587] *Id.*, art. 11(1), que remitía al art. 7 sobre patentes de invención.
[588] Además del examen técnico, el procedimiento de concesión implicaba la publicación de los «puntos característicos de la invención» y llamamiento a oposiciones (art. 23 y ss.). Sobre el procedimiento de concesión v. el comentario de GAMA CERQUEIRA criticando la concesión con examen técnico para el MU y abogando por un sistema de simple registro o, en todo caso, por el establecimiento de un sistema de concesión intermedio (*Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, 1952, nota 11 p. 395).
[589] Según el art. 23§1 CPI 1945, el plazo máximo para la conclusión del examen técnico para la patente era de 60 días mientras que para el MU era de 30 días (plazos que podían ser prorrogados por «motivos justificados»).
[590] *Id.*, arts. 39 y 41.

El CPI 1945 fue sustituido por el DL n.º 254 de 28 de febrero de 1967 (CPI 1967), que a su vez fue sustituido por el DL n.º 1.005 de 21 de octubre de 1969 (CPI 1969), el cual en su momento fue reemplazado por el CPI aprobado mediante Ley n.º 5.772 de 21 de diciembre de 1971 (CPI 1971). En los CPIs de 1967 y 1969 el modelo de utilidad dejó de estar contemplado expresamente como modalidad de PI protegida, siendo reintroducido en el CPI 1971 y regulado esta vez en el mismo Capítulo que los modelos y diseños industriales[591].

La noción de MU recogida en el art. 10 CPI 1971 era básicamente un calco de la que estuvo contemplada en el CPI 1945. También, al igual que en el CPI 1945, en el CPI 1971 los requisitos de protección (novedad y «susceptibilidad de utilización» o «aplicabilidad industrial»[592]) así como el procedimiento de concesión (sujeto a examen técnico obligatorio) eran los mismos que los previstos para la patente de invención[593]. En lo que respecta a los plazos de duración de los «privilegios», el plazo contemplado para el MU era ahora de diez años fijos mientras que el de la patente de invención se mantuvo en quince, ambos contados desde la fecha de presentación de la solicitud[594].

El CPI 1971 fue derogado por la actualmente vigente Ley n.º 9.279 de 14 de mayo de 1996 sobre «*Direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*» (en adelante, LPI 1996). En la sistemática de la LPI 1996 las patentes de invención y los MU están regulados conjuntamente en el mismo título (Título I, *Das Patentes*), separados de los diseños industriales que tienen ahora un Título propio (Título II, *Dos Desenhos Industriais*)[595]. Conforme ya fue resaltado, en la legislación brasileña se contempla diferenciadamente la «patente de invención» y la «patente de modelo de utilidad»[596].

---

[591] CPI 1971, Capítulo III «*De Modelo de Utilidade e do Modelo e do Desenho Industrial*» del Título I «*Dos privilégios*».
[592] *Id.*, art. 6.
[593] *Id.*, art. 18 y ss. El procedimiento de concesión contemplaba que el examen técnico debía ser pedido por el solicitante dentro de los 24 meses de publicada la solic., caso contrario se le daba por retirada. En paralelo, también había llamamiento a oposiciones después de la publicación de la solicitud.
[594] *Id.*, art. 24.
[595] También, con la LPI 1996 se dejó de lado la referencia a la «patente de diseño industrial», hablándose ahora de «registro de diseño industrial».
[596] Esto, sin perjuicio de que el MU también es considerado una invención (v. Denis BORGES BARBOSA, «Proteção dos Modelos de Utilidade e do *Designs*», 2002, p. 2 [en lín.]).

4.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

En esencia, la noción del MU de la LPI 1996 es la misma que la que estuvo recogida en el CPI 1945 y en el CPI 1971 pues se mantuvo la exigencia implícita de forma tridimensional[597]. Sin embargo, en la LPI 1996 - además de introducirse el requisito de «acto inventivo» - se eliminó la referencia a que el objeto fuese «conocido» (haciéndose referencia ahora a un «objeto de uso práctico») y no se reprodujo el listado que venía recogido en el CPI 1971 que expresamente entendía comprendido bajo la noción de «objeto» a las herramientas, instrumentos de trabajo y utensilios[598].

Conforme el art. 9 LPI 1996, es patentable como MU «*o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação*». Del tenor del mencionado artículo podría estimarse en una primera aproximación que el MU brasileño puede consistir también en un objeto no conocido. Sin embargo, alguna doctrina considera que este solo puede consistir en objetos conocidos[599]. Posición similar parecería desprenderse, vagamente, de las «*Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade*» del *Instituto da Propriedade Industrial* - INPI -, de mayo de 2012[600] (en adelante, Directrices MU).

[597] La exigencia de forma tridimensional está tan enraizada en Brasil que se ha llegado a proponer que se incluya expresamente en la LPI que la evaluación de la novedad del MU debe considerar exclusivamente las «características físico-estructurales de forma o disposición del objeto, independientemente de su aplicación» (v. BORGES BARBOSA, «A Reforma da Lei de Patentes no Brasil e seu impacto para a inovação», *Revista Observatório Itaú Cultural*, n.º 16, 2014, p. 209).

[598] V. art. 10§1 CPI 1971. Como antecedente v. art. 10§1 CPI 1945 que hacía referencia también a partes de máquinas y utensilios de uso general.

[599] Entre otros, v. Newton SILVEIRA (*A Propriedade Intelectual e a nova Lei de Propriedade Industrial*, 1996, p. 7) y SOUZA DE ABRANTES (op. cit., p. 91), quien considera que esto quedó implícito en la medida que la referencia a una «nueva forma o disposición» implica el perfeccionamiento de algo ya conocido. En sentido contrario v. BARBOSA («O nibelungo e o Saci», prefacio al libro de SOUZA DE ABRANTES, op. cit., p. 7), quien es de la opinión que «*já não há mais a noção legal de que o modelo seja exclusivamente um aperfeiçoamento num objeto conhecido*».

[600] INPI, «Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidade» (mayo 2012), *DIRPA*, de referencia obligatoria para el examen de MU en virtud de la Res. n.º 85/2013 INPI de 11/04/2013 (en adelante, Direc. MU).

La exigencia de forma tridimensional determina que no sean protegibles como MU las invenciones consistentes en procedimientos [601]. También, se considera fuera de su ámbito de protección a los «sistemas» (entendidos como combinación o conjunto de objetos y/o aparatos)[602], las invenciones que incidan sobre materia biológica [603] y las que consistan en substancias químicas o farmacéuticas[604].

4.3. Requisitos objetivos de protección

4.3.1. Novedad

Al igual que en materia de patentes de invención, el requisito de novedad exigido al MU es el de novedad mundial. Conforme el art. 11 se considera que el MU es nuevo cuando no está incluido en el estado de la técnica, entendiéndose que este está conformado por todo aquello que se haya tornado accesible al público antes de la fecha de presentación de la solic. (*depósito do pedido*), por descripción escrita u oral, por uso o cualquier otro medio, en el Brasil o en el exterior (art. 11§1). Para la evaluación de la novedad, el contenido completo de un pedido depositado en Brasil y aún no publicado será considerado en el estado de la técnica a partir de la fecha de depósito o de la prioridad reivindicada, desde que venga a ser publicado, aun cuando posteriormente (art. 11§2). Esto también es aplicable a las solics. internacionales de patente de invención y de MU depositadas según tratados o convenciones que estén en vigor en Brasil, «desde que haya procesamiento nacional» (art. 11§3).

---

[601] *Id*., pto. 2.
[602] Según SOUZA DE ABRANTES (op. cit, p. 119-120), un «sistema» es una invención más compleja que involucra múltiples objetos que cumplen distintas funcionalidades, no adecuándose así al concepto de «creación de forma en objeto único». Conforme el mismo autor, los sistemas tampoco encuadrarían en el concepto de «nueva disposición» ya que esta supone elementos ya conocidos dispuestos de otra forma, característica que en principio no está presente en los sistemas complejos puesto que necesariamente tendrán que ser agregados nuevos bloques o componentes para permitir la interconexión de tales elementos. Así, por ejemplo, según SOUZA DE ABRANTES, un sistema de trasmisión y recepción en telecomunicaciones no sería protegible como MU.
[603] BORGES BARBOSA, «Proteção…», p. 3.
[604] *Ibid*.

4.3.1.1. Periodo de gracia amplio

Con la LPI 1996 se introdujo en la legislación brasileña el reconocimiento de un periodo de gracia amplio no solo para el MU sino también para la patente de invención. Conforme el art. 12, no se considera dentro del estado de la técnica la divulgación de la invención realizada por el inventor, la realizada por terceros (con base en informaciones obtenidas directa o indirectamente del inventor o resultantes de actos realizados por este), así como la divulgación a través de la publicación oficial de la solicitud hecha indebidamente por el INPI. Para poder beneficiarse del periodo de gracia la divulgación debe haber ocurrido dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada[605].

4.3.2. «Acto inventivo»: lo «no común o vulgar» para un técnico en el asunto

El requisito de «acto inventivo» contemplado para el MU[606], así como el de actividad inventiva para la patente de invención, fueron introducidos con la LPI 1996. Mientras que en sede de patente de invención se considera que existe actividad inventiva cuando para un técnico en el asunto la invención no se desprenda de manera «evidente u obvia» del estado de la técnica (art. 13), en sede de MU se considera que la invención presenta acto inventivo cuando para un técnico en el asunto no se desprenda de manera «común o vulgar» (art. 14).

En las «*Diretrizes de Exame de Patentes*» elaboradas en 2002 (en adelante, Directrices PAT)[607] y en las ya mencionadas Directrices MU, de 2012 - ambas

[605] Sobre algunos de los problemas que se han venido presentando en la práctica relativos al periodo de gracia (en particular, su uso acumulado con la prioridad unionista en sede patente de invención) v. Amanda FONSECA DE SIERVI, «Conflict Arising from the Cumulative Effect of the Grace Period and the Right of Priority under Brazilian Patent Law, *EIPR*, n.º 37/12, 2015, p. 796-802. V. tb. BORGES BARBOSA («A Reforma…», p. 198), quien propone la modificación del art. 12 LPI 1996 para que el periodo de gracia solo pueda amparar a solicitantes de patente de invención o de MU que sean personas naturales, microempresas o empresas de «pequeño porte» (nacionales o extranjeras) así como personas de derecho público.

[606] Conforme DENIS BARBOSA («O nibelungo…», p. 10) la introducción del requisito de acto inventivo tal vez fue un reflejo de la «elaboración del derecho europeo de la época», asumimos, refiriéndose a la iniciativa europea para la armonización de legislaciones de MU.

[607] «Diretrizes de Exame de Patentes» de 2002, instituidas por Res. n.º 64/2013 INPI de 18/03/2013, (en adelante, Direc. PAT).

instituidas por la Presidencia del INPI en el año 2013 – se intenta desarrollar la noción de acto inventivo. Según las primeras, se considera que existe acto inventivo «*cuando la modificación introducida en un objeto resulta en una mejoría funcional de su uso o fabricación, facilitando la actividad humana, y/o mejorando su eficiencia*»[608]; es decir, se equipara la noción de acto inventivo con la de mejoría funcional[609]; puntualizándose también que «*el hecho que la modificación sea considerada obvia no excluye la posibilidad de ser patentada como modelo de utilidad*»[610]. Con una aproximación más matizada, intentando formular una diferenciación entre lo «obvio» y lo «común o vulgar», en las Directrices MU se señala que las nociones de mejoría funcional y acto inventivo, a pesar de estar relacionadas, son distintas: una variación en un objeto que traiga mejoría funcional (entendida como una mayor practicidad, comodidad y/o eficiencia en el uso o fabricación de un objeto en concreto o parte de este[611]), pero que es trivial o vulgar para un técnico en la materia, no sería protegible como MU puesto que es necesaria también la «presencia de una contribución mínima de inventiva»[612]. En todo caso, según señala SOUZA DE ABRANTES, la jurisprudencia brasileña considera que el «acto inventivo» debe ser entendido como una «actividad inventiva» de menor grado[613].

[608] *Id.*, pto. 1.9.2.3.
[609] Como posibles ejemplos de «acto inventivo» se mencionan los siguientes: «*(a) substituição de parafusos por encaixes de pressão, (b) a modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando o seu uso prático, (c) combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos ou similares)*» (*ibid.)*.
[610] También con cierta ambigüedad, en el pto. 2.2.3 del «Manual para o Depositante de Patentes» (INPI, abril 2015, en revisión), se señala lo siguiente: «*O Modelo de Utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (Art. 14 da LPI). Nos Modelos de Utilidade dotados de ato inventivo são aceitas combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação*».
[611] Direc. MU, pto. 4.3.4.
[612] *Id.*, ptos. 4.3.3 y 4.3.4.
[613] SOUZA DE ABRANTES, op. cit., p. 192-198.

4.3.3. Aplicabilidad industrial

Conforme el art. 15 LPI 1996, el MU es considerado susceptible de aplicación industrial cuando puede ser industrializado o producido en cualquier tipo de industria.

4.4. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos en relación con la patente

4.4.1. Duración del derecho y procedimiento de concesión

En la LPI 1996 la duración del MU fue ampliado a quince años mientras que el de la patente de invención se amplió a veinte, ambos contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, se dispone que el plazo de vigencia del MU no será inferior a siete años contados desde de la fecha de concesión, «*ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior*» (art. 40 Párrafo único) [614].

El procedimiento de concesión del MU es el mismo que el establecido para la patente de invención, esto es, ambas solics. son sometidas a examen técnico obligatorio y los plazos de tramitación son iguales. Es de destacar que los requisitos formales que debe satisfacer la solic. de MU son, en principio, los mismos que los exigidos a una solic. de patente de invención (art. 19), salvo el punto relativo a las reivindicaciones (*quadro reivindicativo*) ya que tratándose del MU la solic. solo puede tener una reivindicación independiente, en la que se describa al modelo y se defina integralmente las características de forma o disposición introducidas que sean esenciales para la obtención de la mejoría funcional invocada [615] . Solo en supuestos específicos se permiten las reivindicaciones dependientes[616].

[614] En el caso de la patente de invención, el plazo de vigencia no será menor a diez años.
[615] Direc. MU, pto. 3.2. V. tb. art. 10 de la *Instrução Normativa* n.º 030/2013 de 04/12/2013, sobre normas generales del procedimiento.
[616] Conforme el pto. 3.3. de las Direc. MU y del art. 11 de la *Instrução Normativa* n.º 030/2013, las reivindicaciones dependientes solo serán aceptadas cuando: (i) «*referirem-se a elemento complementar de*

Una vez que la solic. ha superado el examen formal, el procedimiento de concesión del MU (y de la patente de invención) comprende, en términos generales y esquemáticos, las siguientes etapas:

(i) La solic. es publicada pasados dieciocho meses contados desde la fecha de presentación (o, si la hubiese, de la fecha de prioridad más antigua), pudiendo ser anticipada la publicación a petición del solicitante (art. 30).

(ii) El examen técnico debe ser pedido por el solicitante dentro del plazo de treinta y seis meses contados desde la fecha de presentación de la solic., caso contrario es archivada (art. 33). El examen técnico solo es iniciado luego de transcurridos sesenta días desde la publicación de la solic. (art. 31§1). Destacan asimismo dos aspectos en esta etapa del procedimiento: el primero, que cualquier interesado puede pedir también la realización del examen técnico de la solic. en trámite (art. 33); el segundo, la posibilidad que terceros interesados presenten «documentos e informaciones» (figura denominada *subsídios ao exame*) que podrán ser usados en el examen de técnico y de los cuales no se corre traslado al solicitante (art. 31)[617].

(iii) Concluido el examen técnico, en caso la solic. no cumpla con los requisitos de protección y otras exigencias formales previstas en la ley, el examinador emitirá opinión desfavorable, notificándose al solicitante para que en el plazo de noventa días se pronuncie y/o subsane su solic. (arts. 35 a 37)[618]. De no ser subsanada satisfactoriamente, el MU es denegado. De superarse con éxito el examen técnico

uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto»; (ii) referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do modelo, definidos na primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento»; (iii) referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planificada caracterizada na primeira reivindicação».

[617] El *subsídio ao exame* no guarda semejanza con la figura de la oposición prevista en el régimen español o el portugués ya que no se contempla la posibilidad de contestación por parte del solicitante. Según las Direc. PAT (ptos. 1.4.d y 1.5.4.), el examinador puede emitir opinión desfavorable respecto de la solic. de MU sin realizar búsqueda de anterioridades si de las pruebas presentadas por terceros con motivo del *subsidio* se desprende indudablemente la falta de novedad o acto inventivo de las reivindicaciones, esto es, que toda la materia de la solic. esté claramente anticipada por los documentos proporcionados. V. tb. pto. 1.4.5.

[618] V. tb. Direc. PAT, ptos. 1.11.3 y 1.11.4.

y verificado que la solic. cumple con las otras exigencias previstas en la ley, el MU es concedido[619].

Sumado al de por sí dilatado procedimiento de concesión, el considerable retraso en el inicio de los exámenes técnicos que ha venido afectando al INPI ha llevado a que se estime que, en promedio, la concesión de un MU en Brasil puede tardar ocho años aproximadamente[620]. La morosidad en el inicio (y realización) de los exámenes técnicos de patentes (de invención y de MU)[621] ha sido de tal envergadura que, desde 2013, el INPI ha adoptado medidas que establecen un orden en las «filas» de espera, colocándose en primera línea las solics. de MU[622]. Paralelamente, también se ha establecido la posibilidad de «exámenes prioritarios» de solics. de patente de invención y de MU en razón de la edad del solicitante, su estado de salud, la necesidad del título concedido para acceder al financiamiento de entidades oficiales, entre otros supuestos[623]. Asimismo, existen proyectos piloto de priorización del examen técnico de solics. de patente de invención y de MU presentados por micro y pequeñas empresas («Patente MPE»)[624], entre otros[625].

[619] En Brasil, la nulidad del MU puede ser intentada por la vía judicial así como por la vía administrativa (v. Cap. VI «*Da nulidade da patente*» del Título I «*Das patentes*», LPI 1996). Conforme el art. 51 LPI, el procedimiento de nulidad ante el INPI puede ser iniciado de oficio o a petición de cualquier persona con legítimo interés en el plazo de 6 meses contados desde la concesión del MU. Con la decisión que al respecto dicte el Presidente del INPI se agota la instancia administrativa.

[620] «Estudio TECHNOPOLIS», p. 135. En el caso de las patentes de invención, la demora en el pronunciamiento sobre la concesión o no de la patente ha llegado, según algunos, a 11 años.

[621] En 2017, la pendencia en patentes de invención y de MU llegó a 225.115 solics. a la espera de examen de fondo; en materia de marcas, se encontraban pendientes 58.776 solics. («Noticias» del INPI, «INPI reduz backlogs de patentes, marcas e desenhos industrais em 2017», de 18/01/2018 [en lín.]).

[622] V. Res. PR n.º 14/2013, «*Estabelece as filas de primeiro exame dos pedidos de patente e os critérios para distribuição dos pedidos para os examinadores de patente efetuarem o exame técnico no âmbito do INPI e dá outras providências*» de 18/03/2013.

[623] V. Res. PR n.º 151/2015, «*Disciplina o exame prioritário de pedidos de patente em razão da idade, uso indevido do invento, doença grave e pedido de recursos de fomento no âmbito do INPI*» de 23/10/2015. Según la mencionada Res., el examen prioritario puede ser pedido en razón de: (i) la edad del solicitante (igual o superior a 60 años de edad); (ii) casos de uso no autorizado; (iii) la concesión del título sea condición para la obtención de financiamiento de entidades oficiales nacionales; (iv) el solicitante padezca de deficiencia física o mental o de enfermedad grave; (v) a petición de tercero que haya sido acusado de uso no autorizado y (vi) a petición de tercero que sea titular de solic. de patente, de patente, o que posea la tecnología del pedido de patente.

[624] V. Res. PR n.º 181/2017, «*Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, "Patentes MPE*"», de 21/02/2017. Este proyecto no abarca todas clases de la CIP.

[625] V., *e.g.* Res. PR n.º 180/2017, «*Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, "Prioridade BR*"» de 21/02/2017.

4.4.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente

En Brasil, la obtención de un MU implica un coste en tasas algo inferior que las aplicables a una patente de invención. Conforme se desprende del Cuadro que sigue a continuación, la única tasa diferenciada en monto para ambas modalidades es la correspondiente a la de examen técnico. En términos comparativos el coste en tasas en 2017-2018 para la obtención de un MU fue aproximadamente 20% menor que el de la patente. Como «incentivos para registrar», la legislación brasileña prevé la reducción de hasta un 60% del importe de ciertas tasas cuando se trate de cierto tipo de solicitantes de MU o patente de invención nacional («tasa con descuento»).

BRASIL: Costes comparativos (2017-2018)[626]

	Importe		**Tasa con Descuento**	
Tasas	**MU**	**PAT**	**MU**	**PAT**
Solic. electrón.	€ 46,37	€ 46,37	€ 18,55	€ 18,55
(Solic. en papel)	*€ 68,90*	*€ 68,90*	*€ 27,56*	*€ 27,56*
Exam. Técnico	€ 100,70	€ 156,35	€ 40,28	€ 62,54
Exped. Título	€ 62,75	€ 62,75	€ 24,91	€ 24,91
Total aprox. solic. electrón.	**€ 210**	**€ 265**	**€ 84**	**€ 106**
Total aprox. solic. en papel	***€ 232***	***€ 288***	***€ 93***	***€ 115***

Los descuentos en algunas tasas son otorgados a personas naturales (en la medida que no tengan participación societaria en empresas del ramo al que pertenece el objeto a ser registrado); a microempresas y micro-emprendedores

[626] Montos calculados en Euros sobre la base de las tasas vigentes para en 2017 y 2018 (según *Port.* MDIC n.º 39 de 07/03/2014 y Res. PR n.º 190 de 02/05/2017). Conversión a Euros según tipo de cambio al 04/07/2017 publicado en el sitio *web* del Banco de Portugal/Banco Central Europeo (1BRL – 0,26499 EUR). Se han incluido referencialmente las tasas por solics. en papel sin perjuicio de que la mencionada Res. PR n.º 190/2017 ha eliminado algunos servicios en papel.

individuales[627]; a empresas de «pequeño porte»[628]; cooperativas; instituciones de enseñanza e investigación; entidades sin fines lucrativos y entidades públicas.

En lo que respecta al coste de mantenimiento, el importe de las tasas por anualidades aplicables al MU es menor que las aplicables a la patente de invención. El mantenimiento de un MU por quince años (es decir, su plazo máximo) en Euros asciende como mínimo a € 2.886 aprox., mientras que el de una patente de invención, por igual número de años, asciende a € 4.300 aprox.[629]; esto es, el mantenimiento del MU es 33% menor que el de la patente. Con las tasas con descuento, el mantenimiento de un MU asciende aprox. a € 1.154 mientras que el de la patente asciende a € 1.720 aprox.

4.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas

4.5.1. Prioridad interna

La prioridad interna está recogida en el art. 17 que dispone que la solic. de patente de invención o de MU presentada en Brasil, sin reivindicación de prioridad y no publicada, asegura el derecho de prioridad a una solic. posterior sobre la misma materia que presente en Brasil el mismo solicitante dentro del plazo de un año. La prioridad es otorgada únicamente a la materia revelada en la solic. anterior, que será considerada como definitivamente archivada (art. 17§1 y §2).

4.5.2. Transformación de la solicitud («mudança de natureza»)

Del art. 35 se desprende la posibilidad de transformar una solic. de patente de invención a una de MU y viceversa a propuesta del INPI en la fase del examen

[627] Con ingreso bruto anual igual o inferior aprox. a € 95.397, conforme definidas por la *Lei Complementar* n.º 123, de 14 de diciembre de 2006. Conversión en Euros según el tipo de cambio indicado para la conversión de las tasas por obtención.
[628] Con ingreso bruto anual superior aproximado a € 95.397 e igual o inferior a € 1.271.961.
[629] Para el cálculo del coste de mantenimiento (con y sin descuento en las tasas) no se ha tenido en cuenta la anualidad por solic., solo las tasas aplicables a solics. concedidas. Sin perjuicio de lo anterior se resalta que según lo dispuesto por el art. 84 LPI 1996 el solicitante y el titular de patente de invención o de MU están sujetos al pago de retribución anual a partir del inicio del tercer año de la fecha de presentación de la solicitud.

técnico[630], debiendo pronunciarse al respecto el solicitante en un plazo de noventa días[631]. El solicitante de un certificado de adición también puede pedir la transformación de su solic. en una de patente o de MU en el caso que el certificado de adición sea denegado por no presentar el mismo concepto inventivo (art. 76§4)[632].

En Brasil, la transformación de solic. de patente de invención a solic. de MU es más frecuente que la transformación a la inversa. Conforme indica SOUZA DE ABRANTES, en el periodo comprendido entre mayo de 1996 a junio de 2012 hubo un total de 846 de transformaciones (*mudanças de natureza*), siendo 688 transformaciones de solic. de patente de invención a MU (81%) y 158 transformaciones de solic. de MU en solic. de patente de invención (19%)[633].

[630] Es de destacar que la legislación brasileña no prevé expresamente la posibilidad que la transformación se realice a iniciativa del solicitante.
[631] Art. 36. V. tb. art. 31 *Instrução Normativa* n.º 030/2013.
[632] V. tb. art. 26 *Instrução Normativa* n.º 030/2013.
[633] SOUZA DE ABRANTES, op. cit., p. 281.

4.6. Uso del MU brasileño en comparación con la patente (residentes, periodo 2000-2016)

Cuadro 8
Solicitudes y concesiones MU y PAT (residentes) [634]

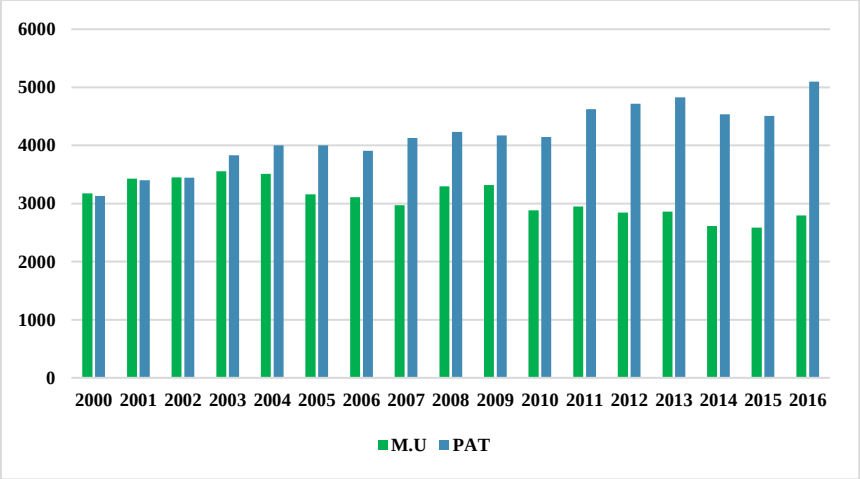
Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	3174	-	3130	-
2001	3428	313	3400	679
2002	3448	338	3443	666
2003	3556	-	3829	-
2004	3513	-	4000	-
2005	3160	343	4001	240
2006	3111	261	3906	229
2007	2973	-	4126	-
2008	3294	277	4232	230
2009	3317	336	4170	339
2010	2883	343	4145	311
2011	2950	-	4626	374
2012	2843	281	4716	361
2013	2863	338	4830	374
2014	2615	352	4538	369
2015	2583	466	4510	452
2016	2793	549	5097	525
Total	52.504	4.197	70.699	5.149
Prom. Anual	3.088	350	4.159	396

En el período 2000-2016 las solics. PAT superaron en 35% a las de MU. En promedio se solicitaron 3.088 MU anuales mientras que el promedio de PAT fue de 4.159. Si se incluye a los *no residentes* en los cálculos para el periodo investigado[635], el 97,9% de las solics. MU[636] y el 60,8% de las solics. PAT por la vía nacional (presentación directa) fue presentado por residentes[637]. Sin embargo, en el caso de las patentes, si se incluye en el conteo a las solics. PAT vía *PCT* con entrada en fase nacional, el porcentaje correspondiente a residentes cae a 18,3%[638].

[634] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. of. de present.; concs. sobre la base de present. directa, res. of. de present. (últ. vis. 28/10/2018). Para los años 2000, 2003, 2004, 2007 (y 2011 para MU) no hay inf. disp. sobre concs. en las estadísticas OMPI.
[635] V. en Anexo D un cuadro que incluye solicitantes no residentes.
[636] Bases estad. OMPI, busc: solics. presentadas directamente, res. y no res. de of. present. (últ. vis. 28/10/2018).
[637] *Ibid*.
[638] *Id.*, busc.: solics. present. directa y entradas fase nacional *PCT*, res. y no res. (últ. vis., 20/11/2018)

Las solics. MU mostraron índices oscilantes con tendencia a la baja, pero sin aumentos y ni caídas abruptas. Por su parte, las solic. PAT presentaron una paulatina tendencia ascendente, también con oscilaciones (ver Gráfico a continuación).

Gráfico – Brasil
Solicitudes, residentes[639]

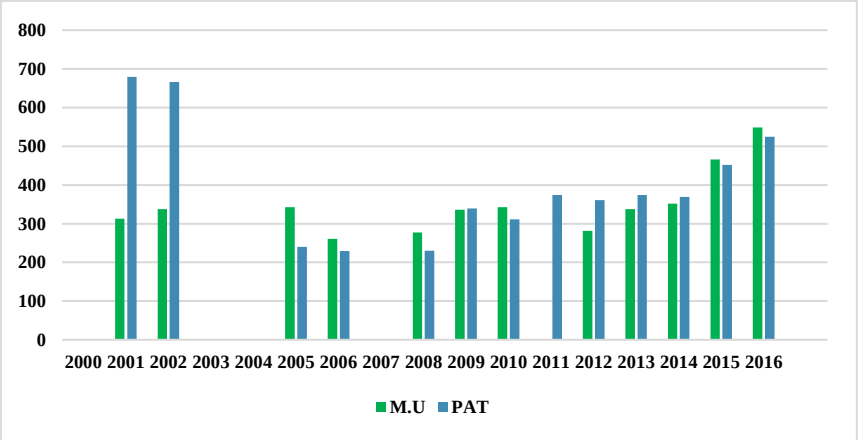


En lo que respecta al tipo de solicitante, en 2017 el 68% de las solics. MU fue presentado por personas físicas[640], manteniéndose la tendencia de años anteriores. En 2016, las invenciones en los campos de «muebles y juegos», ingeniería civil y «otras máquinas especiales» fueron las que tuvieron mayor concentración de solics. MU publicadas[641].

En lo relativo a las concesiones (ver *supra* Cuadro 9 y Gráfico siguiente) el número de títulos concedidos fue bajo teniendo a la vista el número total de solics. presentadas para ambas modalidades.

[639] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 8.
[640] INPI, «Indicadores de Propriedade Industrial 2018», p. 20.
[641] INPI, «Indicadores de Propriedade Industrial 2017», p. 25.

Gráfico – Brasil
Concesiones, residentes [642]



Una de las posibles razones para tales índices en la concesión de MU y de PAT podría ser atribuido en parte al ya mencionado retraso acumulado que viene soportando el INPI en la realización del examen de formalidades y del examen de fondo para ambas modalidades. Otro factor que podría estar asociado es que, tal vez, el número de solics. archivadas es alto; recuérdese que en Brasil se contempla un sistema de concesión con examen de fondo diferido tanto para el MU como para la PAT: el solicitante debe pedirlo dentro del plazo máximo de treinta y seis meses contados desde la fecha de presentación de la solic., previo pago de la tasa respectiva, caso contrario la solic. es archivada.

Si se incluye a los *no residentes* en los cálculos, el 90% de las concs. de MU y el 31% de las concs. de PAT (presentación directa) fue otorgada a residentes[643].

5. El MU en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN (Decisión 486), con mención específica a su uso en Perú

5.1. Consideraciones generales y antecedentes de la Decisión 486

La Comunidad Andina (CAN) - que actualmente cuenta con cuatro Países miembros, entre ellos, el Perú[644] - fue creada en virtud del Acuerdo de Integración Subregional Andino celebrado en 1969 (el «Acuerdo de Cartagena»). Entre las

[642] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 8.
[643] V. Anexo D.
[644] A la fecha, los otros miembros de la CAN son Bolivia, Colombia y Ecuador.

obligaciones contraídas por sus Países miembros está la de contar con un régimen común en materia de «marcas, patentes, licencias y regalías».

La Decisión 85 (en adelante, Dec. 85) aprobada en junio de 1974 fue la primera norma en materia de PI en el marco de la CAN[645]. Diecisiete años después, la Dec. 85 fue substituida por la Dec. 311 (aprobada en noviembre de 1991[646]), a la que le siguieron con vertiginosa velocidad la Dec. 313 (aprobada en febrero de 1992[647]) y la Dec. 344 (aprobada en octubre de 1993[648]). Posteriormente, con motivo de la incorporación de las disposiciones del ADPIC en la normativa andina, en setiembre de 2000 se substituyó la Dec. 344 con la aprobación de la Dec. 486[649] (en vigor desde diciembre del mismo año) que recoge el actual régimen común de PI en los Países miembros de la CAN y que ha sido objeto de algunas «aclaraciones» y «adecuaciones» a lo largo de los años[650]. Es pertinente señalar que el régimen de la CAN no contempla títulos de PI con espectro comunitario.

Fue con la Dec. 311 – que solo estuvo en vigor dos meses - que se introdujo en la CAN al modelo de utilidad como modalidad de PI, regulándose escuetamente su régimen en los cuatro artículos del Capítulo II («De los modelos de utilidad»). El plazo de protección que se estableció para la nueva figura fue de diez años[651].

En la definición legal del objeto de protección se optó por la exigencia implícita de forma tridimensional, siguiendo así a la legislación alemana anterior

---

[645] Dec. 85 de la Comisión de la CAN, «Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial» de 05/06/1974, cuya entrada en vigor en algunos Países miembros demoró algunos años o presentó resistencias. En el caso del Perú, dicha Dec. entró en vigor en mayo de 1979 en virtud del DL n.º 22532 de 15/05/1979. Venezuela (en ese entonces integrante de la CAN) nunca la puso en vigor y Bolivia nunca la aplicó (Baldo KRESALJA, «La Decisión 313», *Themis*, n.º 23, 1992, p. 90).

[646] Dec. 311, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de 08/11/1991, que entró en vigor en 12/12/1991.

[647] Dec. 313 de 06/02/1992, que entró en vigor en 14/02/1992. Esta aparente veleidad en la normativa sobre PI fue consecuencia de presiones externas, en particular, las provenientes del gobierno de los EE.UU. Sobre este tema v. KRESALJA, «La Decisión…», p. 91.

[648] Dec. 344 de 21/10/1993, que entró en 01/01/1994. Sobre esta Dec. v. KRESALJA, «Modificaciones al régimen común sobre Propiedad Industrial», *Themis*, n.º 27-28, 1994, p. 7-18.

[649] De 14/09/2000.

[650] V. Dec. 632 de 06/04/2006, mediante la cual, invocándose las obligaciones contraídas en el ADPIC, se «aclara» el art. 266 de la Dec. 486 relativo a la protección de los datos de prueba presentados ante las autoridades sanitarias para respaldar el registro de productos farmacéuticos y de productos químicos agrícolas; y Dec. 689 de 13/08/2008, que adecuó «determinados artículos» de la Dec. 486, para «*permitir el desarrollo y profundización de los Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros*» (adecuación realizada a pedido del Perú, motivado por la necesidad de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial con los EE.UU.). Para un comentario sobre ese tema v. Ricardo VIGIL TOLEDO, *La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina*, 2011, p. 192-197.

[651] Dec. 311, art. 56.

a la reforma de 1990 y a la LP española de 1986. Las disposiciones relativas a otros aspectos fundamentales del régimen (léase en particular, requisitos de protección y procedimiento de concesión con examen de fondo) fueron las mismas que las previstas para la patente de invención «en lo que fuere pertinente», en virtud de una remisión en bloque[652]. Nótese que fue precisamente en la Dec. 311 que se introdujo el requisito de «nivel inventivo» para la patente de invención[653]; por ello, llama la atención que no se estableciese expresamente, en paralelo, alguna "diferenciación" de dicho requisito para el MU, como ya había sucedido en la LMU alemana de 1986 y en la LP española de 1986. No obstante, conforme se verá, según reiterada interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la CAN (TJCA)[654] se considera que el nivel inventivo exigible al MU es de una graduación menor que en sede de patente.

El régimen actual del MU de la CAN está recogido en la Dec. 486 y es en esencia el mismo que el contemplado en las Decisiones anteriores (Dec. 311, la 313 y la 344), salvo la inclusión de una disposición en el sentido de que los plazos de tramitación del MU son menores que los previstos para la patente de invención[655].

5.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

Conforme el art. 81 Dec. 486, «*se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto*

[652] *Id*., art. 55.
[653] *Id*., arts. 1 y 4. En la Dec. 85 solo se contemplaba la novedad y la aplicabilidad industrial como requisitos para la patente de invención, contemplándose también las patentes de perfeccionamiento.
[654] Entre otras, el TJCA tiene como función interpretar prejudicialmente la normativa comunitaria para precisar su alcance y contenido (art. 32 y ss. del Tratado de Creación del TJCA, modificado por el Protocolo de Cochabamba de 28/05/1996).
[655] Según el art. 85 Dec. 486, para el MU los plazos de tramitación previstos para la patente se reducen a la mitad.

técnico que antes no tenía», puntualizándose en el art. 82 que no se consideran MU a las obras plásticas, las de arquitectura ni los objetos que solo tengan carácter estético y que no pueden ser objeto de MU los procedimientos y las materias excluidas de protección mediante patente de invención[656].

Según interpretación del TJCA, el MU se circunscribe a invenciones de forma en objetos ya existentes, y es precisamente esa preexistencia del objeto lo que lo diferenciaría de la patente de invención, que recae sobre productos o procedimientos desconocidos con anterioridad[657].

5.3. Requisitos objetivos de protección

5.3.1. Novedad

Según el art. 16 sobre patente de invención, aplicable al MU, se considera que este es nuevo cuando no esté comprendido en el estado de la técnica, entendiéndose dentro de este «*todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud*» o, de ser el caso, de la prioridad reconocida. También se considera dentro del estado de la técnica para evaluar la novedad el contenido de solics. de patente de invención y de MU en trámite ante la Oficina Nacional Competente (ONC) cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solic. de MU en cuestión, siempre que su contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo de dieciocho meses previsto en el art. 40.

[656] V. art. 15 sobre lo que no se considera invenciones y art. 20 sobre invenciones no patentables.

[657] *E.g.*, Proc. 555-IP-2016, sent. de 24/04/2017 («Muestra para prueba de fragancias y cosméticos»), ptos. 1.4-1.6; Proc. 52-IP-2014, sent. de 22/01/2015 («Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga»), ptos. 40-42; Proc. 73-IP-2011, sent. de 09/11/2011 («Cepillo circular para la cosecha selectiva manual de café», pto I y Conclusión primera; Proc. 160-IP-2007, sent. de 02/04/2008 («Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado», pto. 2; Proc. 07-IP-2004, sent. de 17/03/2004 («Envase oval rodonado»), pto. 4.2. y Conclusión primera; Proc.43-IP-2001, sent. de 24/08/2001 («Tanque compuesto»), pto. 4.2. y Conclusión primera.

5.3.1.1. Periodo de gracia amplio

Al igual que para la patente de invención, la Dec. 486 contempla un periodo de gracia amplio para el MU. Según el art. 17, para determinar la novedad de la invención, no se tomará en consideración la divulgación proveniente del inventor o su causahabiente, la proveniente de la publicación indebida por parte de la ONC de la solic. de MU o la proveniente de tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o de su causahabiente, siempre que la divulgación haya ocurrido dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud en el País miembro o, de ser el caso, dentro del año precedente a la fecha de prioridad invocada.

5.3.2. Nivel inventivo (pero de menor grado)

La remisión en bloque del art. 84 a las disposiciones sobre patente de invención («en lo que fuere pertinente») determina que, en principio, le sea aplicable al MU el nivel inventivo exigible a aquella. Según el art. 18 (relativo a patente) se considera que una invención tiene nivel inventivo «*si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*»[658].

La inexistencia de una diferenciación en el propio texto de la norma, sumada a la ausencia en esta de alguna suerte de exposición de motivos en la que se aluda o de la que se desprenda la intención del legislador de proteger invenciones menores, ha obligado al TJCA a ejecutar malabarismos en sus interpretaciones prejudiciales sobre la materia. Por un lado, el TJCA señala inveteradamente en sus sentencias que son aplicables al MU los mismos requisitos que los exigidos a la patente de invención; y, por el otro, alambicadamente concluye que la «exigencia inventiva» en el MU es menor. El TJCA parece relacionar la «menor exigencia inventiva» con la consideración que el MU consiste

[658] Con exacta redacción v. art. 4 de las Decs. 311, 313 y 344.

en un «*perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana*»[659]. También, intentando dar contenido al menor nivel inventivo exigible al MU el TJCA propone la siguiente fórmula:

> *«Los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con la ya conocido»*[660].

Ya en el ámbito de la práctica, esto es, cuando se realiza el examen de fondo del MU, la aproximación que asocia la menor exigencia inventiva a la presencia de una ventaja es la que viene siendo aplicada en el Perú por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). No se evalúa la «obviedad» ni la «evidencia» de la invención para «una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente» (léase, el «nivel inventivo») sino que solo se evalúa la presencia o no de una «ventaja técnica»[661] además, claro está, de la evaluación previa de la novedad.

5.3.3. Aplicabilidad industrial

Conforme el art. 19 (sobre patente, aplicable al MU), se considera que el MU es susceptible de aplicación industrial si su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

---

[659] Paralelamente, en su intento de diferenciarlo de la patente de invención, el TJCA habla igualmente de «menor valor científico y avance tecnológico». V., entre otros, Proc. 555-IP-2016, cit., pto. D,1.9; Proc. 52-IP-2014, cit., Conclusión primera; Proc. 160-IP-2007, cit., Conclusión segunda; Proc. 07-IP-2004, cit., pto. 4.4.2; Proc. 43-IP-2001, cit., pto. 4.1.1.

[660] Proc. 555-IP-2016, cit., pto. D, 2.8; Proc. 52-IP-2014, cit., pto. 40; Proc. 160-IP-2007, cit., pto. VI.B.4.4.2; Proc. 43-IP-2001, cit., pto. 4.4; entre otros.

[661] V. INDECOPI-USAID, «Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú», 2012, p. 161 y ss.

5.4. Duración del derecho y procedimiento de concesión

Desde su introducción en la normativa de la CAN, el plazo de duración del MU es de diez años contados desde la fecha de presentación de la solic. en el respectivo País miembro[662]. El que sí ha sufrido modificaciones en las sucesivas Decs. ha sido – como era esperar- el plazo de protección de la patente de invención. En la Dec. 85, el plazo de duración de la patente de invención era de cinco años contados desde la fecha de concesión, prorrogables por otros cinco en la medida que la invención se encontrase «adecuadamente explotada»[663]. Actualmente, conforme el art. 50 Dec. 486, el plazo de la patente de invención es de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solic., en concordancia con lo dispuesto por el ADPIC.

El procedimiento de concesión del MU es el mismo que el previsto para la concesión de patente de invención e implica llamamiento a oposiciones pre-concesión y examen de fondo; sin embargo, los plazos de tramitación son menores (art. 85). La reducción de los plazos de tramitación en sede de MU fue una de las pocas mejoras introducidas en la Dec. 486 respecto de las Decs. anteriores.

En términos generales y esquemáticos, una vez que la solic. de MU ha superado el examen de formalidades, el procedimiento de concesión comprende las siguientes etapas:

(i) Publicación de la solic. pasados doce meses contados desde su presentación (o, de ser el caso, desde la fecha de prioridad invocada), pudiendo ser anticipada a pedido del solicitante (arts. 85 y 40).

(ii) Luego de la publicación de la solic. se abre un plazo de treinta días hábiles para la presentación de oposición fundamentada de quienes tengan legítimo interés, con posible plazo adicional de otros treinta días para sustentar la oposición (arts. 85 y 42). El plazo de contestación es también de treinta días, prorrogable por otros treinta días (art. 43).

(iii) Independientemente de que se hayan presentado o no oposiciones, el solicitante debe pedir que se realice el examen de fondo dentro del plazo de tres

[662] Dec. 486, art. 84. V. antecedentes en el art. 56 de la Dec. 311 y la 313, y art. 57 Dec. 344.
[663] Dec. 85, art. 29.

meses contados desde la fecha de publicación de la solic. de MU; de no hacerlo, la solic. cae en abandono (art. 44).

En el caso de Perú, el tiempo promedio en 2017 para la concesión de un MU fue de 23 meses aprox. mientras que el de una patente de invención fue de 52 meses aprox.[664].

5.5. Algunas cuestiones procedimentales específicas

5.5.1. Prioridad interna

Además, claro está, de la prioridad unionista, la Dec. 486 reconoce una prioridad interna en el segundo párrafo de su art. 9 al disponer que el derecho prioridad podrá basarse en una solic. anterior presentada ante la ONC del mismo País miembro de la CAN, siempre que no se hubiese reivindicado una prioridad previa. La presentación de la solic. posterior reivindicando prioridad interna implica el abandono de la solic. anterior respecto de la materia que sea común a ambas. La prioridad interna debe ser reivindicada dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de presentación de la primera solicitud.

5.5.2. Transformación («conversión»)

La posibilidad expresa de transformar una solic. de MU fue introducida con la Dec. 486. Según el art. 83, el solicitante de un MU puede pedir que su solic. se convierta en una de patente de invención o de registro de diseño industrial, «siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita»[665]. Por su parte, el art. 35 dispone que el solicitante de una patente de invención puede pedir que su solic. se convierta en una de MU en la medida que «la naturaleza de la invención lo permita».

En ambos casos, la transformación puede ser pedida por el propio solicitante o sugerida por la ONC en cualquier momento del trámite, manteniendo la solic.

[664] INDECOPI, «2017 Anuario de Estadísticas Institucionales», p. 206.
[665] Un artículo similar, específicamente contemplado para el MU, no existía en las Decs. anteriores.

transformada la fecha de presentación de la solic. inicial[666]. En el supuesto de transformación a sugerencia de la ONC, el solicitante puede aceptarla o rechazarla. Si el solicitante rechaza la propuesta se continua la tramitación del procedimiento en la modalidad originalmente solicitada.

5.6. El MU en el Perú

5.6.1. Apunte previo sobre el MU en la legislación peruana

La primera versión peruana del MU fue introducida en la legislación nacional mediante DS n.º 048-84-ITI/IND de 31 de octubre de 1984, esto es, antes de su aparición en la normativa comunitaria andina (léase, en la Dec. 311). Según se desprendía de los Considerandos de este DS, su objetivo era otorgar protección a «innovaciones que son fruto del ingenio creativo de la mente humana» que, a pesar de su «utilidad y transcendencia», no podían ser amparadas por patente de invención ya que no contaban con la «características necesarias» exigidas a esta[667]; estimándose que la introducción de la figura del MU era «conveniente para el desarrollo de la inventiva nacional» y constituía «una de las formas de incentivar la capacidad de creación». Esta primera versión peruana presentó las siguientes características, además, claro está, de la exigencia implícita de forma tridimensional[668]: el título solo era concedido a *residentes* en el país[669]; el requisito de novedad era el mismo que el exigido en sede de patente (novedad mundial)[670]; su plazo de protección era de cinco años contados desde la concesión del título[671];

[666] El art. 17 Dec. 311 introdujo la posibilidad de transformar a petición del solicitante una solic. de patente de invención en otra modalidad de PI, en cualquier momento antes de la publicación. La ONC también podía sugerir el cambio de modalidad a consecuencia del «examen de la solicitud». En los mismos términos quedó recogida la transformación en la Dec. 313 (arts. 16 y 17) y en la Dec. 344 (arts. 17 y 18). En la Dec. 486 se eliminó la precisión de que esta debía ser pedida antes de la publicación de la solicitud.
[667] En la normativa andina de la época (Dec. 85), en sede de patente de invención solo se exigía los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial
[668] Según el art. 2 DS n.º 048-84, se consideraba MU a «*toda nueva configuración o disposición de elementos o mecanismos de instrumentos, herramientas u objetos, que como fruto del ingenio humano permiten una mayor utilidad de los mismos, su manejo o funcionamiento más fácil o eficaz, u otra ventaja*».
[669] *Id.*, art. 1 (recuérdese que Perú solo se adhirió al CUP en 1995).
[670] *Id*., v. art. 4 (que disponía que «en cuanto proceda» eran aplicables las normas sobre patentes de invención) y art. 2 Dec. 85.
[671] *Id*., art. 5.

el procedimiento de concesión era en esencia semejante al previsto para la patente (oposiciones pre-concesión y examen de fondo[672]) [673].

El DS n.º 048-84 quedó derogado en 1992 con la promulgación del DL n.º 26017 (Ley General de Propiedad Industrial, en adelante LGPI de 1992)[674] en el que se hizo uso de la facultad contemplada en el art. 118 de la Dec. 313 (en vigor en ese entonces) de «fortalecer y ampliar» los derechos de PI consagrados en el Régimen Común, entre ellos, el MU. Bien puede considerarse que el MU de la LGPI de 1992 intentó ser de "vanguardia", yendo más allá de la normativa andina: sin eliminar la exigencia implícita de forma tridimensional, expresamente permitía la protección de invenciones consistentes en procedimientos[675]; como requisitos de protección contemplaba el de una novedad subregional andina [676] y expresamente exigía «cierto nivel inventivo», considerándose que este existía «*si un experto en la materia opina que esa invención no hubiese sido muy obvia, muy evidente o de muy fácil realización*»[677]; el plazo de protección era de cinco años, prorrogable por otros cinco[678]; y, el procedimiento de concesión era *sin examen de fondo* pero con llamamiento a oposiciones pre-concesión[679].

La LGPI de 1992 fue substituida cuatro años después por el D. Leg. 823 de abril de 1996 (ya en vigor la Dec. 344) en el que se eliminaron las "peculiaridades" de la segunda versión peruana del MU[680]. En febrero de 2009 (bajo la vigencia de la Dec. 486) el D. Leg. 823 quedó derogado con la entrada en vigor del D. Leg. 1075 de 27 de junio de 2008, que aprobó las disposiciones complementarias a la Dec. 486 con motivo de la celebración del Acuerdo de Promoción Comercial con los EE.UU. Actualmente, las normas vigentes en materia de PI en el Perú son,

[672] *Id.*, art. 4. y arts. 14 y ss Dec. 85.
[673] Para un breve comentario sobre el DS n.º 048-84 v. HALPERIN, «El Modelo…», p. 230-234.
[674] LGPI de 1992 de 24/12/1992. A esa fecha estaba en vigor en Perú el DS n.º 001-71-TC/DS, que era el Reg. del DL n.º 18350 «Ley General de Industrias». Sobre la conturbada historia de la legislación peruana en materia de PI v. KRESALJA, «La propiedad industrial: cronología legislativa republicana», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 5, 2009, p. 63-141.
[675] LGPI de 1992, art. 63.
[676] *Id.*, arts. 62 y 63, que hacían referencia al «ámbito de aplicación de la Decisión 313».
[677] *Id.*, art. 64, en el que se detectan, en parte, reminiscencias de la LP española de 1986.
[678] *Id.*, art. 70 (la prórroga estaba supeditada la explotación de la invención en el país, v. tb. arts. 51 y 52).
[679] *Id.*, art. 68 y 69.
[680] En la Dec. 344 ya no se contempló la facultad de los Países miembros de «fortalecer y ampliar» los derechos de PI consagrados en el Régimen Común.

además de la Dec. 486, el mencionado D. Leg. 1075 y la Ley 29316 de 13 de enero de 2009[681] dictada para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con los EE.UU.

5.6.2. Costes comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente en Perú

El coste en tasas para la obtención de un MU en Perú es casi la mitad que el de la patente de invención, existiendo importes diferenciados tanto para la tasa de presentación como para la de examen de fondo (ver Cuadro a continuación).

PERÚ: Costes comparativos (2017/2018)[682]

Tasas	MU	PAT
Solic.	€ 80,91	€ 179,80
Exam. Fondo	€ 69,81	€ 137,13
Exam. fondo adicional	€ 62,71	€121,90
Total	€ 150,72	€ 316,93
Total con Exam. Adicional	€ 213,43	€ 438,83

En términos comparativos y en un escenario utópico en que la solic. no amerite ningún tipo de reparo por parte del INDECOPI, no se pretenda reivindicar prioridad, no exista oposición de terceros ni sean necesario exámenes adicionales[683], el coste en 2017/2018 para la obtención de un MU fue menor en 53% aprox. que el de PAT.

En lo que respecta al mantenimiento de un MU, el caso peruano presenta una particularidad ya que no se contempla coste alguno. Sin embargo, esto no fue siempre así; por ejemplo, bajo la vigencia del D. Leg. 823 (abril de 1996 - enero de 2009), se disponía que el importe de las anualidades aplicables al MU era la mitad que las aplicables a la PAT[684]. La norma actualmente en vigor (D. Leg. 1075)

[681] Y modificaciones posteriores.
[682] Montos calculados en Euros sobre la base de las tasas en Soles, vigentes para 2017 (según el sitio *web* del INDECOPI, últ. vis. 24/02/2018). Conversión a Euros conforme al tipo de cambio al 31/01/2018 publicado en el sitio web del Banco de Portugal/Banco Central Europeo (1PEN – 0,24973 EUR).
[683] De existir algún tipo de reparo por parte del INDECOPI durante la tramitación del examen de fondo, el análisis de las subsanaciones presentadas por el solicitante da lugar al pago de tasas por «exámenes adicionales».
[684] D. Leg. 823, art. 101, concordado con los arts. 40(f) y 90.

no se pronuncia al respecto y, desde entonces, no se cobran anualidades en sede de MU, a diferencia de otros Países miembros de la CAN (específicamente, Colombia y Ecuador). No resulta evidente si este coste cero responde a una política pública para incentivar la protección de invenciones mediante la figura del MU o simplemente fue por un olvido en la legislación que inmediatamente siguió al D. Leg. 823; en todo caso, en las constantes campañas de difusión y promoción de la protección de invenciones mediante MU llevadas adelante por INDECOPI se menciona - aunque discretamente - el coste cero del mantenimiento del MU.

5.6.3. Uso del MU en el Perú en comparación con la patente (residentes, periodo 2000-2016)

Cuadro 9
Solicitudes y concesiones MU y PAT (residentes) [685]

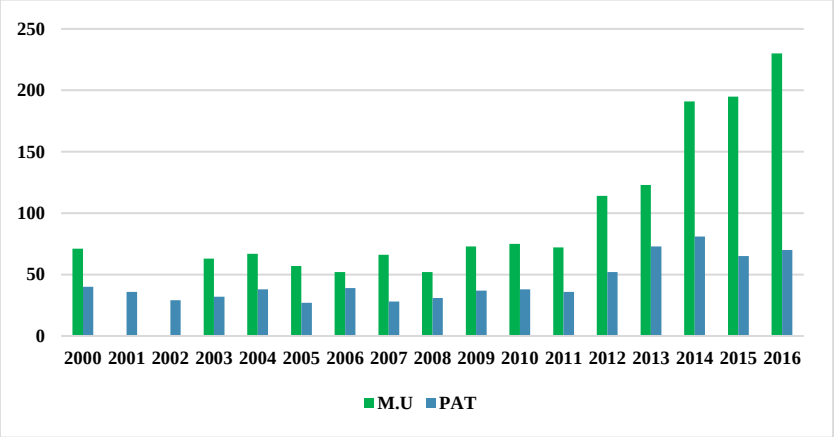
Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	71	32	40	9
2001	-	-	36	14
2002	-	-	29	22
2003	63	25	32	16
2004	67	18	38	13
2005	57	17	27	5
2006	52	12	39	3
2007	66	23	28	15
2008	52	12	31	5
2009	73	30	37	13
2010	75	17	38	4
2011	72	35	36	9
2012	114	35	52	11
2013	123	16	73	1
2014	191	33	81	7
2015	195	62	65	18
2016	230	78	70	25
Total	1501	445	752	190
Prom. Anual	100	30	44	11

Aun cuando no se cuenta con información para 2001 y 2002, las solics. MU superaron en un 100% a las de PAT. Si se incluye en los cálculos a los *no residentes*[686], el 91% de solics. MU y solo el 6,4% de solics. PAT fue presentado por residentes[687].

Las solics. MU mostraron índices oscilantes hasta 2011 y a partir de 2012 la tendencia es marcadamente ascendente, a diferencia de las solics. PAT (ver Gráfico a continuación).

[685] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. of. de present.; concs., sobre la base de present. directa, res. of. de present. (últ. vis. 28/10/2018). Para los años 2001 y 2002 (MU) no hay inf. disp.
[686] V. en Anexo E un cuadro que incluye solicitantes no residentes.
[687] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 28/10/2018).

Gráfico – Perú
Solicitudes, residentes[688]



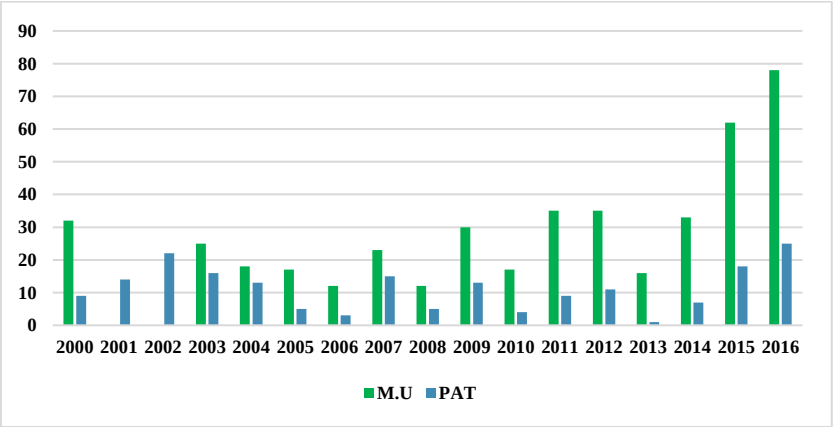
El incremento de solics. MU a partir de 2012 coincide con el inicio de varias campañas de difusión por parte del INDECOPI sobre la protección de invenciones y de programas de selección para la asesoría gratuita en la preparación de solics. de MU y de PAT[689]. Asimismo, el coste cero del mantenimiento del MU bien podría ser un factor que ha contribuido al aumento del interés de los usuarios.

En lo que respecta al tipo de solicitante, en 2017 el 67,86% de las solics. MU provenía de personas naturales, y tres universidades peruanas ocuparon los primeros puestos en números de solics.[690], tendencias semejantes a las de años anteriores. Las secciones CIP con mayores porcentajes de solics. MU presentadas fueron las de «necesidades corrientes de la vida» y «técnicas industriales diversas, transportes»[691].

En lo relativo a concesiones, el número total de MU concedidos fue mayor que el de PAT; en promedio anual se concedieron 30 MU y 11 PAT, siendo que el 70% de las invenciones protegidas en Perú (vía nacional, presentación directa) provenientes de solicitantes residentes lo fue mediante MU.

[688] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 9.
[689] *E.g.* «Programa Patente Rápida» (disp. en el sitio *web* del INDECOPI, últ. vis. 25/11/2018).
[690] INDECOPI, «2017 Anuario de Estadísticas Institucionales», p. 175-176.
[691] *Id.*, p. 178.

Gráfico – Perú
Concesiones residentes[692]



Si se incluye a los *no residentes* en los cálculos, el 84,4% de las concs. de MU correspondieron a residentes mientras que solo el 3,2% de las concs. PAT fue otorgada a residentes; por cierto, sumando a los *no residentes*, el número global de concs. PAT se dispara de 190 a 5.982[693].

[692] Gráfico elaborado sobre la base del Cuadro 9.
[693] Bases estad. OMPI, busc.: concs. present. directa, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 24/11/2018).

SEGUNDA PARTE

ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MU PORTUGUÉS DEL CPI 2003

Capítulo IV

Régimen jurídico de protección de invenciones previo al CPI 1940 y la propuesta de introducción del modelo utilidad en Portugal

El Decreto n.º 6 de 15 de diciembre de 1894, convertido posteriormente en la Ley de 21 de mayo de 1896 (en adelante, LPI 1896), fue la primera norma en regular en conjunto y sistemáticamente la PI en Portugal[694]. No obstante, la protección de invenciones en Portugal ostenta más antigua data. Sin perjuicio de que ya anteriormente se otorgaban privilegios de explotación concedidos por el Rey a los inventores (en actos individuales, para cada caso)[695], se puede señalar como pilar la Carta Constitucional de 1826[696] que, en su art. 145 relativo a las garantías de la inviolabilidad de los derechos civiles y políticos, disponía en su §24 que los inventores tendrían «la propiedad de sus descubrimientos o de sus producciones» y que la ley les aseguraría «un privilegio exclusivo temporario» o, los remuneraría «en resarcimiento de la pérdida que hayan de sufrir por su

[694] V. Exp. M. Propuesta de Ley sobre propiedad industrial de 24/11/1936 (en adelante, Exp. M. Prop. 1936), *Diário das Sessões da Assembleia Nacional* n.º 147 (sesión del 25/11/1937), p. 39. V. tb. Jorge PATRÍCIO PAUL, *Concorrência Desleal*, 1965, p. 18.

[695] Exp. M. Prop. 1936, p. 38. V. tb. J. de OLIVEIRA SIMÕES, *Propriedade Industrial Legislação Portuguêsa em vigor*, 1ª Ed., 1912, p. 5 y Pedro SOUSA E SILVA, *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, 2011, p. 17. Cabe resaltar la existencia del *Alvará* (licencia o permiso) de 28/04/1809 de D. João VI (en relación con Brasil) mediante el cual se concedía privilegios a los inventores por un plazo de 14 años. Dicho *Alvará* es considerado como el primer documento portugués específico que se refiere a la PI (AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado*, coord. A. CAMPINOS, 2da. ed., 2015, nota 62 p. 49, citando el documento «A História da Tecnologia Brasileira Contada por Patentes», editado por el INPI de Brasil).

[696] *Carta Constitucional para o Reino de Portugal, Algarves e seus Dominios*, de 29/04/1826.

vulgarización»[697]. Similar principio estuvo consagrado en el art. 23 §4 de la Constitución de 1838[698] que garantizaba a los inventores la propiedad de sus descubrimientos «por el tiempo y en la forma que la ley determine».

El desarrollo normativo del derecho de propiedad reconocido constitucionalmente a los inventores se dio primero con el Decreto de 16 de enero de 1837, seguido por el Decreto de 31 de diciembre de 1852. Quince años después, el Código Civil de 1867 (primer código civil portugués) incluyó en su cuerpo disposiciones relativas a la protección de invenciones que posteriormente sirvieron de base al mencionado Decreto n.º 6 de 15 de diciembre de 1894 y, por ende, a la LPI 1896.

Atendiendo a la trascendencia de la LPI 1896, no solo por haber sido la primera normal integral sobre PI sino también por haber sido en gran parte consecuencia de la ratificación portuguesa del CUP[699], la usaremos como hito para abordar la legislación previa al CPI 1940.

1. La protección de invenciones antes de la Ley de 1896 (la LPI 1896)

1.1. El Decreto de 16 de enero de 1837

El Decreto de 16 de enero de 1837 (en adelante, D. 1837) - considerado por algunos como la regulación portuguesa inicial en materia de PI[700]- establecía en su art. 1 que los autores e inventores de «nuevas producciones y nuevos descubrimientos» o los nacionales o extranjeros que viniesen a Portugal a «vulgarizarlos», tenían respecto de ellos «un derecho exclusivo de propiedad, bajo la guardia y defensa de la ley», por un plazo de hasta quince años, a su elección (art. 3). Los «introductores» adquirían igual derecho mediante la concesión de la respectiva patente y por el plazo que otorgase el gobierno (arts. 2 y 3), no pudiendo

[697] Conforme OEHEN-MENDES (*Direito Industrial* - I, 1984, p. 67) en tales disposiciones de la Carta Constitucional de 1826 tuvieron influencia las leyes de 1790 y 1793 de los E.E.U.U. y la ley francesa de 1791.
[698] *Constituição Política da Monarquia Portuguesa* de 20/03/1838.
[699] Confirmada y ratificada por Carta de Ley de 17/04/1884. Cabe recordar que Portugal fue uno de los países fundadores de la Unión de Paris.
[700] V. OLIVEIRA SIMÕES, *Propriedade*...(1912), p. 5; Carlos OLAVO, *Propriedade Industrial,* 2ª Ed., 2005, p. 9 y José MOTA MAIA, *Propriedade Industrial,* vol. I, 2003, p. 16. V. tb. Exp. M. Prop. 1936, p. 39.

ser superior a cinco años (art. 14). También se preveía el otorgamiento de patente al inventor del «mejoramiento de un nuevo descubrimiento» (art. 11) así como la posibilidad de otorgar a un inventor ya privilegiado, o bien una otra patente por el mejoramiento o alteración de su invento o simplemente un certificado por el resto del plazo de duración de su privilegio (art. 12), esto es, algo similar a lo que después se denominaría certificado de adición.

Conforme el art. 7, en la *Secretaria d'Estado dos Negocios do Reino* habría un libro destinado al registro de los *alvarás*[701] y de las patentes que se concediesen, disponiéndose igualmente que las patentes daban un «carácter auténtico a las declaraciones del pretendido inventor» pero no garantizaban la «realidad, prioridad ni el merecimiento de la pretendida invención». El procedimiento para el reconocimiento del derecho exclusivo era de mero registro[702].

1.2. El Decreto de 31 de diciembre de 1852

Invocándose que la experiencia había demostrado que el D. 1837 era deficiente y que era conveniente adoptar disposiciones que estuviesen más en conformidad con las adoptadas en otros países, la mencionada norma fue derogada mediante Decreto de 31 de diciembre de 1852 (en adelante, D. 1852), relativo a «privilegios de invención o de introducción de nuevos inventos».

El D. 1852 presentaba una distinción entre «descubrimiento» e «invención» y precisaba también qué era lo que se entendía por «introducción». Era considerado descubrimiento «cualquier reproducción de un procedimiento industrial antiguamente conocido pero que es generalmente ignorado» (art. 37) y era considerada invención «la confección de un nuevo producto y la confección de un producto conocido por medios diferentes» (art. 38). Por «introducción» se entendía la «práctica de cualquier invento, descubrimiento o aplicación que no esté en ejercicio en el país» a la fecha del depósito respectivo (art. 40).

[701] Los *Alvarás* eran concedidos a los «autores de nuevas producciones del espíritu» (art. 8).
[702] Según se desprende del art. 9 y ss.

Se especificaba en el art. 3 que el derecho exclusivo de propiedad era garantizado por medio de títulos que se concedían bajo la denominación «patente de invención» y «patente de introducción», pudiendo ser otorgadas dichas patentes para nuevos descubrimientos y nuevos inventos, o para su introducción en Portugal, cuando se refiriesen a: (i) la invención de nuevos productos industriales, (ii) la invención de nuevos procedimientos o su aplicación para obtener un producto o un resultado con referencia a la industria, y (iii) las modificaciones hechas a cualquier invento (art. 1). Quedaban fuera de patentabilidad las «materias alimenticias», los medicamentos, las simples modificaciones de proporciones o de formas, los «principios metódicos», sistemas, descubrimientos y concepciones sin aplicación industrial y los ornatos (art. 4).

Del art. 27 parecía desprenderse, aunque con poca claridad, la posibilidad de solicitar una «patente de perfeccionamiento para un nuevo invento» - que, asumimos, estaba relacionada con la protección de «modificaciones hechas a cualquier invento» - disponiendo que durante un año nadie podría requerirla, salvo su «autor»[703]. También, en correlato con el art. 12 D. 1837, se contemplaba la posibilidad de que los titulares de patentes solicitasen un certificado para privilegiar cualquier perfeccionamiento al objeto de sus patentes por el tiempo que estas durasen (art. 28).

En lo que respecta a los posibles requisitos que debía tener la invención (se entiende, para ser patentable), la exigencia de novedad surgía con mayor nitidez en algunas disposiciones del D. 1952, más allá de las reiteradas alusiones a «nuevas invenciones» y «nuevos descubrimientos». El art. 32.I. señalaba que era nulo el privilegio de una patente de invención «si fuese probado que el invento no era nuevo cuando fue concedido» y, conforme el art. 39, no era considerado nuevo «cualquier invento, descubrimiento o aplicación que en Portugal o en otros países extranjeros» hubiese tenido, en fecha anterior a su depósito, «publicidad bastante para ser ejecutado». Otros posibles requisitos o características que debía reunir la

[703] Se disponía asimismo que quien obtuviese una patente para un nuevo descubrimiento o invento que tuviese relación con otra patente en vigor, no tendría derecho para «aprovecharse del privilegio principal», ni el poseedor de la patente de este privilegio podría aprovecharse del adicionamiento, sin que entre ellos hubiese «convenio» (art. 29).

invención patentable parecían desprenderse del art. 15 que establecía – al igual que el art. 7 D. 1837 - que la patente no garantizaba la «realidad, prioridad ni el merecimiento del objeto al que se refería».

La duración máxima de la patente de invención se mantuvo en quince años[704] y la relativa a patentes de introducción continuó a ser de cinco años (arts. 8 y 9), pudiéndose solicitar la patente en ambos casos por un plazo menor (art. 22).

Al igual que el D. 1837, el procedimiento de «reconocimiento del privilegio» contemplado en el D. 1852 era de mero registro[705].

1.3. El Código Civil de 1867

Con la aprobación del Código de Civil de 1867 (CC 1867)[706], específicamente, por las disposiciones contenidas en sus arts. 613 a 640 (Capítulo III, «*Da propriedade dos inventos*»[707]) se reputó revocado el D. 1852. Sin embargo, atendiendo a que el CC 1867 iba a entrar en vigor el 22 de marzo de 1868 y a que aún no se había dictado la reglamentación respectiva, mediante Decreto de 17 de marzo de 1868 se dispuso que el procedimiento para la concesión de «*la carta o patente del privilegio que sirva para autenticar el derecho de propiedad de los inventores*» continuase a regirse por las disposiciones del Título II del D. 1852.

El art. 613 CC 1867 disponía que aquel que, (i) inventase algún «artefacto o producto material comerciable»; (ii) perfeccionase y mejorase algún producto o artefacto conocido de la misma naturaleza; o (iii) descubriese algún medio más fácil y menos dispendioso de obtener un producto o artefacto conocido, gozaba de

[704] Este plazo podía ser prorrogado hasta por 5 años más, únicamente en virtud de decreto motivado por causa de fuerza mayor (art. 8).
[705] Sin perjuicio de la afirmación anterior, al parecer el registro no era "automático" ya que según disponía el art. 18, como paso previo a la presentación del pedido, el solicitante debía obtener una certificación de que en el registro no existiese otra patente «semejante» a la que se pretendía; esto es, parecería que existía una verificación mínima de la novedad – por lo menos a nivel registral – de la invención.
[706] Aprobado por Carta de Ley de 01/07/1867.
[707] Incluido en la Parte II (*Da acquisição dos direitos*) del Libro I (*Dos direitos originarios e dos que se adquirem por facto e vontade propria independentemente da cooperação de outrem*). Los 27 artículos del CC 1867 dedicados a la «propiedad de los inventos» contenían disposiciones de carácter general así como disposiciones referidas a adiciones a inventos, transmisión de propiedad, publicación, nulidad y pérdida del privilegio, acciones de nulidad y sobre la responsabilidad de los *contrafactores*.

la propiedad de su «invento o descubrimiento» por un plazo de quince años. Sin perjuicio de las diferencias en la redacción (y de la no mención a las patentes de introducción[708]) parece ser que, en esencia, el CC 1867 era similar al D. 1852 respecto de lo que podía ser objeto de privilegio, a pesar de no hacer referencia específica a las «modificaciones hechas a cualquier invento» y a los «nuevos procedimientos o su aplicación para obtener un producto o un resultado con referencia a la industria»[709].

En relación con los mejoramientos y modificaciones realizados en invento propio ya privilegiado, se siguió igualmente la línea trazada por el D. 1852. El art. 620 CC 1867 disponía que el «adicionador» gozaba respecto de tales mejoramientos de los mismos derechos que le confería el privilegio principal, pero solo por el tiempo que durase este. El titular podía también pedir un nuevo privilegio por los mejoramientos, debiendo hacerlo obligatoriamente durante el primer año del privilegio principal (arts. 621 y 622). De no hacerlo transcurrido ese año, cualquier tercero podía solicitar una *carta de melhoramento*, siendo este considerado para la expedición del título como inventor principal (arts. 622 y 624)[710].

En las disposiciones sobre «nulidad y pérdida del privilegio» (art. 632.1) se recogía el requisito de novedad, estableciéndose que eran nulos los privilegios concedidos si los inventos o descubrimientos fuesen «*conocidos del público, práctica o teóricamente, por alguna descripción técnica divulgada en escritos*

[708] Cabe resaltar que por D. con fuerza de ley de 30/09/1892 se posibilitó la concesión de patentes de introducción de nuevas industrias. Mediante estas, cuando «los intereses públicos lo aconsejasen», se otorgaba el derecho exclusivo de fabricar en Portugal los productos de cualquier nueva industria (salvo la fabricación de medicamentos o substancias alimenticias y la producción de «géneros agrícolas») por un plazo máximo de 10 años. Según el art. 1§1 del mencionado decreto, se entendía por «nueva industria» aquella que no estuviese «en ejercicio» en Portugal en la fecha del pedido de concesión. Como justificación de la adopción de estas patentes de introducción se invocó, entre otras razones, la necesidad de ampliar la actividad industrial nacional y la consiguiente disminución del desequilibrio entre las importaciones y exportaciones. Según OLIVEIRA SIMÕES (*Propriedade...*, 1912, p. 6), la norma tuvo como finalidad «estimular el trabajo industrial del país mediante la implantación de fábricas que en otros países prosperaban». Dichas patentes, según el referido autor, presentaban ciertas afinidades con la PI, constituyendo una modalidad *sui generis*.

[709] V. art. 1 D. 1852.

[710] También se disponía que el tercero que pretendiese el privilegio de mejoramiento podía presentar su pedido antes del fin del mencionado plazo. Esto le otorgaba preferencia respecto de los otros terceros interesados, pero no, claro está, respecto del titular del privilegio principal en la medida que este presentase su pedido dentro del plazo indicado (art. 623).

nacionales o extranjeros, o por cualquier otro modo». Tratándose de los privilegios de perfeccionamiento o mejoramiento, estos debían consistir en «cosa que facilite el trabajo y amplíe su utilidad» y no simplemente en un cambio de forma o de proporciones o de meros ornatos (art. 632.7).

2. El Decreto n.º 6 de 15 de diciembre de 1894, su Reglamento aprobado por Decreto de 28 de marzo de 1895 y la LPI 1896

2.1. Consideraciones generales

El Decreto n.º 6 de 15 de diciembre de 1894 (D. 1894) fue, como anteriormente se indicó, la primera norma que se ocupó sistemáticamente de la PI en Portugal y en la que se estableció la organización general del «servicio de la propiedad industrial en todas sus ramas»[711]. Al año siguiente fue aprobado su Reglamento mediante Decreto de 28 de marzo de 1895 (en adelante, Reg. 1895). El D. 1894, con pequeñas modificaciones, fue convertido en la LPI 1896 y el Reg. 1895 siguió aplicándose como reglamento de la LPI 1896 ya que las modificaciones introducidas no fueron sobre cuestiones de fondo[712]. Esta primera norma integral sobre PI - calificada por algunos autores de «ensayo codificador» - fue el antecedente de la técnica legislativa característica en Portugal de reunir en un solo cuerpo legal toda la normativa en materia de PI[713], a diferencia de otros países en los que se empleaba o se emplea el sistema de leyes especiales para cada una de las modalidades de PI.

La Exposición de Motivos del D. 1894 resulta ilustrativa del contexto en el que fueron adoptadas las referidas normas. En el aspecto económico, se destacaba que Portugal se encontraba en un periodo histórico en el que, junto con la agricultura y el comercio, la industria portuguesa venía realizando importantes progresos (atribuidos en gran medida a la influencia de los «perfeccionamientos científicos») y un esfuerzo por satisfacer las necesidades del consumo interno con

[711] PATRÍCIO PAUL, *Concorrência…,* p. 18.
[712] OLIVEIRA SIMÕES, *Propriedade* ..., 1912, p. 7.
[713] AA.VV., *Código* ..., 2015, nota 62 p. 49. Según se vio en *supra* Cap. III, Brasil y la CAN también reúnen en una sola las normas sobre PI.

producción propia. Esto, sin perjuicio de reconocerse que el «comienzo del renacimiento industrial» había sido tardío en Portugal y la existencia de depresión económica en el país. En el plano normativo se consideraba urgente no solo corregir las deficiencias de la dispersa legislación industrial sino también completarla (en especial, lo relativo a los títulos de diseños y modelos[714]) y codificarla.

En lo que respecta a las invenciones, en la mencionada Exposición de Motivos se resaltaba, entre otros aspectos, que el número de solicitudes de patente era muy limitado en comparación con las estadísticas de otros países debido a que Portugal había estado «un tanto alejado del movimiento industrial» y por ello los inventores locales no recelaban de la imitación de sus inventos y/o de su uso sin su consentimiento. También se destacaba que la obtención de una patente en Portugal era mucho más costosa que en otros países.

Por cierto, la incidencia de solics. en años anteriores a la LPI 1896 habría presentado las siguientes cifras: entre los años 1837 a 1852 fueron presentadas 83 solics. de patente (es decir, 5 solics. por año) mientras que entre 1853 a 1875 fueron presentadas 368 solics. (16 por año)[715]. En lo que respecta a los (mayores) costes de obtención de una patente en Portugal en comparación con otros países, en la Exposición de Motivos del D. 1894 se presentaron los siguientes números que hablan por sí solos:

Costes de obtención y mantenimiento de patentes (plazo máximo)

	Duración de la patente	**Coste en *Réis***
Portugal	15 años	131$160
Inglaterra	14 años	90$000
E.E.U.U.	17 años	37$225
España	20 años	36$000

La LPI 1896 y el Reg. 1895 (con variadas modificaciones y agregados) fueron las normas fundamentales en materia de PI en Portugal hasta la aprobación del CPI 1940, es decir, durante casi cuarenta y cuatro años. Cuatro décadas

[714] Como consecuencia de haberse confirmado y ratificado en 1884 el CUP.
[715] MOTA MAIA, *Propriedade...*, 2003, p. 16.

bastante conturbadas no solo en el ámbito internacional (principalmente, la Primera Guerra Mundial e inicios de la Segunda) sino también en el ámbito interno portugués, en el que se vivió el paso de la monarquía constitucional a la instauración de la República en 1910 y la del *Estado Novo* en 1933.

A grandes rasgos, el marco jurídico creado por la LPI 1896 garantizaba la «propiedad industrial y comercial» mediante tres tipos de títulos[716]: i) títulos de patente (de invención y de introducción de nuevas industrias[717]); ii) títulos de registro (de marca industrial y comercial, de nombre industrial o comercial y de recompensas) y, iii) títulos de depósito (de diseños y modelos industriales, también denominados «diseños y modelos de fábrica»)[718]. Asimismo, la LPI 1896 estableció algunas disposiciones sobre represión de la competencia desleal[719] y mantuvo – con algunas diferencias - la posibilidad de proteger las alteraciones o modificaciones en una invención ya patentada efectuadas por su titular (certificado de adición)[720].

2.2. La patente de invención en la LPI 1896 y en el Reg. 1895

2.2.1. Objeto jurídico protegido mediante patente de invención

Los arts. 2.1 y 6 LPI 1896 reproducían casi textualmente el art. 613 CC 1867 y en tal sentido disponían que el título de patente de invención podía ser atribuido a quien inventase «algún artefacto o producto material comerciable», perfeccionase o mejorase «algún producto conocido de la misma naturaleza» o descubriese «algún medio más fácil y menos dispendioso de obtenerlo». Por su parte, el Reg. 1895 (art. 2) disponía, más detalladamente, que podía ser concedida patente de invención a quien inventase, concibiese o descubriese: i) «un producto

[716] Arts. 1 a 4.
[717] En virtud de la patente de introducción (art. 2.2.) se concedía la exclusiva temporal en la fabricación de productos que la industria portuguesa no fabricaba. V. antecedentes en el D. 1952 así como en el D. 1892.
[718] Art. 157.
[719] Arts. 5 y 198 a 209. Portugal habría sido uno de los primeros países en el mundo en legislar sobre la represión de la competencia desleal de modo autónomo, anticipándose largamente al CUP (AA.VV., *Código…,* 2015, p. 53). V. tb. PATRÍCIO PAUL, *Concorrência…,* p. 18.
[720] V. como antecedentes art. 12 D. 1837 (sobre mejoramientos o alteraciones realizados por el propio privilegiado) y arts. 619 a 624 CC 1867 (sobre adiciones a los inventos efectuadas por el propio privilegiado o por tercero).

o artefacto, o un resultado industrial nuevo»; ii) «una combinación o disposición nueva de piezas u órganos nuevos o conocidos»; iii) «un principio o ingenio nuevo, de utilización industrial o profesional»; iv) «una aplicación nueva de medios conocidos»; v) «una aplicación nueva de productos conocidos»; vi) «una aplicación técnica de principios científicos conocidos»; vii) «el perfeccionamiento de cualquier producto o artefacto»; viii) «un procedimiento o método nuevo de producción industrial» y, ix) «el medio de hacer más barato, de regularizar o facilitar la producción».

Posteriormente, mediante Decreto de 16 de marzo de 1905[721] (D. 1905) se dispuso que podían ser objeto de privilegio los «medios, procedimientos o disposiciones para conseguir resultados industriales», precisándose que los resultados industriales propiamente dichos no eran privilegiables. Se consideraba resultado industrial «*no un producto material de la industria, más sí una ventaja realizada por medio de un invento, tal como una economía de tiempo, de costo, o un mejoramiento obtenido en la calidad del producto, o cualquier otra utilidad*»[722].

No podían ser objeto de patente de invención «los preparados farmacéuticos y los remedios destinados a la especie humana o a los irracionales»; sin embargo, podían serlo los «procedimientos de fabricación de esos preparados o remedios»[723]. También, siguiendo en parte el camino trazado por las normas antecesoras, no podían ser objeto de patente las invenciones que tuviesen como fin «la producción de objetos prohibidos por ley, contrarios a la seguridad o a las buenas costumbres» (art. 30.2 LPI 1896[724]).

[721] Sobre «*Disposições regulamentares para serviço da propriedade industrial*».
[722] Art. 7§ único, D. 1905.
[723] Art. 11 LPI 1896. V. tb. art. 10, que disponía que las patentes concedidas a la industria química se referían solo a los procedimientos de obtención y no así a las propias substancias, las cuales podían «ser preparadas por otros modos» y arts. 30.3 (sobre motivos de denegación de patente) y 37.8 (sobre causales de nulidad).
[724] Este artículo tenía concordancia con el art. 37.3 LPI 1896 (sobre nulidad) que disponía que era nulo el privilegio «si el invento o descubrimiento fuese juzgado perjudicial a la seguridad o salud pública o contrario a las leyes». Si bien las normas anteriores sobre protección de invenciones no contemplaban un artículo específico sobre motivos de denegación del privilegio, disponían que este era nulo si el invento fuese considerado perjudicial a la seguridad o la salud pública o contraria a las leyes (art. 632 CC 1867) o si su ejercicio fuese contrario a la seguridad pública o a las leyes (art. 31.I D. 1852). El art. 615 CC 1867 también disponía que no eran susceptibles de «autenticación» los inventos o descubrimientos relativos a industrias u objetos ilícitos.

2.2.2. Requisitos objetivos de protección de la patente de invención

Al igual que la legislación anterior, la LPI 1896 no reunía ni se refería directamente en un artículo específico a los requisitos que debía presentar una invención para poder ser protegida mediante patente. Sin embargo, la exigencia de novedad seguía desprendiéndose con nitidez y en términos bastante semejantes a los previstos en el D. 1852 y en el CC 1867. Así, conforme el art. 37.1. LPI 1896 - que era copia exacta del art. 632.1 CC 1867 - eran nulos los privilegios concedidos «*si los inventos o descubrimientos fuesen conocidos del público, práctica o técnicamente, por alguna descripción técnica, divulgada en escritos nacionales o extranjeros o por cualquier otro modo*», salvo lo dispuesto en el § único del art. 9 que recogía el derecho de prioridad inspirado en el art. 4 CUP[725].

Según el art. 8 LPI 1896, para que un producto o procedimiento fuese considerado nuevo no era indispensable que fuese «enteramente diverso de otros conocidos, bastando que se distinga de ellos por caracteres propios y nuevos, que le den una cualidad característica». Y el art. 9 disponía que no se consideraba nueva la invención que hubiese sido descrita en cualquier publicación con menos de cien años o hubiese sido utilizada en Portugal y sus dominios de un modo notorio.

En lo que respecta a las divulgaciones que no perjudicaban la novedad de la invención, el art. 10 D. 1905 trataba sobre las invenciones que hubiesen participado en exposiciones nacionales o internacionales, oficiales u oficialmente reconocidas[726]. La solicitud de patente respecto de tales invenciones debía ser presentada dentro del plazo de doce meses contados desde la fecha de la apertura

[725] El § único del art. 9 LPI 1896 disponía que las publicaciones de las descripciones realizadas con motivo de la concesión de patente en países con los que Portugal tuviese convenio sobre la materia no invalidaban la patente concedida en Portugal en la medida que la presentación de la solic. se hubiese realizado dentro del plazo para el ejercicio del derecho de prioridad fijado en el respectivo convenio internacional.
[726] Como antecedente v. art. 64 Reg. 1895.

oficial de la exposición, debiéndose adjuntar igualmente un documento que comprobase la exhibición[727].

Finalmente, en relación con otros requisitos que, inferimos, debían concurrir en una invención patentable, encontramos que en la LPI 1896 se disponía - al igual que el D. 1837, el D. 1852 y el CC 1867 - que la concesión de una patente de invención no garantizaba la «realidad, prioridad o merecimiento» del invento, agregándose ahora que tal concesión tampoco implicaba el reconocimiento por parte del Estado de que la invención fuese «nueva y de realización posible o práctica»[728]. Por su parte, el art. 4 del Reg. 1895 hablaba de «utilidad y valor». Sumado a lo anterior, en el caso específico de las «patentes de perfeccionamiento o mejoramiento», y en el mismo sentido que lo previsto en el CC 1867, su concesión era nula si el perfeccionamiento o mejoramiento no consistiese en «cosa que facilite el trabajo y amplíe su utilidad, sino simplemente en cambio de forma de proporciones o de meros ornatos»[729]; sin olvidar que era posible conceder patente de invención a quien hubiese concebido un «medio de hacer más barato, regularizar o facilitar la producción»[730].

Si bien el eventual contenido y diferenciación de las características arriba resaltadas resulta en gran medida incierto o ambiguo, lo que sí queda en evidencia es que, además de la novedad, era necesario algún otro "factor" o elemento adicional para la concesión de una patente de invención. Como bien señala REMÉDIO MARQUES, aun cuando no se hacía depender la concesión de la patente del nivel inventivo – requisito que para ese entonces no había adquirido autonomía en la legislación portuguesa - el sistema de patentes portugués también exigía la presencia de, por lo menos, alguna utilidad práctica o industrial[731].

[727] Posteriormente, con motivo de la ratificación y confirmación de Portugal en 08/08/1901 de la Revisión de Bruselas del CUP, de 14/12/1900, se emitieron los Decretos de 11/02/1911 y de 17/02/1912 sobre la materia (v. la transcripción de los textos en OLIVEIRA SIMÕES, – *Propriedade Industrial – Legislação Portuguêsa em vigor,* 2ª ed., 1919, p. 363-364 y 368).
[728] LPI 1896, art. 12.
[729] *Id*., art. 37.7. V. tb. art. 632.7 CC 1867.
[730] Art. 2.9 Reg. 1895.
[731] REMÉDIO MARQUES, «O Regime Português dos Modelos de Utilidade (antes e depois) da Tentativa de Harmonização Legislativa da União Europeia», *Lusíada,* n.º 1-2, 2010, p. 159.

2.2.3. Duración de la patente de invención y procedimiento de concesión

El plazo de duración de la patente de invención previsto en la legislación anterior se mantuvo, es decir, podía ser concedida hasta por un plazo no mayor a quince años contados desde la fecha de concesión del título, pudiendo el solicitante pedir la patente por un plazo menor y luego prorrogarla hasta el límite establecido[732]. Posteriormente, con el D. 1905 (art. 12), el plazo de quince años fue convertido en plazo fijo.

El procedimiento de concesión experimentó un profundo cambio comparado con el previsto en el D. 1852, principalmente porque se contempló previo al registro la publicación de la solic. de patente, seguida de un plazo para la presentación de reclamaciones por parte de terceros.

En la Exposición de Motivos del D. 1894 (entiéndase, de la LPI 1896) se señalaba que era dispensado el «examen previo», al parecer referido a aquellos sistemas en los que se pretendía verificar si el invento era «*bueno y posible, exageración que más de una vez ha comprometido la responsabilidad de las estaciones oficiales*». Se indicaba asimismo que era comprensible que «*con el creciente número de títulos el trabajo era cada vez mayor y de ahí la demora en satisfacer los pedidos de los requirentes, pues sería necesario examinar cada uno de los pedidos»* como se hacía en sede de marcas. Por ello, según se señalaba, inspirado en parte en la legislación inglesa, se establecía un «examen sumario», «tan completo cuanto posible», luego de la publicación y el plazo para reclamaciones, evitándose así que «las estaciones oficiales comprometan su opinión».

Los motivos de denegación de la patente fueron recogidos en un artículo específico (art. 30 LPI 1896) y comprendían: el incumplimiento de requisitos formales de la solicitud (incs. 1, 4 y 5); el que la invención estuviese referida a substancias químicas, preparados farmacéuticos o remedios y no únicamente a los procedimientos para obtenerlos (inc. 3); o, el que la invención tuviese por finalidad

[732] V. arts. 23 y 24 así como arts. 16 y 20 LPI 1896.

la producción de objetos prohibidos por ley, contrarios a la seguridad pública o las buenas costumbres (inc. 2)[733].

A grandes rasgos, el procedimiento de concesión implicaba la publicación del aviso de la solic. de patente seguido de un plazo de tres meses para la presentación de reclamaciones de quienes se considerasen perjudicados por la concesión[734]. Conforme el art. 21 Reg. 1895, la patente era denegada si la solic. estuviese incursa en uno de los motivos de denegación previstos en el art. 30 arriba mencionado. Por su parte, el art. 22 Reg. 1895 señalaba que la patente podía ser denegada si, luego del «examen sumario» al que se procediese, se verificase que no había novedad en la invención[735]. Fuera de los supuestos a los que se referían los arts. 21 y 22 Reg. 1895 y de no mediar reclamación (o, de existir, hubiese sido considerada no atendible) era concedida una «patente provisional», publicándose un aviso al respecto (art. 23 Reg. 1895). Si pasados tres meses de publicada la concesión provisional (o la denegación) no se hubiese interpuesto recurso ante el Tribunal de Comercio de Lisboa, se consideraba «definitiva» la patente (o la denegación) (art. 29 Reg. 1895).

3. La Propuesta de Ley de propiedad industrial de 1936 y la introducción del MU en Portugal

3.1. Consideraciones generales

El 24 de noviembre de 1936 fue presentada ante la *Assemblea Nacional* una propuesta de ley sobre PI (en adelante, Propuesta de 1936 o simplemente, Propuesta), que sirvió de inspiración al CPI 1940 o, mejor dicho, a la Ley n.º 1.972 de 21 de junio de 1938 que sentó las bases del CPI 1940. La Propuesta de 1936 fue sometida al escrutinio de la *Câmara Corporativa da Assemblea Nacional* la cual

[733] V. tb. art. 21 Reg. 1895.
[734] *Id.*, art. 18.
[735] Y también, cuando la invención tuviese como fin la producción de objetos prohibidos por leyes o contrarios a la seguridad pública o a las buenas costumbres.

emitió un reconocido y extensamente fundamentado *Parecer* de fecha 25 de marzo de 1937 (en adelante, Parecer de la Cámara Corporativa)[736].

Como justificación para la adopción de un código de PI en la Exposición de Motivos de la Propuesta de 1936 se invocaba, entre otras razones, la necesidad de poner término a la «confusión legislativa» que existía. Se resaltaba que la antigüedad de la legislación base en esta materia (esto es, la LPI 1896) había obligado a lo largo de los años a la aprobación de diversas normas para actualizar la legislación y atender así a las «nuevas exigencias» de la PI. También, que tales disposiciones dispersas habían dado al régimen portugués de PI un carácter fragmentario no siempre en armonía con la ley básica, constituyendo las normas existentes un «conjunto tumultuario»[737]. Por cierto, en opinión de la Cámara Corporativa, la inminencia de la reforma obedecía igualmente a la coyuntura mundial de la época, de grandes transformaciones en los regímenes de PI[738].

En la Exposición de Motivos se aludía a que Portugal no era en ese entonces un país de intensa actividad industrial o comercial, atribuyendo a ello que el número de patentes registradas no hubiese sido significativo, siendo que casi la totalidad de esas patentes provenían del extranjero. Hasta el año de 1936 el número de solics. en Portugal de las distintas modalidades de PI presentaba las siguientes cifras:

Solics. presentadas en Portugal hasta 1936[739]

Patentes de invención	18.926
Patentes de introducción de nuevas industrias y de nuevos procesos industriales	912
Modelos industriales	2.614
Diseños industriales	1.834
Marcas	50.211
Nombres	6.250
Recompensas	793

[736] *Parecer da Câmara Corporativa* de 25/03/1937, *Imprensa Nacional de Lisboa*, 1937 (en adelante, para su referencia en pie de pág., Parecer Cám. Corp.).
[737] Exp. M. Prop. 1936, pto. 6.
[738] V. la detallada referencia que se hace en el Parecer Cám. Corp. sobre las modificaciones legislativas en varios países (p. 15-16).
[739] Exp. M. Prop. 1936. pto. 5. Asumimos que el inicio del cómputo del número de solics. podría haber estado marcado por la entrada en vigor de la LPI 1896.

Y en lo que respecta a las patentes de invención concedidas en Portugal en el periodo comprendido entre 1924 a 1932, las cifras serían las siguientes:

Patentes de invención concedidas en Portugal (1924-1932) [740]

	Concedidas durante el año	Existentes a fin del año
1924	627	1.335
1927	342	1.258
1928	735	1.713
1931	391	1.877
1932	267	1.615

La necesidad de la revisión de la legislación sobre PI – ya sea por la coyuntura económica y política de la época o por la antigüedad de la normativa y/o la influencia del CUP - había sido reconocida por el Gobierno en 1927 al nombrar una Comisión para organizar un proyecto de modificaciones legislativas, proyecto que no llegó a ser elaborado[741]. Posteriormente, en el primer Congreso de la Industria Portuguesa realizado en Lisboa en 1933, se solicitó igualmente la reforma de la legislación sobre la materia.

La Propuesta de 1936 contemplaba que el futuro código de PI definiría los regímenes jurídicos de las invenciones, modelos y diseños industriales, marcas, recompensas industriales y nombres de establecimiento (modalidades ya existentes en la legislación portuguesa), así como de tres nuevas figuras: modelos de utilidad, insignias y denominaciones de origen[742].

[740] *Ibid.* En la Exp. M. no se consignan los años 1925, 1926, 1929 y 1930.
[741] V. *Port.* de 28/11/1927 de los Ministerios de Justicia y de Comercio y Comunicaciones (referida en la Exp. M. Prop. 1936, pto. 6).
[742] Exp. M. pto. 10 y art. 6 Prop. 1936. También se consideraba como objeto de propiedad industrial a los denominados «monopolios industriales» que comprendían tres modalidades: exclusivo de nuevas industrias, de nuevos procedimientos perfeccionados y de explotaciones de carácter industrial (Exp. M. Prop., pto. 12 y art. 6).

3.2. La protección de invenciones en la Propuesta de Ley de 1936

3.2.1. Objeto de protección de la patente de invención

Siguiendo la línea de la LPI 1896 y del Reg. 1895, en la Propuesta de 1936 se distinguía entre invenciones consistentes en productos, en medios o procedimientos y en perfeccionamientos[743]. Conforme el art. 7 de la Propuesta, podía ser objeto de patente, si tuviese fin lícito y utilidad industrial: «la invención de algún nuevo artefacto o producto material comerciable» (literal a)[744]; «*el descubrimiento, creación o realización de algún medio nuevo o procedimiento, o la aplicación nueva de medios o procedimientos conocidos para obtener un producto comerciable o resultado práctico industrial*» (literal b)[745]; y «el perfeccionamiento o mejoramiento de una invención que ya fue objeto de patente», si tornase más fácil o económico la fabricación del producto o el uso del invento o le aumentase utilidad (literal c)[746].

Sobre las invenciones consistentes en perfeccionamientos o mejoramientos arriba mencionadas (art. 7 literal c), en la Exposición de Motivos de la Propuesta se resaltaba que estos debían ser considerados invenciones ya que:

> «[…]. *Aperfeiçoar, costuma dizer-se, é inventar. Nasce a primeira invenção, em regra, com utilidade rudimentar e é por aperfeiçoamento sucessivos que vem a dar cada vez maior rendimento. É por isso que muitas leis consignam esta forma de invento, tal como a lei espanhola de 1929, a brasileira de 14 de Setembro de 1882 e o artigo 33.º do regulamento de 19 de Dezembro de 1923*»[747].

Para la Cámara Corporativa, el mencionado art. 7 literal c) hacía referencia a «invenciones de combinación o combinación nueva de elementos conocidos» que perfeccionasen o mejorasen inventos que ya habían sido patentados. Según la Cámara Corporativa:

---

[743] V. Parecer Cám. Corp., p. 99. Cabe destacar que en la Exp. M. Prop. 1936 (pto. 11) se hacía referencia a invenciones consistentes en «perfeccionamientos de los procedimientos ya existentes», asumimos que por error, ya que del texto del art. 7 de la Propuesta no se desprende que las invenciones consistentes en perfeccionamientos estuviesen restringidas a los procedimientos.

[744] V. como antecedente arts. 2.1 y 6 LPI 1896.

[745] El literal b) del art. 7 de la Prop. de 1936 parece resultante de la fusión de los arts. 2.1 y 6 LPI 1896, arts. 2.4, 2.5 y 2.7 Reg. 1895 y del art. 7 D. 1905.

[746] Como antecedentes v. arts. 2.1, 6 y 37.7 LPI 1896 (sobre nulidad de la patente de perfeccionamiento) y art. 2.7 Reg. 1895.

[747] Exp. M. Prop. 1936, pto. 11.

> «[…]. *É uma espécie particular da categoria dos artefactos ou produtos, ou uma variedade da aplicação nova de meios ou processos conhecidos. Aplicam-se pela primeira vez elementos que anteriormente estavam separados, meios órgãos, agentes ou processos, e consegue-se, pelo seu emprêgo combinado e concorrente, um resultado técnico novo, mais fácil e mais económico ou de maior utilidade*»[748].

Como se verá más adelante, esta aparente resistencia de la Cámara Corporativa a pronunciarse específicamente sobre la patente de perfeccionamiento fue heredada después por la escasa doctrina sobre la materia en el marco del CPI 1940.

Ahora bien, en el art. 8 de la Propuesta se establecía que no podían ser objeto de patente: las «*concepciones que no tuviesen realidad práctica o no fuesen susceptibles de ser industrializadas por medios manuales, mecánicos, químicos o eléctricos*» (inc. 1); las invenciones que carecían de novedad (inc. 8); la «aplicación de una industria de invento ya utilizado o conocido para otra diferente» (inc. 7); y, la «*fusión o yuxtaposición de inventos conocidos, su cambio de forma, dimensiones o materiales, a no ser que estén unidos de tal modo que no puedan funcionar separadamente o se modifiquen las cualidades o funciones características de aquellas, obteniéndose en cualquiera de los casos un resultado industrial nuevo*» (inc. 6). También, quedaban excluidas de la protección mediante patente las invenciones que tuviesen únicamente fin o aplicación perjudicial a la seguridad o salud públicas o contrario a la ley (inc. 3); los alimentos así como los productos y preparados farmacéuticos, pudiendo sin embargo ser objeto de patente los aparatos o sistemas de fabricación de los mismos (inc. 4); y los productos de la industria química, pudiendo no obstante ser protegidos los procedimientos para obtenerlos (inc. 5).

[748] Parecer Cám. Corp., p. 99.

3.2.2. Requisitos objetivos de protección para el otorgamiento de la patente de invención

A semejanza de la LPI 1896, la Propuesta de 1936 dispersamente mencionaba como características o requisitos que debía presentar la invención patentable (palabras más, palabras menos) la novedad, la realidad práctica, el merecimiento y la utilidad (arts. 7 y 8[749]). Asimismo, contemplaba – interpretado *a contrario sensu* su art. 8.1 – que la invención debía ser susceptible de ser industrializada (por medios manuales, mecánicos, químicos o eléctricos). También, tratándose de invenciones que consistiesen en el perfeccionamiento o mejoramiento de otras que ya fuesen objeto de patente, estas debían tornar «más fácil y económica la fabricación del producto o el uso del invento o aumentarle utilidad» (art. 7 literal c).

La Cámara Corporativa consideró que tanto en la LPI 1896 como en las leyes de patentes de ciertos países, eran cuatro las «condiciones objetivas» que caracterizaban a las invenciones protegibles, a saber: realidad, utilidad, novedad y «progreso esencial de la técnica»[750], estimando que dichas condiciones también estaban presentes en la Propuesta[751]. Según la Cámara, la invención debía ser «real» en el sentido de que el inventor debía conocer las relaciones de causa-efecto entre los medios empleados y el resultado que pretendía haber obtenido, debiendo presentar la invención una solución efectiva y no una tentativa de solución de un problema, presuponiéndose la «posibilidad de repetición del acto en que se concretiza la invención», no debiendo depender esta únicamente de las «circunstancias o de la habilidad personal del inventor»[752]. En relación con la «utilidad industrial» que debía representar la invención, en el Parecer se señaló -invocando al autor italiano Agustín RAMELLA- que la utilidad era el elemento económico de la invención en el sentido que esta debía tener como resultado «*la*

[749] V. tb. art. 9 que disponía que la patente era concedida sin garantía por parte del Estado sobre la novedad, la realidad y el merecimiento del invento.
[750] Parecer Cám. Corp., p. 92.
[751] *Id.*, p. 99.
[752] *Id.*, p. 92-93. En el Parecer se hacía referencia al art. 12 LPI 1896, así como a ley francesa de 1848 (art. 11), la ley suiza de 1907 (art. 3), la ley española de 1929 (art. 48.1), la ley italiana de 1934 (art. 57.1) y a la ley alemana de 1936 (art. 1).

creación de un nuevo medio, de un medio hasta entonces desconocido, para satisfacer las necesidades humanas»[753]. Refiriéndose a la novedad de la invención, destacó que esta no se confundía con su originalidad[754] y, sobre el «progreso esencial de la técnica», indicó que este implicaba «*realizar un nuevo efecto técnico o resultado que la diferencia de los medios conocidos para la satisfacción de las necesidades humanas*»[755].

3.2.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión de la patente de invención

Conforme el art. 10 de la Propuesta, las patentes de invención serían concedidas por un plazo de quince años contados desde la fecha del respectivo título. Por su parte, la Cámara Corporativa propuso un plazo de dieciocho años – aproximándose así al plazo de veinte años pedido en el I Congreso de la Industria Portuguesa – el cual debía ser contado desde el día de la presentación de la solicitud y no desde la concesión del título[756]. Estas sugerencias no fueron atendidas en el CPI de 1940.

La Propuesta no contenía normas sobre el procedimiento de concesión. Según la Exposición de Motivos dichas normas debían ser consignadas en el *Código do Processo Civil*[757]. Sin perjuicio de ello, se marcó posición respecto del álgido tema de la conveniencia o no de instaurar en Portugal el sistema de examen previo de la invención[758] (léase, examen de fondo). Se propuso una modalidad «intermedia»: examen previo relativo a la novedad de la invención y a que esta

[753] *Id*., p. 93-94. También resaltó que la distinción entre invenciones industriales y las «invenciones del espíritu» (creaciones puramente estéticas, como las obras literarias, artísticas, etc.) se basaba precisamente en la utilidad o la aptitud de las primeras para satisfacer necesidades económicas. También que, por su utilidad, las invenciones se diferenciaban de los descubrimientos, «que revelan el conocimiento de fenómenos o leyes naturales que solo interesan a la ciencia» (como base refería el art. 12 LPI 1896).
[754] En el sentido de que si un inventor concebía una determinada invención que, sin saberlo, ya había sido concebida y explotada por otra persona, la invención no dejaba de ser original pero ya no era nueva, en consecuencia, ya no podría constituir objeto de patente (Parecer Cám. Corp., p. 94).
[755] *Ibid*. Apoyándose nuevamente en RAMELLA, en el Parecer se apuntó que el simple uso de un invento propio o ajeno, sin creación de una disposición especial o combinación que favoreciera la utilidad, no era invención.
[756] V. Parecer Cám. Corp., p. 107-112.
[757] Exp. M. Prop., pto. 9.
[758] Esto, sin pejuicio que de la legislación anterior parecía desprenderse que por lo menos se realizaba una suerte de examen de novedad de la invención.

tuviese un «resultado práctico»[759] pero sin apreciación del «valor intrínseco del invento»[760]. El comentario que se hizo en la Exposición de Motivos sobre los sistemas de concesión con examen previo – que a continuación transcribimos - sirve de radiografía no solo de dicha época en Portugal sino también de cómo en Portugal se percibía el régimen de patentes alemán:

> *«O* [...] *sistema pode ou não exigir a verificação do invento, e é sem dúvida mais perfeito quando a exige, mas oferece na prática inconvenientes e dificuldades de execução. Mormente num País como o nosso, que, ao menos por enquanto, não tem na indústria a característica principal da sua economia. Para que aquele sistema funcione em bases sérias, indispensável é que o órgão de execução esteja tam perfeitamente organizado que mereça a confiança de todos os que ali vão divulgar o segrêdo, confiando-lhe irremediavelmente a sorte do seu invento. E êsse objectivo ainda de todo o não conseguiu a Alemanha, centro de grande indústria e alta cultura científica, dispondo para tal fim de um organismo (Patentamt) que conta cêrca de mil funcionários. E foi por isso que neste País para os pequenos inventos se dispensou o exame prévio, entregando por conseguinte aos tribunais o exame das questões que podem surgir por revelação dos direitos de outrem*»[761].

Por su parte, la Cámara Corporativa opinó que un sistema de examen previo era el más aconsejable, entendido este como aquel en el que «*la autoridad investiga, no solamente la forma del pedido, sino también las condiciones intrínsecas del invento, su existencia, su carácter industrial y novedad*». Estimó que, si bien era deseable un sistema de examen previo como el existente en Italia[762], de no ser posible su adaptación en Portugal emitía parecer favorable respecto del sistema indicado en la Exposición de Motivos de la Propuesta.

[759] Exp. M. Prop., pto. 11, que indicaba que «[...] *isto é, que não seja simplesmente teórico, e que seja comercial, porque só assim se integra no campo da economia, pois é a possibilidade de troca, venda, aluguer, etc., que lhe dá valor económico*».
[760] Según se señalaba, similar al sistema empleado en Inglaterra y en Suiza (*ibid*.).
[761] *Ibid*.
[762] Según la Cámara (p. 80.81), el DL de 13/09/1934 habría introducido en Italia el examen previo del requisito de novedad, cuya puesta en práctica se iniciaría posteriormente mediante norma especial, luego de la reorganización y preparación de la Repartición de Propiedad Industrial italiana.

3.3. La Propuesta de 1936 y la primera "versión" del MU portugués

3.3.1. Justificación invocada para la introducción de la figura

Antes de tratar este punto de la Propuesta de 1936, queremos referirnos brevemente a la ponencia que fue presentada por Affonso DE DORNELLAS (agente oficial en materia de PI) en el primer Congreso de la Industria Portuguesa realizado en Lisboa en 1933 en el cual, como ya se indicó, fue pedida la reforma de la legislación sobre PI. El interés radica en que la ponencia de DORNELLAS fue invocada tanto en la Exposición de Motivos de la Propuesta como en el Parecer de la Cámara Corporativa como «justificante», por así decirlo, de la introducción del MU en Portugal. DORNELLAS abogaba por la necesidad de actualizar la legislación para acompañar los cambios legislativos que se venían dando a nivel internacional así como con el propósito de la expansión de la industria portuguesa[763]. Si bien se centró principalmente en el tema de marcas, hizo una breve referencia directa a las patentes de invención y una también breve referencia, indirecta, al modelo de utilidad. DORNELLAS señalaba escuetamente que:

> «*Sôbre patentes de invenção, alguma coisa há a modernizar na lei, mas pouco, visto que as patentes são apenas válidas por 15 anos e não como sucede com as marcas, que são indefinidamente renovaveis.*
> *O que é necessário é crear uma forma de garantia para certas descobertas que tornam mais útil qualquer objecto, descoberta insignificante muitas vezes para ter o título de invenção mas também superior ao actual processo de garantir modêlos*»[764].

No deja de sorprender esta invocación de DORNELLAS ya que, conforme se vio en *supra* 2.2.2, el régimen de patentes previo al CPI 1940 (esto es, la LPI 1896 y el Reg. 1895) solo exigía como requisito el de novedad y, eventualmente, la presencia de alguna utilidad práctica o industrial. Usando palabras de VAREA respecto del caso español, en esa época en Portugal no se exigía un «grado de originalidad cualificado, de un esfuerzo creador muy intenso»[765]. Si bien la LPI 1896 dispersamente aludía como requisitos de la invención patentable la novedad,

[763] Affonsso DE DORNELLAS, «A actual situação da legislação da Propriedade Industria», Ponencia presentada en el 1er. Congreso de la Industria Portuguesa, Lisboa, 1933, p. 4.
[764] *Id*., p. 9.
[765] VAREA, *El Modelo…*, p. 198 (respecto de la protección de invenciones de forma antes del EPI 1929).

la realización práctica, utilidad, valor y/o merecimiento, nada apunta a que se tuviese que considerar que dichas nociones determinaban que las invenciones de escaso «mérito» o «valor inventivo» quedasen fuera del ámbito de protección mediante patente. Parece entonces que, con vista al marco legal portugués de la época, nada obstaba para que fuesen protegidas mediante patente los «pequeños inventos» (referidos o no a creaciones industriales de forma)[766]. Sumado a lo anterior, cabe recordar que los perfeccionamientos o mejoramientos de productos eran protegibles mediante patente.

Según la Exposición de Motivos de la Propuesta, los modelos de utilidad eran «*objetos destinados a un uso práctico que, por una nueva configuración o nueva disposición, aumentan su valor y utilidad*»[767] y/o «creaciones ingeniosas» que tornan más útiles o aprovechables los «objetos corpóreos» por una «simple modificación en la forma o dispositivo (siendo este su elemento especifico)»[768]. Teniendo en cuenta la consideración planteada en el párrafo anterior toca indagar por qué podría haberse considerado necesaria la introducción del modelo de utilidad en Portugal. Al respecto, en la Exposición de Motivos se señalaba vagamente que:

> «[…]. *Até agora tais modelos só podiam ser protegidos como inventos, e nem sempre êles apresentam os caracteres que os inventos devem ter para objecto de patente, e, como há interêsse em promover o seu desenvolvimento, se criou um regime próprio. Innovou-se entre nós a êste respeito, mas a protecção existe já nas legislações de quasi todos os países*»[769].

Si se acude al Parecer de la Cámara Corporativa, la única indicación que encontramos, más allá de la ponencia de DORNELLAS, es que se consideraba un acierto su introducción en la legislación portuguesa no solo porque había sido incorporado en el CUP con la revisión de Washington de 1911 y mantenido en la revisión de la Haya en 1925 (a la que Portugal se adhirió en 1931), sino también

[766] Al igual que sucedía en España (*id*., p. 200).
[767] Exp. M. Prop., pto. 10.
[768] *Id.*, pto. 14.
[769] *Id.*, pto. 10.

porque era una forma de PI que – según la Cámara - «no se confunde con las invenciones, marcas o modelos industriales o diseños industriales»[770].

Al igual que ocurrió en Brasil y en España, es probable que la introducción del modelo de utilidad en Portugal obedeciese principalmente (o exclusivamente) al interés del legislador portugués en seguir de cerca la legislación de otros países y, en particular, contemplar las modalidades de PI reconocidas en el CUP.

3.3.2. Objeto protegido mediante el modelo de utilidad

El art. 24 de la Propuesta de 1936 disponía lo siguiente:

> «*Os modelos de ferramentas, utensílios, vasilhame ou outros objectos destinados a um uso prático, ou de qualquer parte dos mesmos, que, por uma nova forma ou disposição, ou por um novo mecanismo, lhes aumentem a utilidade ou melhorem as condições do seu aproveitamento serão protegidos, como uma das categorias da propriedade industrial, sob a denominação de modelos de utilidade.*
> *§ único. O objecto desta protecção é a forma específica e nova que torna possível o aumento de utilidade ou a melhoria de aproveitamento dos objectos, e nisto se distingue dos modelos industriais, em que se protege apenas a forma sob o ponto de vista geométrico ou ornamental*»[771].

La distinción entre el objeto protegido como modelo de utilidad y el protegido como modelo industrial ya estaba planteada en la propia Propuesta de 1936: el modelo industrial protegía las creaciones de forma desde el punto vista geométrico u ornamental[772] mientras que el modelo de utilidad protegería las

[770] Parecer Cám. Corp., p. 196.
[771] Art. 24 Prop. 1936.
[772] Los diseños y modelos industriales (también denominados «diseños o modelos de fábrica») ya habían sido introducidos en la legislación portuguesa por influencia del CUP. Según la Exp. M. del D. de 1894, los diseños y modelos no eran verdaderamente invenciones ni descubrimientos ni obras de arte, sin embargo, se reconocía que a veces podían tener un «valor importantísimo» y que su propiedad debía ser garantizada ya que las leyes de patentes y de propiedad artística no les conferían protección. Los arts. 157 a 197 de la LPI 1896 recogían el régimen relativo al «depósito de diseños y modelos». Conforme el art. 159 se consideraban modelos de fábrica a los «moldes, formas, objetos en relieve y las formas que presentan los productos industriales» o que fuesen «susceptibles de aplicarse a los mismos productos», exceptuando las «estatuas, obras de talla y esculturas de carácter artístico» (§único). El título de depósito solo era concedido a los modelos de fábrica nuevos o a los que no lo siendo enteramente, realizasen «combinaciones nuevas de elementos antiguos o conocidos o disposiciones de elementos ya usados, diversas de las empleadas habitualmente y bastante comunes» pero que presentaban un aspecto general distinto (art. 174). Para un comentario sobre los modelos de fábrica v. Carlos OLAVO, «Desenhos e modelos: evolução legislativa», *Revista da Ordem dos Advogados,* año 61/II, 2001, p. 632-634.

creaciones de forma que tornasen posible el aumento de utilidad o la mejora de su aprovechamiento (art. 24§1).

La compleja proximidad entre la patente y el modelo de utilidad en cuanto al objeto protegido fue materia de atención por parte de la Cámara Corporativa. Según consideró esta, había distinción entre el modelo de utilidad y la patente a pesar de que para ambos existiesen «las mismas condiciones objetivas de la invención», es decir, «la realidad, la utilidad, la novedad y cierto progreso técnico»[773]. Señalaba así que:

> «[…]. *Não se distinguem, é certo, absolutamente, porque para um mesmo objecto às vezes pode reivindicar-se, alternada ou simultaneamente, a protecção de uma ou de outra lei; mas não pode confundir-se o respectivo domínio.*
> *Em primeiro lugar convém observar que as invenções químicas não são susceptíveis de ser consideradas como modelos: nem os processos, porque o modelo é necessariamente um objecto corpóreo; nem os produtos, que se caracterizam não pela sua forma, mas pela sua natureza e propriedades.*
> *Depois, o objecto da patente, ao contrário do que sucede com o do modelo de utilidade, nunca é a forma sob que se realiza a invenção, mas, sim, a ideia da invenção, em que a forma aparece apenas como meio de aplicar fôrças da natureza.*
> *Para reconhecer e descrever, sob o ponto de vista da patente, uma determinada máquina, é necessário atender mais à função dos seus órgãos do que à sua forma particular, porque a patente deve proteger o inventor contra toda a contrafacção que realizar a sua concepção mesmo sob uma forma velada. Nos modelos, ao contrário, a forma específica deve ser considerada em sí mesma e não sob o ponto de vista da sua função, e, na verdade, a protecção da lei não vai além da forma particular que caracteriza o modelo. Sob êste ponto de vista a aproximação das invenções e dos modelos de utilidade revela apenas uma analogia superficial e puramente exterior; o contraste é profundo*».[774]

La posición de la Cámara Corporativa apuntaba entonces a que la diferenciación entre ambas figuras se asentaba en que el modelo de utilidad protegía únicamente objetos corpóreos en los que se consideraba la forma específica en sí misma y no desde el punto de vista de su función. Intentaba así trazar una línea de frontera entre la patente y el modelo de utilidad, aproximándolo al modelo industrial al poner el acento principalmente en la forma.

[773] Parecer Cám. Corp., p. 198.
[774] *Id.*, p. 198-199, refiriendo, para el último párrafo transcrito, a BONNET, *Étude de la législation allemande sur les brevets d´invention*, 1902, p. 23 y ss.

Lo que no podía ser protegido mediante modelo de utilidad venía recogido en el art. 25 de la Propuesta. Conforme dicho artículo, no podían ser protegidos como modelo de utilidad los objetos que estuviesen en «condiciones idénticas» a las previstas en los incs. 2, 3 y 6 a 8 del art. 8 relativo a patentes (ver *supra* 3.2.1.); tampoco podían serlo los objetos que por su descripción y reivindicación fuesen considerados invenciones o modelos industriales[775] y los objetos que ya hubiesen sido registrados como patente o modelo industrial.

3.3.3. Requisitos objetivos de protección del modelo de utilidad

Los requisitos que debía reunir un «objeto corpóreo» para poder ser protegido como modelo de utilidad podrían indirectamente desprenderse del art. 26 §2 de la Propuesta, que disponía que la concesión del registro no implicaba por parte del Estado garantía sobre «la novedad, realidad o utilidad» del modelo de utilidad. Si se compara dicho artículo con las disposiciones sobre patentes, específicamente con el art. 9 el cual, conforme ya fue referido, señalaba que la patente era concedida sin garantía sobre la novedad, realidad y merecimiento del invento, así como con el art. 7 (que hacía alusión a «utilidad industrial»), tenemos que la nota diferenciadora en los requisitos para ambas modalidades – además de la exigencia implícita de forma tridimensional para el modelo de utilidad - podría haber estado en el de «merecimiento del invento» aludido en las disposiciones sobre patente pero no así en las relativas al modelo de utilidad. El contenido y/o desarrollo de tal requisito para la patente (que fue recogido en el CPI 1940) estuvo marcadamente ausente en la mayoría de los comentarios de la doctrina portuguesa de la época.

Cabe destacar también que la proximidad con el modelo industrial quedaba acentuada al disponerse por remisión expresa (art. 34) que era aplicable al modelo de utilidad el art. 30 de la Propuesta, que establecía que solo podrían gozar de protección los modelos o diseños nuevos o los que no lo siendo enteramente, realizasen combinaciones nuevas de elementos conocidos o disposiciones

[775] En los términos de los arts. 7 y 27 de la Prop.

diferentes de elementos ya usados que diesen a los respectivos objetos un «aspecto general distinto».

3.3.4. Duración del derecho

El modelo de utilidad sería concedido por cinco años contados desde la fecha de su registro, pudiendo ser indefinidamente prorrogado por iguales periodos (art. 26). En la Exposición de Motivos se señalaba que el plazo que se proponía era menor que para los inventos dado que los modelos de utilidad demandaban «mucho menos trabajo, esfuerzo intelectual y menos capitales»[776].

Similar a la obligación prevista en el art. 11.b) en sede de patente, el art. 26§1.b) establecía que el modelo de utilidad debía ser explotado en Portugal y sus dominios «de un modo efectivo y armónico con las necesidades de la economía nacional». La Cámara Corporativa sugirió que, como correlato de la obligación de explotar el modelo de utilidad, se incluyese una disposición en el sentido de que la falta de explotación durante un año debía determinar la caducidad del registro[777]. Para ello invocó lo señalado en la propia Exposición de Motivos pero que, a pesar de estar allí referido, no había tenido reflejo en el articulado de la Propuesta. En la Exposición de Motivos se señalaba que la caducidad por falta de explotación era impuesta dado que por la «*facilidad de la invención no se justificaba la subsistencia de un derecho que no actúa sobre la economía, en perjuicio de esta, pues el mismo modelo podía con facilidad venir a ser descubierto por otro*»[778].

Contrastando esas disposiciones con las que fueron propuestas para los modelos y diseños industriales destaca el haberse contemplado el mismo plazo de duración para ambas modalidades (cinco años indefinidamente prorrogables) y que respecto de los modelos y diseños industriales no existiría obligatoriedad en su explotación, a diferencia de lo propuesto para el modelo de utilidad.

[776] Exp. M. Prop., pto. 14.
[777] Parecer Cám. Corp., p. 201-202.
[778] Exp. M. Prop., pto. 14.

Capítulo V

El MU del CPI 1940

1. El CPI 1940

Mediante Ley n.º 1.972 de 21 de junio de 1938 se aprobaron las bases de este primer CPI portugués, que a su vez fue aprobado por D. n.º 30.679 de 24 de agosto de 1940 (en adelante, CPI 1940), con entrada en vigor en octubre del mismo año.

En el CPI 1940, siguiendo la Propuesta de 1936[779], se introdujo la figura del MU. Como más adelante se verá, su regulación se realizó en conjunto con los modelos y diseños industriales, separadamente de la patente, siguiendo así la sistemática contemplada en la Ley n.º 1.972.

El CPI 1940 estuvo en vigor aproximadamente cincuenta y cinco años y sufrió en su camino varias modificaciones, algunas de ellas como consecuencia de la adhesión de Portugal a la UE (entonces CEE) en enero de 1986[780]. Como se sabe, el ingreso a la CEE traía de la mano aceptar y poner en vigor posteriormente el CPE y el CPC. En enero de 1992 el CPE entró en vigor en Portugal [781] y en agosto se depositó la adhesión al *PCT*, que entró en vigor en el país en noviembre del mismo año[782]. Como telón de fondo a nivel internacional – léase, en el contexto del *GATT*[783]- destaca claramente el inicio de la Ronda de Uruguay en setiembre de 1986 y la aprobación del Acuerdo de Marrakech y del ADPIC en abril de 1994.

Además de la creación del INPI en 1976 mediante DL n.º 632/76 de 28 de julio[784], es de interés destacar las siguientes modificaciones al CPI 1940 que fueron el inicio de la paulatina evolución de la legislación portuguesa en materia de

[779] V. lo tratado en *supra* Cap. IV, 3.3.
[780] V. Res. *Assembleia da República* n.º 22/85 de 18/09/1985.
[781] El CPE fue aprobado, para ratificación, por D. n.º 52/91 de 30 de agosto, depositándose el instrumento de adhesión al CPE el 14/10/1991 con efecto a partir del 01/01/1992, conforme el Protocolo n.º 19 anexo al Tratado de Adhesión de Portugal a la CEE.
[782] V. D. n.º 29/92 de 25 de junio.
[783] Portugal es miembro del *GATT* desde mayo de 1962.
[784] V. tb. *D. Regulamentar* n.º 16/77 de 2 de marzo (relativo al funcionamiento del INPI y definición de la competencia para la práctica de los actos previstos en el CPI) y modificaciones posteriores.

patentes: DL n.º 176/80 de 30 de mayo[785], sobre la carga de la prueba respecto de patentes de procedimiento de fabricación de un producto nuevo, entre otras alteraciones; DL n.º 27/84 de 18 de enero que, entre otras, introdujo alteraciones para armonizar la legislación con el CUP y en algunos aspectos aproximarla al CPE y al *PCT*; DL n.º 40/87 de 27 de enero el que, conforme se señala en su Préambulo, entre otras, introdujo alteraciones para compatibilizar la legislación sobre patentes con los principios de libre circulación de mercancías y con el nivel de protección de la PI consignado en el Protocolo n.º 19 anexo del Tratado de Adhesión a la CEE.

Destacan asimismo el DL n.º 42/92 de 31 de marzo y el DL n.º 107/93 de 7 abril mediante los que se reguló la aplicación del CPE y del *PCT*, respectivamente. Así, además de la vía de la patente nacional, a partir de 1992 fue posible en Portugal el uso de la «vía europea» (CPE) y en 1993, la «vía internacional» (*PCT*). También, se tornó viable transformar una solic. de patente europea, así como una solic. de patente europea denegada por la *EPO* o retirada, en una solic. de MU portugués.

2. Algunas notas sobre el régimen de patentes del CPI 1940

2.1. Objeto de protección mediante patente

En virtud del art. 4 CPI 1940, que siguió la redacción de la Propuesta de 1936[786] y en el que únicamente se eliminó la referencia a «descubrimientos» a pedido de la Cámara Corporativa, eran protegibles mediante patente las invenciones consistentes en productos y en procedimientos. Asimismo, en el art. 4 c) se recogió la posibilidad de proteger mediante patente los perfeccionamientos o mejoramientos de invenciones que ya hubiesen sido objeto de patente si tornasen «más fácil o económica la fabricación del producto o el uso del invento o le aumente utilidad». La posibilidad de otorgar protección a perfeccionamientos o

[785] Derogado 3 años después por DL n.º 285/83 de 21 de junio. Según OEHEN-MENDES («Breve…», p. 86) el DL n.º 176/80 fue la primera intervención normativa relevante desde la aprobación del CPI 1940.
[786] V. *supra* Cap. IV, 3.2.

mejoramientos ya existía, aunque en términos mucho más vagos, en el D. de 1837 y se mantuvo en las normas posteriores.

La interpretación del arriba mencionado art. 4 c) fue la que en su momento suscitó mayores dificultades[787]. Además de su aparente o real proximidad con lo dispuesto en el art. 12 - en virtud del cual las alteraciones en una invención ya patentada realizadas por el propio titular podían ser protegidas ya sea mediante un certificado de adición o mediante otra patente de invención[788] - la patente de perfeccionamiento o mejoramiento presentaba también proximidad con la recién introducida figura del modelo de utilidad, conforme se verá más adelante.

Lo que no podía ser objeto de patente venía establecido en el art. 5. Este artículo se basó en el art. 8 de la Propuesta de 1936 (ver *supra* Cap. IV, 3.2.1), recogiendo las modificaciones puntuales sugeridas por la Cámara Corporativa. Así, se eliminó la referencia a medios «manuales» o «eléctricos», estableciéndose en el art. 5.1 que no podían ser objeto de patente «las concepciones que no tuviesen realidad práctica o no fuesen susceptibles de ser industrializadas por medios mecánicos-físicos o químicos»[789].

Por disposición expresa se excluyó de la protección mediante patente a los alimentos y a los productos y preparados farmacéuticos (sin embargo, podían serlo los aparatos o «sistemas» de su fabricación) y los productos de la industria química, pudiendo serlo, no obstante, los procedimientos para obtenerlos (arts. 5.3 y 5.4). Asimismo, en el art. 8.2 (equivalente al art. 8.3 de la Propuesta) se incluyó dentro de lo que no podía ser objeto de patente a las invenciones cuya utilización fuese contraria a las buenas costumbres.

[787] José de OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito* Comercial (1988), vol. II, reimpreso en 1994, p. 234. V. tb. OEHEN MENDES, «Breve...», nota 21-A p. 91.
[788] Sobre los requisitos del certificado de adición y, en cierta medida, en relación con el art. 4.c), v. Justino CRUZ (con la colaboración de Jorge CRUZ), *Código da Propriedade Industrial*, 2da. Ed., 1985, p. 49-50 y 80-82 y OEHEN MENDES, «Breve…», cit., p. 90-91. V. tb. como antecedente el Parecer Cám. Corp., p. 118-121.
[789] Conforme la Cámara Corporativa (Parecer, p. 102), los medios manuales eran medios mecánicos en sentido lato y los medios electrónicos estaban incluidos en los medios físicos.

2.2. Requisitos objetivos para el otorgamiento de protección mediante patente

Los arts. 7, 8.1, 8.8 y 9 de la Propuesta de 1936[790] fueron recogidos con mínimas alteraciones en los arts. 4, 5.1, 5.7 y 6. Figuraban así dispersamente como características o requisitos que debía reunir la invención patentable los siguientes: novedad, utilidad industrial, realidad y merecimiento, sumado a que la invención debía ser susceptible de ser industrializada y tener fin lícito[791]. Por su parte, entre los motivos de denegación de la patente se contemplaba la falta de novedad y la no susceptibilidad de industrialización[792].

La doctrina portuguesa relativa al CPI 1940 presentó ciertos matices y fue perfilando a lo largo de los años la identificación e interpretación de los requisitos de la invención patentable. Así, por ejemplo, con posiciones en esencia semejantes, figuran Justino CRUZ y Luís SALUCE DE SAMPAIO, autores referidos en alguna jurisprudencia en materia de patentes bajo la vigencia del CPI 1940.

Según CRUZ (en su obra publicada en 1953), además de la novedad los otros requisitos de la invención patentable eran el fin lícito y la utilidad industrial del invento[793]. Para dicho autor, el requisito de utilidad industrial implicaba que el resultado de la invención debía revestir valor económico. Este «elemento económico de la invención» era esencial y englobaba el «elemento de realidad». Para ser considerada industrialmente útil, la invención tenía que ser «real» ya que «una simple tentativa o estudio, que no pueda conducir a una solución efectiva del problema ni sea industrialmente realizable no tiene interés económico»[794]. En relación con la «realización de un progreso esencial de la técnica», requisito no

[790] V. *supra* Cap. IV, pto. 3.2.2.
[791] V. arts. 4 y 5 (sobre el objeto de la patente y lo que no podía serlo) así como el art. 6 (que disponía que la concesión de la patente implicaba mera presunción jurídica de novedad, realidad y merecimiento del invento). V. tb. art. 32.1 que establecía que la patente era «anulable» cuando «se reconozca que su objeto no satisface los requisitos de novedad, fin lícito y utilidad industrial exigidos por el art. 4.º».
[792] Art. 22.1, que remitía en bloque al art. 5 sobre lo que no podía ser objeto de patente.
[793] Esto es, lo consignado en la parte introductoria del art. 4 que recogía el listado de lo que podía ser objeto de patente.
[794] CRUZ, *Código da Propriedade Industrial*, 1953, p. 10. En similar sentido, Ac. RL de 15/04/1970 (PAT *Melhoramentos do sistema de arrefecimento e evacuação dos produtos acabados nos trens de barras ou fio*), en el que se señaló que, además de la novedad, la ley requería un «alcance práctico para el invento», esto es, que «la realización inventada tenga un aprovechamiento económico posible, que se pueda concretizar» y que ello se despendía del «principio de la realidad».

contemplado expresamente en el CPI 1940 pero que en el Parecer de la Cámara Corporativa había sido considerado como una de las «condiciones» del invento patentable[795], CRUZ resaltaba:

> «*Se entendermos, porém, este requisito, nos termos em que é definido nesse parecer – novo efeito técnico ou resultado que diferencie a invenção dos meios conhecidos para a satisfação das necessidades humanas – não haverá grande interesse em distingui-lo dos elementos já referidos: novidade e utilidade industrial. O progresso efectivo da técnica é que não nos parece que deva considerar-se requisito da invenção: nem todas as novas concepções que surgem no domínio da indústria, representam efectivo progresso ou verdadeiro aperfeiçoamento técnico. O novo produto, artefacto, meio ou processo, pode não representar realmente um sensível melhoramento técnico em relação ao que já existe, mas se for novo e tiver utilidade industrial, nem por isso deixará de ser privilegiável. (…)*».[796]

Para SALUCE DE SAMPAIO (en un texto publicado en 1963) los requisitos de la invención patentable eran, además de la novedad[797], la «realización material», un «resultado de utilidad industrial» y el fin lícito. Según este autor, el requisito de realización material implicaba que la invención debía tener una «realidad más o menos práctica» y que por ello no se podía patentar un principio «por más ingenioso o inusual que este sea, cuando fuese considerado en sí propio e independientemente de una forma de realización»[798]. La utilidad o resultado industrial implicaba - según dicho autor - que la invención debía traducirse en una «realidad práctica o ser susceptible de una industrialización», es decir, su resultado debía «revestirse de valor económico, cualquiera que sea su importancia»[799].

Ya en 1970 Américo da SILVA CARVALHO distinguía como requisitos de patentabilidad el «carácter inventivo» (dentro del cual consideraba estaba comprendido el requisito de novedad[800]) y el «carácter industrial». Conforme este autor, a estos dos se reducían los requisitos de la invención toda vez que los otros (por ejemplo, el progreso técnico, la utilidad, la realidad, etc.) o no eran exigidos

[795] V. *supra* Cap. IV, 3.2.2.
[796] CRUZ, *Código...*, 1953, nota 3 p. 10-11, fundamentando su posición en autores franceses, específicamente, ALLART y POUILLET.
[797] Tanto CRUZ como SALUCE DE SAMPAIO consideraban que el requisito de novedad estaba implícito en la noción de invención.
[798] SALUCE DE SAMPAIO, op. cit., p. 36.
[799] *Id.*, p. 37.
[800] Para SILVA CARVALHO, la novedad no representaba un requisito autónomo e independiente puesto que estaba comprendida en el requisito de carácter inventivo (*O Objecto da Invenção*, 1970, p. 16).

por la ley o no tenían autonomía[801]. Apoyándose en los desarrollos de la doctrina extranjera - principalmente la francesa y la italiana - SILVA CARVALHO apuntaba que no era suficiente que la invención simplemente fuese «diferente de aquello que ya era conocido». En su opinión, era necesaria también la presencia del carácter inventivo ya que la conciliación de los intereses públicos y privados en juego (en particular, el del progreso de la técnica y el del inventor) imponía que no todo lo que era nuevo fuese patentable. A pesar de reconocer que el CPI 1940 no contemplaba expresamente el carácter inventivo, SILVA CARVALHO consideraba que no se podía concluir que tal requisito fuese dispensable, sin perjuicio de que sería preferible que estuviese explícitamente exigido en la ley[802]. Sobre la jurisprudencia portuguesa existente sobre este tema señalaba también dicho autor:

> «*Pode, ainda, acrescentar-se que as decisões jurisprudenciais só ocasionalmente se referem ao citado requisito, parecendo, no entanto, perfilharem a orientação acima exposta. Assim, no recente Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 7 de Março de 1969 (…) diz-se que: "a concessão da patente pressupõe que se esteja em presença de uma inovação de nível inventivo, princípio este implícito no conceito de patente de invenção", não se justificando, porém, as razões por que este é de exigir, partindo-se do pressuposto, dado como indiscutível, de que sem nível inventivo não pode haver invenção*»[803].

En la segunda edición de su obra (publicada en 1985), esto es, un poco más de veinte años después, CRUZ señalaba que si bien la exigencia de actividad inventiva se justificaba plenamente no parecía fácil afirmar su exigencia con vista a las disposiciones del CPI 1940. Consideraba que en la legislación portuguesa el concepto de invención estaba caracterizado por su novedad y su carácter industrial y no por el proceso intelectual que le dio origen[804]. Para este autor, el término «merecimiento» recogido en el art. 6 no significaba necesariamente que la invención tuviese que traducir un progreso esencial de la técnica, pudiendo entenderse que tal término implicaba apenas la existencia de una «efectiva utilidad industrial»[805].

---

[801] *Id.*, p. 7.
[802] *Id.*, p. 8-11.
[803] *Id.*, p. 11. V. Ac. *STJ* de 07/03/1969 (PAT, *Aperfeiçoamentos referentes a antibióticos, processo de produção da Tetraciclina*).
[804] CRUZ, *Código...*, 1985, p. 36.
[805] *Id.*, p. 37.

Posteriormente, en los trabajos de algunos autores portugueses publicados en la década del 90 se apuntaba que tal vez en virtud de una «interpretación actualista» se habría imputado a la expresión «merecimiento» del art. 6 la presencia del requisito de actividad inventiva[806].

En algunos pronunciamientos de los tribunales se detecta también una aparente divergencia de posiciones sobre esta materia, sin mayores desarrollos de los posibles contenidos. Además de la novedad, alguna jurisprudencia señalaba como características de la invención patentable la realidad, la utilidad y la realización de un progreso técnico[807] (esto es, siguiendo la posición esgrimida por la Cámara Corporativa en su Parecer) mientras que otra posterior, proveniente del Supremo Tribunal de Justiça (*STJ*) consideraba como requisitos la realidad y el merecimiento del invento[808] (basándose en el art. 6). En todo caso, en términos generales podría considerarse que no bastaba la novedad de la invención para que esta pudiese ser protegida mediante patente.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, nos apoyaremos en la terminología empleada por SILVA CARVALHO - por ser la más próxima a la terminología actual - para abordar los requisitos de protección del CPI 1940 en sede de patentes.

2.2.1. Carácter industrial

Del art. 4 se desprendía que la invención patentable debía presentar «utilidad industrial» y, de la intepretación *a contrario sensu* del art. 5.1 (que recogía lo que no podía ser objeto de patente) se desprendía que era necesario que la invención fuese susceptible de ser industrializada. Sin embargo, el código no definía dichas nociones.

---

[806] V. Carlos OSÓRIO DE CASTRO, *Os efeitos da Nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença da Invenção Patenteada,* 1994, nota 19 p. 95 y Maria de Fátima RIBEIRO, «Novidade, actividade inventiva e originalidade: requisitos de patenteabilidade? Evolução normativa», *Direito e Justiça,* vol. XII, t. 2, 1998, nota 51 p. 261.

[807] V., *e.g.*, Ac. RL de 10/01/1964 (PAT, *Processo de conservação de hidrocarbonetos de tipo querosene durante armazenagem*) y Ac. RL de 06/03/1964 (PAT, *Processo de preparação de decanoatos de derivados do cilopentano*).

[808] Ac. STJ de 23/11/1976 (PAT, *Processo de preparação de derivados benzénicos de carácter heterocíclico*).

Conforme se vio en el punto anterior, CRUZ y SALUCE DE SAMPAIO intentaron dar contenido a la noción de utilidad industrial asociándola a la presencia de algún valor económico en la invención, relacionando esto a su vez con la exigencia que la invención fuese susceptible de industrialización.

Para SILVA CARVALHO, la invención debía poder servir de base a una industria, entendida esta en su acepción más amplia. En la medida que fuese posible producir en serie el objeto de la invención esta tendría carácter industrial. Implicaba también que la invención fuese realizable y/o practicable («aun cuando de manera imperfecta»), no siendo relevante el valor económico o comercial de la invención[809]. Para OLIVEIRA ASCENSÃO, en este requisito había un «acento pragmático» ya que por más inventivo que fuese el resultado no habría invención patentable si es que estuviese desprovista de cualquier aplicación[810].

En todo caso, el requisito de utilidad industrial (léase también, carácter industrial), como bien señala OSÓRIO DE CASTRO, parecía significar en esencia lo mismo que el actual requisito de aplicabilidad industrial[811].

2.2.2. Novedad

El desarrollo del requisito de novedad fue introducido en el CPI 1940 a solicitud de la Cámara Corporativa ya que la Propuesta de 1936 no se pronunciaba al respecto. Consagrando el requisito de novedad mundial/absoluta[812], el art. 10 disponía que era nueva la invención que antes del pedido de la respectiva patente no hubiese sido divulgada dentro o fuera del País de modo de poder ser conocida y explotada por peritos en la especialidad. En el §1 de dicho artículo se precisaba que no se consideraba nueva la invención que dentro o fuera del País ya hubiese sido objeto de patente anterior (aun cuando nula o caduca), la invención que hubiese sido descrita en publicaciones de modo de poder ser conocida y explotada

[809] SILVA CARVALHO, *O Objecto…,* p. 31-32. En similar sentido CRUZ (Código…, 1985, p. 42), quien ya en la segunda edición de su obra precisaba que el requisito de carácter industrial hacía referencia al aspecto industrial de la invención y no a su mayor o menor valor comercial.
[810] Según este autor, la característica de «realidad» prevista en el art. 6 parecía ser la misma figura que la «utilidad industrial» (OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito…,* p. 256).
[811] OSÓRIO DE CASTRO, op. cit., p. 98.
[812] SILVA CARVALHO, *O Objecto...*, p. 20 y OSÓRIO DE CASTRO, op. cit., p. 93.

por peritos en la especialidad y la utilizada de modo notorio o por cualquier forma hubiese caído en el dominio público[813].

Cabe destacar que el CPI 1940 optó por no recoger un periodo de gracia amplio, considerándose únicamente como divulgaciones no oponibles las consistentes en comunicaciones frente a sociedades científicas, corporaciones, asociaciones técnicas profesionales legalmente constituidas, o por motivo de concursos, exposiciones y ferias portuguesas o internacionales, oficiales u oficialmente reconocidas en cualquiera de los países de la Unión de Paris[814].

2.2.3. Carácter inventivo

El «carácter» inventivo (léase también, «nivel», «altura» o «actividad inventiva») no venía referido expresamente como requisito de patentabilidad en el CPI 1940. La exigencia de dicho requisito fue introducida posterior y paulatinamente, aunque no de forma completamente nítida, vía alguna jurisprudencia y un sector de la doctrina portuguesa. Este reconocimiento posterior muy probablemente obedeció en parte a la influencia no solo de la doctrina extranjera sino también del Convenio de Estrasburgo de 1963[815], a pesar de que Portugal no se adhirió a dicho convenio.

En el ámbito de la jurisprudencia, por lo menos dos sentencias del *STJ* reflejan distintas aproximaciones sobre la materia. En la sentencia de 7 de marzo de 1969[816] (a la que alude SILVA CARVALHO, ver *supra* 2.2) el *STJ* refería que la concesión de la patente presuponía la presencia de una «innovación de nivel inventivo», estando implícito dicho principio en el concepto de patente de invención. Desde otra perspectiva, en la sentencia de 23 de noviembre de 1976, en la que se apuntaba que el merecimiento era uno de los requisitos de concesión, el

[813] Sobre el requisito de novedad en el CPI 1940 v. los comentarios de CRUZ, *Código…,* 1953, p. 9-10 y 21; SALUCE DE SAMPIO, op. cit., p. 34-36 y, en especial, SILVA CARVALHO, *O Objecto…*, p. 16-31 y OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito...*, p. 259. Tb., por ser más "actuales" en el sentido de ser trabajos publicados ya en la década del 90, v. OSÓRIO DE CASTRO (op. cit., p. 91-99) y RIBEIRO (op. cit., p. 247-258).
[814] Sobre este tema v. Parecer Cám. Corp., p. 159-181.
[815] *Strasbourg Patent Convention*, cit.
[816] Ac. STJ de 07/03/1969, cit.; en el mismo sentido v. Sent. 7º *Juízo Cível da Comarca de Lisboa* de 15/02/1975 (PAT, *Processo de preparação de novos derivados antibióticos*).

STJ consideró que el merecimiento del invento hacía referencia «al valor comercial o industrial del objeto de la patente, no al valor intelectual o imaginativo de su creación»[817].

En el sector de la doctrina que abogaba que el CPI 1940 recogía la exigencia de carácter inventivo en sede de patentes, SILVA CARVALHO señalaba que solo podría ser considerada como invención la creación que no pudiese ser obtenida como consecuencia normal y lógica de los conocimientos o del estado de la técnica en determinado momento. Así, la invención debía «sobrepasar la técnica industrial corriente (criterio objetivo)» y, respecto del estado de la técnica reportado al momento de la invención, debía «sobrepasar la capacidad o facultades normales de un perito medio en la materia (criterio subjetivo)»[818]. Según OLIVEIRA ASCENSÃO, para haber merecimiento o carácter inventivo era necesario que la invención sobrepasase lo obvio para un perito en la especialidad, esta debía representar una fractura o salto cualitativo en relación con la técnica existente[819].

2.3. Duración del derecho y procedimiento de concesión de patente

El plazo de duración de quince años previsto en la LPI 1896 y en la Propuesta de 1936 se mantuvo en el CPI 1940. Así, conforme el art. 7, la patente «caía en el dominio público» al fin de quince años, contados desde la fecha de su concesión[820].

El procedimiento de concesión siguió la línea trazada por la LPI 1896, contemplándose la posibilidad de formular *reclamações* dentro de un plazo de noventa días contados desde la publicación del aviso de la solicitud por quien se considerase perjudicado por la eventual concesión de la patente (art. 21). De no presentarse reclamaciones, se procedía al «examen» de la solicitud y finalizado este el proceso era «estudiado, informado y sometido a *despacho*»[821]. Conforme

[817] Ac. STJ de 23/11/1976, cit.
[818] SILVA CARVALHO, *O Objecto...*, p. 13-14.
[819] OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito...*, p. 258-260 y 262.
[820] Conforme la modificación introducida por DL n.º 27/84 de 18 de enero. La versión original del art. 7 hacía referencia a quince años contados desde la fecha del respectivo título.
[821] Art. 21.

OLIVEIRA ASCENSÃO, la no presentación de reclamaciones no implicaba la aprobación del pedido puesto que tenía que hacerse siempre la «apreciación oficiosa substancial» que conduciría a la denegación o a la concesión de la patente[822]. Sin perjuicio de lo anterior, dicho autor resaltaba también en fuerte crítica que, a pesar de que el examen implicaba una alta capacidad técnica para apreciar todas las modalidades de las patentes solicitadas, hubo épocas en que los servicios de PI portugueses solo contaban con un ingeniero de minas[823]. Esta situación habría sido mejorada con la modificación introducida por el DL n.º 27/84 de 18 de enero, que dispuso que el examen de los pedidos de patente pasaba a ser realizado primero por el Laboratorio de Ingeniería y Tecnología Industrial y complementado después por el INPI[824].

3. El MU del CPI 1940

La primera versión portuguesa de la figura del MU fue regulada en conjunto con los modelos y diseños industriales, siguiendo la sistemática sugerida por la Cámara Corporativa[825] y que fue acogida en la Ley de Bases n.º 1.972[826]. Se empleó así una aproximación sistemática semejante a la de la legislación española y la italiana.

[822] OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito...*, p. 244. V. tb. CRUZ (*Código…*, 1985, p. 60) señalando que en Portugal se adoptó el sistema de examen previo pero que este omitía la apreciación del «valor intrínseco del invento». Curiosamente, para el autor alemán Gerhard SCHRICKER («El nuevo sistema alemán de concesión de patentes», *RDM*, 1971, p. 223) en Portugal existía un sistema de registro, es decir, en el que solo se verificaban los requisitos formales, tal como en Francia y en España.

[823] OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito…,* p. 244-245.

[824] V. art. 21 §1º introducido por el mencionado DL n.º 27/84. Según OLIVEIRA ASCENSÃO (*Direito…,* p. 244-245) dicha modificación mejoró en Portugal las condiciones de la apreciación substancial de las características de la invención. Comentaba también dicho autor, incidiendo en la importancia de la correcta descripción de la invención para su posterior uso por terceros una vez vencido el plazo de la patente: «*A situação de desarmamento em que nos encontramos implica, por um lado, a concessão de patentes de "invenção" sem real mérito, que trouxeram um danoso exclusivo; e por outro, que as invenções verdadeiras, uma vez terminado o exclusivo, continuem a não poder ser utilizadas porque as descrições não estão feitas de molde a ser dado a conhecer o conteúdo da invenção*». Resaltaba por eso que: «*Sendo esta a situação, mais valeria patentear sem exame – como acontece no direto espanhol – deixando depois aos interessados a discussão sobre a patenteabilidade da invenção apresentada*» (*id.*, p. 246).

[825] V. Parecer Cám. Corp., p. 456 (texto con el articulado propuesto por la propia Cámara).

[826] Los artículos relativos al MU de la Propuesta de 1936 así como lo opinado por la Cámara en su Parecer fueron debatidos sin mayores controversias en la IV Sesión Legislativa de la Primera Legislatura, Sesión n.º 169 de 16/03/1938 de la *Assemblea Nacional.*

Dentro del Título II (*Regimes jurídicos da propriedade industrial*) el Capítulo II del CPI 1940 recogía el régimen de modelos de utilidad y de modelos y diseños industriales, dividido en cuatro secciones, a saber: Sección I sobre disposiciones generales (arts. 37 a 52), Sección II sobre el procedimiento de depósito (arts. 53 a 63), Sección III sobre transmisión de modelos y diseños (arts. 64 a 68) y Sección IV sobre nulidad y caducidad del depósito (arts. 69 a 73). Sin perjuicio de que tal opción sistemática para su regulación apuntase a asociarlo únicamente con las creaciones de forma, la consideración que los modelos de utilidad eran también invenciones ya parecía estar de alguna manera presente no solo en la Exposición de Motivos de la Propuesta de 1936 sino también, aunque en menor medida, en el Parecer de la Cámara Corporativa[827].

Los autores portugueses que se pronunciaron sobre el MU del CPI 1940 (en particular, en obras publicadas a partir de la década del ochenta) consideraron que la figura tenía como objetivo la protección de invenciones y, dentro de estas, las pequeñas invenciones («invenciones menores») de forma. Esta posición se vio reflejada por lo menos en una sentencia de 17 de enero de 1984 del *Tribunal de Relação de Lisboa* en la que se hacía referencia a los modelos de utilidad como «patentes de segunda clase» puesto que «la ley, en cuanto a ellas, no es tan exigente como con las auténticas patentes»[828].

3.1. Objeto protegido mediante MU, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

Salvo algunas modificaciones de redacción no substanciales, el art. 37 recogió lo previsto por el art. 24 de la Propuesta de 1936 (que a su vez había tenido reflejo en el art. 24 de la Ley de Bases) y en tal sentido disponía que se consideraban modelos de utilidad, y como tales eran protegidos, «*los modelos de herramientas, utensilios, envases (vasilharme) y demás objetos destinados al uso práctico, o cualquier parte de ellos que, por nueva forma, disposición o nuevo*

[827] V. *supra* Cap. IV, 3.3.
[828] Ac. RL de 17/01/1984 (MU *Tabuleiro para conter tinta destinado a ser utilizado na pintura com rolo, com pincel ou com trincha*), siguiendo a BODENHAUSEN (*Guía para la Aplicación…*).

mecanismo, aumenten o mejoren las condiciones de aprovechamiento de tales objetos». Asimismo, se puntualizaba que en los modelos de utilidad era protegida la forma específica y nueva que tornaba posible el aumento de su utilidad o a la mejora de su aprovechamiento (*§ único*).

La Cámara Comporativa había propuesto que se acogiese la fórmula de la LMU alemana de 1936 por considerarla «más sintética» y en esa orientación los modelos de utilidad debían ser entendidos como «los *instrumentos de trabajo o los objetos de empleo práctico o sus partes que, por una configuración, una disposición o un dispositivo nuevos, son destinados a servir para el fin de trabajo o de empleo*»[829]. Sin embargo, en el art. 37 se optó por una formulación que, si bien era en alguna medida próxima a la legislación española[830], recogía la indicación que los modelos de utilidad consistían en *modelos* de «herramientas, utensilios…»[831] que constaba en la LMU alemana de 1891 pero que había sido eliminada en la LMU de 1936.

Por remisión expresa del art. 38.1 a ciertas disposiciones del art. 5 en sede de patente, no podían ser protegidos mediante MU (ni mediante patente) los alimentos, los productos y preparados farmacéuticos (art. 5.3)[832]; la fusión o yuxtaposición de inventos conocidos, su cambio de forma, dimensiones o materiales (art. 5.5)[833]; la aplicación a una industria de invento ya conocido o utilizado para otra diferente (art. 5.6) y, las invenciones carentes de novedad (art. 5.7). También, en virtud de la exigencia implícita de forma tridimensional que se desprendía del art. 37[834], los procedimientos quedaban fuera del ámbito de

[829] Parecer Cám. Corp., p. 197.
[830] La legislación española (EPI, art. 171, versión original) hacía referencia a «*instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos que aporten a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo*» (DÍAZ VELASCO, «Modelo...», p. 511).
[831] Conforme OLIVEIRA ASCENSÃO (*Direito...,* p. 207) el modelo de utilidad era un modelo o formato y tenía necesariamente carácter tridimensional.
[832] No obstante, eran protegibles los aparatos o sistemas para su fabricación.
[833] Salvo que estuviesen unidos de tal modo que no pudiesen funcionar separadamente o si modificasen las cualidades o funciones características de aquellos, obteniéndose en cualquiera de los casos un resultado industrial nuevo.
[834] V. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito...*, p. 207 y MOURA E SILVA, «Modelos de utilidade – breves notas sobre a revisão do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial,* APDI, vol. III, 2003, p. 231.

protección del MU así como las substancias químicas ya que no representaban objetos corpóreos[835].

En relación con la precisión del *§ único* del art. 37 respecto a que lo protegido era la forma específica y nueva, CRUZ resaltaba que esto no debía entenderse en el sentido de que apenas era protegida la configuración o aspecto exterior del objeto sino también la «disposición de sus elementos o la ordenación o combinación de su mecanismo»[836]. Asimismo, conforme dicho autor, para la existencia del modelo de utilidad no bastaba que él fuese diverso en su forma, disposición o mecanismo pues era indispensable que de ahí resultase un producto técnicamente diferente[837]. Por su parte, OLIVEIRA ASCENSÃO destacaba que lo que se pretendía proteger era el aspecto funcional de la nueva forma (disposición o mecanismo) que aumentase la utilidad de un objeto o mejorase su aprovechamiento[838]. Dicho en palabras de REMÉDIO MARQUES, en el modelo de utilidad del CPI 1940 «*se detectaba una relación especial entre las características de la apariencia de un producto y la función técnica desempeñada por el producto*»[839]. Según este autor - en opinión que compartimos - aun cuando la Propuesta de 1936 y el texto final del art. 37 CPI 1940 solo hacían incidir la protección sobre la forma específica y nueva que aumentase la utilidad de los objetos o mejorase su aprovechamiento y, por ende, esa protección no incidiría aparentemente sobre la función de los productos (protección reservada al derecho de patente), «*tendría siempre que existir una relación entre la forma y la función para la cual el objeto fuese destinado, pues, de otro modo, no se entendería de qué manera el aumento de la utilidad o la mejora de su desempeño podría ser evaluado*»[840].

---

[835] Según CRUZ (*Código…,* 1985, p. 106), siguiendo el Parecer de la Cám. Corp., no eran susceptibles de ser considerados como modelos de utilidad «*as invenções químicas, nem os processos, porque o modelo é necesariamente um objecto corpóreo, nem os productos que se caracterizam não pela sua forma mas pela sua natureza e propriedades*». V. tb. REMÉDIO MARQUES, «O regime...», nota 26 p. 162.

[836] CRUZ, *Código...*, 1985, p. 105.

[837] *Id*., p. 106.

[838] V. OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito...*, p. 208 y MOURA E SILVA, «Modelos...», p. 231. V. tb. Ac. STJ de 15/02/1974 (MU *Fechadura não embutível*) en el que, sin desarrollar el asunto, se mencionaba que el MU protegía, esencialmente, la forma específica que mejora o aumenta el aprovechamiento del objeto.

[839] REMÉDIO MARQUES, «*O Regime...*», p. 162.

[840] *Id.*, p. 161.

3.2. Requisitos objetivos de protección

Del art. 46, que disponía que la concesión del MU implicaba mera presunción jurídica de novedad, realidad o utilidad[841], así como del art. 69.1, que establecía que era «anulable» el modelo de utilidad que no satisficiese los requisitos de novedad y de aumento o mejora de sus condiciones de aprovechamiento, podrían perfilarse cuáles habrían sido los requisitos que debía reunir el modelo de utilidad, a saber: novedad, realidad o utilidad y la presencia de un aumento o mejora de las condiciones de aprovechamiento del objeto en cuestión. Sin perjuicio de lo anterior, parece que la presencia de una cierta «creatividad» y/o «esfuerzo inventivo», aunque de menor grado que el exigido a la patente, también habría sido exigida a nivel administrativo[842].

3.2.1. Novedad

La noción de novedad desarrollada en el art. 51 para el MU era, con las debidas adaptaciones, exactamente igual a la contemplada para la patente[843]. Si empleamos terminología actual, en el CPI 1940 la delimitación del «estado de la técnica» en relación con el que se debía evaluar la presencia de novedad en la invención era la misma en sede de patente y de MU.

Según disponía el mencionado art. 51, era nuevo el modelo de utilidad que antes de la presentación del pedido no hubiese sido divulgado dentro o fuera de Portugal de manera de haber podido ser conocido y explotado por peritos en la especialidad. No se consideraba nuevo el modelo de utilidad que dentro o fuera de

[841] Alguna jurisprudencia apuntaba que, además de la novedad, eran requisitos para la concesión del MU la realidad *y* la utilidad (v. Sent. del *Juízo de Direito da Comarca da Ribeira Grande* del 12/06/1951, MU *Molde destinado ao fabrico manual de blocos de cimento*).
[842] Eso parece desprenderse de la Sent. 1º *Juízo Cível da Comarca de Lisboa* de 28/05/1982 (MU *Chapéu de chuva ou de sol que se adapta a um boné-capacete*). En dicha sentencia, en la que se confirmó la denegación del MU, se hacía referencia a la contestación del Director de Servicios de Patentes que señalaba que la presencia de un armazón en el *boné-capacete* no revelaba «creatividad inventiva» ya que eso era característico de todos los *capacetes* y que el *guarda-chuva* era idéntico a los comunes y/o de ellos se podía deducir sin esfuerzo.
[843] V. art. 10.

Portugal ya hubiese sido objeto de depósito anterior (aun cuando nulo o caduco), el que hubiese sido descrito en publicaciones de modo de haber podido ser conocido y explotado por peritos en la especialidad y también el utilizado de modo notorio o por cualquier manera caído en el dominio público (art. 51§1).

Teniendo en cuenta que el MU alemán y el español sirvieron de inspiración en la introducción de la figura en el CPI 1940, llama la atención que el legislador portugués no optase por una delimitación más reducida del estado de la técnica que la contemplada en sede de patentes. En la LMU alemana de 1891 se consideraba que el modelo de utilidad era nuevo si es que, antes de la presentación de su pedido, no hubiese sido «descrito en alguna publicación impresa (tanto en Alemania como en el extranjero) y no hubiese sido «utilizado de manera notoria dentro de Alemania»[844]. Por su parte, en la legislación española (EPI 1929) se consideraba que el modelo de utilidad era nuevo si no hubiese sido divulgado o «practicado» en España[845]. A diferencia de tales regímenes, en el CPI 1940 se optó por un requisito de novedad mudial/absoluta en sede de MU[846], tal como el contemplado en sede de patentes[847]. Asimismo, se optó por no recoger un periodo de gracia amplio, siendo que las disposiciones relativas a divulgaciones no oponibles (art. 51§2) eran iguales a las recogidas en sede de patente[848].

3.2.2. Realidad o utilidad

El CPI 1940 no desarrollaba la noción de «realidad o utilidad» a la que se aludía en el art. 46. En opinión de OLIVEIRA ASCENSÃO, este requisito debía ser

[844] GONZÁLEZ, *La Protección...*, p. 118.
[845] Art. 174 EPI 1929.
[846] Las razones que pudieron haber existido para esta opción no se vislumbran en el Parecer Cám. Corp., cit.
[847] Curiosamente, en el Libro Verde sobre MU (p. 68)**,** refiriéndose al art. 37 concordado con el art. 51 y contraponiéndolo al art. 54.2 CPE, se consideró que en el requisito de novedad del CPI 1940 el estado de la técnica era internacional en términos geográficos pero su «substancia» estaba *restringida* ya que «la referencia debía ser hecha solo al conocimiento y uso entre especialistas». V. tb. GÓMEZ SEGADE quien, comentando el art. 51, señala que: «*En cuanto a la novedad, el artículo 51 del Código da Propriedade Industrial instaura un sistema peculiar: en efecto, por contraste con otros países, la novedad no se comprueba comparando la invención con el estado de la técnica, sino que se deduce del hecho de que el nuevo modelo no sea conocido o explotado por expertos en la materia, por consecuencia de una divulgación dentro o fuera del país. Por lo demás, la utilización solo destruirá la novedad si es notoria,* […]» («Hacia un modelo…», p. 22).
[848] V. *supra* 2.2.2.

entendido en términos análogos a los establecidos para la patente (léase, que la invención fuese susceptible de ser industrializada)[849]. Por su parte, para CRUZ el modelo de utilidad, así como la patente, además de novedad debía satisfacer otro requisito «que no será la utilidad industrial sino, más lata y simplemente, la utilidad práctica»[850].

3.2.3. Aumento o mejora de las condiciones de aprovechamiento

Veamos ahora en algunos casos específicos lo que fue entendido por «aumento o mejora de las condiciones de aprovechamiento» de un objeto en la jurisprudencia relativa al CPI 1940. En algunas sentencias fue considerado como tal: el aumento en la duración de un producto al permitir su re-utilización (*Botão forrado*[851]); la reducción del riesgo de rotura (*Peça de barro cozido ou qualquer outro material vazado*, destinada a la construcción de placas mixtas con concreto y fierro para pavimentos, techos o coberturas – ladrillos cerámicos[852]); una mayor capacidad en el archivo de papeles (*Dossier extensível*[853]); una mayor facilidad en el montaje y desmontaje de un objeto (*Válvula para louça sanitária*[854]); la mayor solidez del objeto en cuestión (*Mola de prender roupa*[855]); la mayor facilidad y menor costo en la fabricación así como la mayor resistencia en la utilización del objeto (*Tabuleiro para conter tinta destinado a ser utilizado na pintura com rolo*,

[849] OLIVEIRA ASCENSÃO (*Direito...*, p. 218 y o, 256). Sobre este requisito en sede de patente v. *supra* 2.2.1
[850] CRUZ, *Código...*, 1985, p. 105.
[851] Sent. Trib. Jud. de Lisboa de 06/10/1943. En este caso la «característica de la utilidad» del botón era el «*poder ser forrado en casa de los particulares y también que el mismo botón pueda llevar sucesivos forros, conforme a las necesidades de su aplicación; es decir, son botones que tienen duración teóricamente ilimitada*».
[852] Ac. RL de 03/10/1956. El MU permitía fabricar cierto tipo de vigas en la posición en que después iban a ser aplicadas, reduciendo así considerablemente el riesgo de fractura de los ladrillos y la cantidad de vigas necesarias para la composición de cada metro cuadrado del pavimento; también, permitía obtener superficies continuas que evitaban la formación de manchas en los estucados. De la aplicación del ladrillo resultaba una «sensible disminución del peso y, aun cuando esa ventaja no se refiriese a la forma del modelo, traducía, indiscutiblemente, una conveniencia de condición de aprovechamiento».
[853] Sent. 8º *Juízo Cível da Comarca de Lisboa* de 30/06/1958 (mejoraba el aprovechamiento de un *dossier* ya que sus nuevas características hacían posible archivar más papeles sin que la capa superior se fuese acortando).
[854] Ac. RL de 29/01/1960 (el MU presentaba también un sistema de rejillas que evitaba la obstrucción de cañerías).
[855] Sent. 10º *Juízo Cível da Comarca de Lisboa* de 26/04/1962. El mecanismo introducido daba una solidez que las pinzas de ropa comunes no presentaban, impidiendo la separación de las piezas que la forman (mejora de las condiciones de aprovechamiento de las pinzas).

com pincel ou com trincha[856]) y; la mayor seguridad y solidez de un objeto impidiendo así que se deforme (*Sistema de apoio ou suporte para cartazes, expositores ou outros fins*[857]).

3.3. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos de obtención y mantenimiento del MU y de la patente

La versión original del art. 45 establecía para el MU un plazo de duración de cinco años, indefinidamente renovables[858]. Posteriormente, por DL n.º 40/87 de 27 de enero de 1987, dicho artículo fue modificado estableciéndose como plazo de duración un año, también *indefinidamente* renovable[859].

A diferencia de la legislación alemana y la española, en el CPI 1940 el procedimiento para la obtención de un MU o de una patente era en esencia el mismo, contemplándose para ambas modalidades un sistema de concesión con llamamiento previo a oposiciones y examen de fondo. Luego de la publicación del aviso de la solic. (con indicación de la novedad y utilidad atribuida por el solicitante a su MU) se abría un plazo de noventa días para oposición de quien se juzgase perjudicado por la eventual concesión, con posibilidad de contestación, réplica y tríplica. De no presentarse oposiciones, la solic. era «debidamente estudiada, informada y sometida a despacho»[860] [861] .

[856] Ac. RL de 17/01/1984. La incorporación de un pie en el tablero, además de tornar su fabricación más fácil (este era hecho de una sola vez y con el mismo material), lo tornaba más barato y le acrecentaba más resistencia en la utilización.
[857] Sent. Comarca de Lisboa de 04/04/1984.
[858] V. tb. el art. 71, que disponía que el MU caducaba por falta de explotación durante un año y el art. 66 que establecía que el titular podía ser obligado a conceder licencia de explotación si el MU no fuese explotado por su titular de forma a satisfacer las necesidades nacionales.
[859] Sobre la posibilidad de renovación indefinida v. la crítica de OLIVEIRA ASCENSÃO (*Direito...*, p. 221), señalando que ella implicaba el absurdo de tener «un bien industrial, además de segundo orden, protegido para toda la eternidad». Para CRUZ (*Código…,* 1985, p. 122), esto permitía un «monopolio perpetuo» respecto del MU, lo cual podía presentar los «mayores inconvenientes».
[860] V. arts. 59 a 61 y lo tratado en *supra* 2.3. (procedimiento de concesión de patente). Tal procedimiento de concesión era aplicable también a los modelos y diseños industriales.
[861] El art. 62 establecía que el pedido de MU (así como el de modelo o diseño industrial) sería denegado cuando tratase de «objetos expresamente declarados no susceptibles de protección» (inc. 1); cuando «no hubiese igualdad entre los modelos y diseños presentados» (inc. 2); cuando se «*pretendiese obtener el privilegio atribuido a la marca registrada, en la imposibilidad de conseguir el respectivo registro en razón de las prohibiciones establecidas para esa categoría*» (inc. 3); y, cuando existiese depósito anterior de modelo o diseño confundible con el del pedido (inc. 4). Además de ser poco clara e imprecisa, la redacción del art. 62 podría llevar a pensar que la concesión del MU no implicaba la realización de examen de fondo ya que no se señalaba expresamente como motivos de denegación el no cumplimiento de los requisitos de

Una de las modificaciones introducidas mediante DL n.º 27/84 de 18 de enero respecto de la información que debía contener la solic. de MU evidencia una aproximación más al régimen de patentes. La versión original del art. 53.4 disponía que en la solic. se debía consignar, entre otras indicaciones, la «novedad y utilidad» que se atribuía al MU. En virtud de la modificación operada en dicho artículo se exigió que en la solic. se indicase, al igual que en sede de patentes, las *reivindicaciones* que caracterizaban el modelo de utilidad pretendido[862]. También, conforme el art. 54.1 ya modificado, la solic. de MU debía ir acompañada de resumen, descripción y diseños, en los términos previstos en el art. 15 para la patente[863].

Durante las primeras cuatro décadas de vigencia del CPI 1940[864] el coste en tasas para la obtención de un MU fue menor en un 33% que el de la patente. Por su parte, el coste de mantenimiento de un MU por un periodo de quince años – teniendo en cuenta el plazo máximo de la patente y que el MU era indefinidamente renovable – fue 63% menor que el de una patente. Si se usase como parámetro un plazo de cinco años, el coste de mantenimiento del MU era 84% menor que el de una patente.

A partir del año 1980 el porcentaje diferencial entre el valor de las tasas por solic. de MU y de patente fue reduciéndose hasta llegar a tener ambas tasas - en

protección. Por cierto, en el Libro Verde (p. 8) se consideró que el MU portugués del CPI 1940 se concedía sin examen de fondo (en el mismo sentido, GÓMEZ SEGADE, «Hacia un modelo…», p. 22 y BRAND, «Conceptual…», p. 451). Sin embargo, de la conjugación de lo dispuesto en el art. 62.1 y en el art. 38 (sobre lo que no podía ser protegido como MU), concordado por remisión expresa de tal artículo con el art. 5.7 sobre patentes (que establecía que no podían ser objeto de patente las invenciones carentes de novedad) se desprende que para el MU también habría estado previsto, por lo menos, el examen de novedad.

[862] Según CRUZ (*Código…*, 1985, p. 128) con esta modificación quedó mejor definida la diferencia entre modelos de utilidad y modelos industriales, aproximándolos así al régimen de patentes.

[863] La versión original de este artículo disponía que la solic. de MU debía ser acompañada de dos ejemplares o cuatro fotografías del modelo que se pretendía depositar. Según CRUZ (*id.*, p. 129), el DL n.º 27/84 equiparó el régimen de depósito del MU al de la patente atendiendo a la afinidad que entre estos existía. Resaltaba también dicho autor que, dado que el régimen de MU fue creado para proteger a las pequeñas invenciones de uso práctico (instituyendo para ellas un sistema de protección menos complicado y menos oneroso), los elementos de instrucción del procedimiento serían normalmente más simples y hasta técnicamente menos elaborados que los relacionados con la patente.

[864] Las tasas por solics., mantenimiento de derechos, entre otras, fueron publicadas en la Tabla n.º 6 anexa al CPI 1940. Dichas tasas fueron modificadas pasados los primeros 34 años de vigencia del CPI mediante DL n.º 32/74 de 2 de febrero. En virtud de dicho DL las tasas originales de la Tabla n.º 6 fueron elevadas al doble. Luego se sucedieron varias modificaciones en los valores de las tasas, a saber: DL n.º 151/80 de 23 de mayo; DL n.º 408/83 de 21 de noviembre; DL n.º 56/87 de 31 de enero; *Port.* n.º 1111/89 de 29 diciembre; *Port.* n.º 599/91 de 4 de julio y *Port.* n.º 1204/93 de 16/11/93.

virtud de la *Portaria* n.º 1204/93 - el mismo valor, sin embargo, el coste de obtención del MU continuó siendo menor (ahora en un 17%) debido a que había tasas diferenciadas para la publicación de la concesión[865]. En lo que respecta al coste de mantenimiento, el del MU (por quince años) fue 52% menor que el de la patente. Sin embargo, si la comparación se hiciese sobre la base de una duración de cinco años, la diferencia entre los costes de mantemiento bajaba a un 33%.

Cabe destacar que mediante DL n.º 332/89 de 27 se estableció la posibilidad de dejar exentos a los inventores de escasos recursos económicos del pago del 75% de las tasas relativas a patentes, MU y modelos y diseños industriales (y de mantenimiento hasta la sétima anualidad), siempre que dicho beneficio fuese requerido antes de la presentación del pedido y fuese demostrada la necesidad económica del solicitante.

4. Delimitación del MU respecto del modelo industrial y de la patente en el CPI 1940

4.1. Delimitación respecto del modelo industrial

El antecedente inmediato del art. 40 sobre modelos industriales puede ser encontrado en el art. 159 LPI 1896 relativo a «modelos de fábrica», presentando ambas figuras una formulación en esencia bastante semejante[866]. En el CPI 1940 se consideraba modelo industrial a los moldes, padrones y demás objetos que sirviesen de prototipo en la fabricación de un producto industrial, definiéndole la forma, las dimensiones, la estructura o la ornamentación. En estos modelos lo protegido era apenas la forma desde punto el punto de vista geométrico u ornamental (art. 40)[867].

[865] Según se indicaba en la mencionada *Port*., las tasas de solic. incluían las de publicación del pedido en el *BPI* y la tasa por publicación de otros actos era menor en sede de MU.

[866] Parecer Cám. Corp., p. 202. Sobre el modelo de fábrica llama la atención la consideración efectuada en una sent. del 8º *Juízo Civel da Comarca de Lisboa* de 31/07/1952 en el sentido de que dicha figura, contemplada en la LPI 1896, había dado lugar en el CPI 1940 al MU y al modelo industrial, «cuyos objetivos antes eran englobados en los modelos de fábrica». En dicha sent. se buscaba justificar el por qué, basado en un modelo de fábrica registrado en 1938 para la entonces Clase 11, era viable bajo el CPI 1940 que su titular solicitase dos modelos industriales y un MU para otras Clases.

[867] OLIVEIRA ASCENSÃO (*Direito...*, p. 212) resaltaba que el art. 40 solo se refería a moldes o «*fôrmas*» y que eso era una concepción muy particular de la ley portuguesa ya que «*poderia ter caracterizado a forma em si, como bem incorpóreo ou ente abstracto, mas preferiu materializar, referindo o bem instrumental produtor daquelas formas*».

Sin perjuicio de las críticas que motivó posteriormente la regulación en conjunto del MU y el modelo industrial[868] puede considerarse que para la doctrina portuguesa la distinción del objeto de protección de ambas modalidades era clara en términos teóricos: el primero protegía creaciones de forma esencialmente funcionales (relacionadas con el aumento de utilidad de un objeto o el mejoramiento de su aprovechamiento) mientras que el segundo protegía la apariencia de las creaciones de forma, esto es, lo puramente estético y ornamental «sin influencia en la función para la que fue creada»[869]. En sentido similar se pronunciaron los tribunales en algunas oportunidades[870].

Sin embargo, más allá de la pacífica formulación teórica, la regulación conjunta del MU y del modelo industrial, así como la falta de precisión en la redacción de algunas disposiciones, potenciaba la existencia de cierta ambigüedad en su aplicación en casos que involucraban a ambas figuras. En alguna jurisprudencia se puede detectar que hubo discrepancia interpretativa sobre si era posible o no la coexistencia de un depósito de MU y de un modelo industrial respecto del mismo objeto pertenecientes al mismo titular, es decir, sobre la posibilidad o no de concurrencia de protecciones. Esto tenía conexión con el art. 62.4 que establecía genéricamente que el depósito debía ser rechazado si existiese «depósito anterior de modelo o diseño confundible con el del pedido» así como con lo dispuesto en el art. 43, del cual se desprendía que eran protegibles los «modelos y diseños» que, a pesar de no ser enteramente nuevos, realizasen «*combinaciones nuevas de elementos conocidos o disposiciones diferentes de elementos ya usados, que den a los respectivos objetos aspecto general distinto*».

[868] Con mayor énfasis en dicha crítica v. OEHEN MENDES («Breve…», nota 17 p. 89-90 y nota 32 p. 93). Para este autor, el tratamiento en conjunto era hasta cierto punto inexplicable ya que implicaba asumir que ambos eran «expresiones particulares de una misma realidad» a pesar de la clara distinción conceptual respecto de sus naturalezas.

[869] V. OLAVO, «Desenhos...», p. 635.

[870] V. *e.g.*, Ac. RL de 22/06/1973 (DI y MU *Tapetes de borracha para uso en veículos automóveis*), que también señalaba vagamente que el CPI consideraba «cosas diferentes» al MU y al modelo industrial; Sent. 8º *Juízo Cível da Comarca de Lisboa* de 31/10/1986 (MI *Tampão para válvula de gases liquefeitos do petróleo*) en la que se señalaba que el MU poseía un ámbito de protección diferente que el del modelo industrial y Ac. RL de 17/01/1991 (MI y MU *Grade para o fabrico e transporte de queijos*), señalando que la ley protegía «derechos distintos en cada una de las categorías de modelos».

En una sentencia de 31 de octubre de 1986 se consideró que, atendiendo a que eran «novedades distintas los modelos de utilidad y los industriales» y a que su concesión obedecía también a requisitos legales diferentes, el depósito anterior de un MU no constituía impedimento para la concesión de un modelo industrial provenientes del mismo titular[871]. También, en una sentencia del *Tribunal de Relação de Lisboa* de 17 de enero de 1991 se ordenó la concesión de un modelo industrial que había sido rechazado por existir una solicitud de MU presentada por el mismo solicitante. Entre otras consideraciones, el Tribunal destacó que las solicitudes habían entrado en la misma fecha, teniendo cada una de ellas objetivos diferentes (la «protección legal para derechos diferentes»). El fundamento principal de la sentencia fue que se había aplicado erróneamente el art. 62.4. Forzando un poco su razonamiento el Tribunal consideró que la mención en dicho artículo a un «depósito anterior» implicaba la existencia de la *concesión* de ese tal depósito anterior, no solo que hubiese sido presentado[872].

En sentido contrario, esto es, que no era posible la concurrencia de protecciones, hubo una sentencia del *STJ* de 19 de junio de 1989 en la que se confirmó lo decidido por las instancias inferiores denegando la concesión de un modelo industrial debido a la existencia anterior de un modelo de utilidad (concedido al mismo solicitante) por ser «más que confundibles» puesto que eran «iguales». El *STJ* consideró que en virtud del art. 62.4 la denegación era inevitable ya que dicho artículo no distinguía entre modelos de utilidad y modelos industriales[873].

Finalmente, cabe destacar que de alguna jurisprudencia se desprende que el art. 43 anteriormente mencionado fue considerado aplicable al modelo de utilidad [874], lo que determinaba que le fuesen aplicables disposiciones características en materia de modelos industriales y que a su vez estaban asociadas

[871] Sent. 8º *Juízo Cível da Comarca de Lisboa* de 31/10/1986, cit.
[872] Ac. RL de 17/01/1991, cit.
[873] Ac. STJ de 19/06/1989 (MU y MI *Obturador para tampas de embalagens*).
[874] V. Ac. RL de 03/10/1956 (MU *Peça de barro cozido ou qualquer outro material vazado*); sent. 4ª Vara Cível da Comarca de Lisboa de 06/07/1963 (MU *Máquina para cortar couves, carnes, batatas e outros*); sent. 1ª *Vara Cível da Comarca de Lisboa* de 02/05/1966 (MU *Forma de madeira articulada para fabrico de calçado*); Ac. RL de 22/06/1973, cit.; Ac. STJ de 15/02/1974, cit. (sin cuestionar la aplicación del art. 43 en sede de MU).

a la noción de confundibilidad en materia de marcas[875]. Se enturbiaba así la consideración que el MU del CPI 1940 protegía invenciones[876].

4.2. Delimitación respecto de la patente

Más allá de la exigencia implícita de forma tridimensional toca indagar cuál pudo haber sido la línea de frontera entre el objeto protegido mediante patente y el protegido mediante el MU del CPI 1940. Para abordar este punto nos apoyaremos en la categorización y la síntesis propuestas por VAREA respecto de las diferentes aproximaciones provenientes principalmente de la doctrina italiana y, en menor medida, de la alemana, desde las cuales se intentó perfilar una diferenciación entre el MU y la patente. Conforme este autor español, podrían ser tres las categorías en las que se agruparían los criterios esgrimidos en dichas doctrinas para elaborar alguna diferenciación, sin perjuicio de los criterios mixtos, categorías estas que a su vez reflejaban las diversas concepciones de la época respecto de la naturaleza del objeto protegido:

> «[S]*egún cuál sea el punto en el que se sitúe el núcleo de esa diferencia, hablaremos de criterios cualitativos, cuantitativos o subjetivos; en el primer caso, se niega al modelo de utilidad la participación de la misma naturaleza que las invenciones patentables; en el segundo grupo, la afinidad ontológica se corresponde con una graduación del carácter de unas invenciones y otras; y para el tercero, se atiende a la voluntad del sujeto que pretende la tutela*»[877].

Ahora bien, volviendo al MU portugués, si nos remitimos a la Exposición de Motivos de la Propuesta de 1936, en ella se hacía referencia a los modelos de

[875] V. Ac. RL de 23/10/1964 (MI *Cápsula metálica para garrafas*) que resalta que, si bien el CPI no indicaba qué era lo que se entendía por «aspecto general distinto» entre dos modelos industriales, la doctrina y la jurisprudencia portuguesa eran unánimes en admitir que, para tal efecto, el concepto a adoptar debía ser idéntico al que el código establecía para las marcas. Como una muestra de cómo fue aplicado el art. 43 v. Sent. 6.º Trib. Civil de Lisboa de 12/03/1948 (MU *Balseiro de acetificação*); sent. *Juízo de Direito da Comarca da Ribeira Grande* de 12/06/1951, cit.

[876] Por cierto, en el Libro Verde (p. 55) se señalaba que en algunos países podía ser difícil determinar con precisión qué era lo protegido. Como ejemplo mencionaba Italia y Portugal en los que, según el Libro Verde, el requisito de forma tridimensional era tan fuerte que era necesaria una interpretación cuidadosa antes de que pudiese ser decidido que era la invención lo que era protegido.

[877] VAREA, *El Modelo...*, p. 129. V. en extenso (p. 129-152) el desarrollo en el que respalda dicha síntesis y, en opinión que en general compartimos, justifica la necesidad de emplear criterios mixtos, léase, la combinación de criterios cuantitativos - basados en el grado o nivel de inventiva - y el criterio subjetivo, basado en la voluntad del solicitante, con las salvedades del caso dependiendo de la legislación de la que se trate.

utilidad como «creaciones ingeniosas» relativas a objetos que demandaban «mucho menor trabajo, esfuerzo intelectual y menos capitales» que los inventos[878]. Parecería entonces que en la Propuesta se habría tenido en cuenta también algún tipo de criterio cuantitativo (respecto del menor «esfuerzo intelectual», «trabajo» y capital invertido) como un otro criterio diferenciador del objeto de protección del MU y de la patente. Por su parte, la Cámara Corporativa - para quien los modelos de utilidad «no se confundían» con las invenciones, a pesar de reconocer su proximidad - resaltaba que el objeto de la patente, a diferencia del MU, nunca sería la forma bajo la que se realiza la invención, sino «la idea de la invención, en que la forma aparece apenas como un medio de aplicar fuerzas de la naturaleza»[879]. En el modelo de utilidad, la forma específica debía «ser considerada en sí misma y no bajo el punto de vista de su función», siendo que la protección de la ley no iría «más allá de la forma particular que caracteriza el modelo»[880]. Esto es, para la Cámara Corporativa, dicho *grosso modo*, la patente protegía ideas inventivas mientras que el modelo de utilidad protegía únicamente formas, intentando así seguir un criterio diferenciador más bien cualitativo.

Si acudimos al propio texto del CPI 1940, en su art. 38.2 se establecía escuetamente que no eran protegibles como MU los objetos que por su descripción y reivindicación fuesen considerados invenciones o modelos industriales, «o como tales titulados». Y el art. 69 (sobre nulidad y caducidad del depósito) en su inc. 2 establecía que el título era anulable cuando se verificase que el objeto no debía ser considerado modelo de utilidad sino invención o modelo industrial[881]. Parecería entonces que el MU del CPI 1940 era una modalidad de PI que pretendía cubrir algún "limbo" entre lo protegido mediante patente y mediante modelo industrial.

En la doctrina portuguesa que se ocupó de este tema, en particular, la publicada durante los primeros veinticinco años de vigencia del CPI 1940, se vio reflejado en parte no solo el intento de diferenciar los objetos jurídicos de protección de ambas modalidades sino también la dificultad en lograr dicha

[878] Exp. M. Prop., pto. 14.
[879] Parecer Cám. Corp., p. 198-199.
[880] *Ibid*.
[881] Según OLIVEIRA ASCENSÃO**,** dicha disposición determinaba que la calificación como modelo industrial prevalecía sobre la calificación como modelo de utilidad (*Direito...*, p. 217).

diferenciación. Así por ejemplo, para CRUZ, lo que se protegía en el modelo de utilidad era «esencialmente, la forma específica y no su función». Sin embargo, conforme resaltaba CRUZ, ello no implicaba que en el modelo de utilidad no se atendiese al resultado obtenido con la forma puesto que era exigido como requisito que dicha forma aumentase la utilidad o mejorase el aprovechamiento del objeto[882]. Según este autor, la distinción respecto de las invenciones estaría en que en estas había un resultado industrial nuevo – es decir, diverso de lo que ya existía – mientras que en los modelos de utilidad lo que se pretendía obtener era apenas un aumento de utilidad o un mejor aprovechamiento del producto[883]. Por su parte, PATRÍCIO PAUL, sin perjuicio de reconocer que la distinción entre modelos de utilidad e invenciones era una cuestión altamente controvertida, consideraba que la distinción no se debía fundar en criterios que intentaban buscar la diferenciación en «la mayor dosis de originalidad creadora» poseída por las invenciones o en la presencia de «*un nuevo principio causal que permita obtener, como directa consecuencia, un nuevo producto o un nuevo proceso de producción*». Según dicho autor, la distinción debía fundarse en «bases objetivas», esto es, considerar que la invención presuponía un «descubrimiento» relativo a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento o a una nueva aplicación de medios o procedimientos para obtención de productos, mientras que en el modelo de utilidad el «descubrimiento» se refería solamente a la «comodidad de aplicación o de empleo de un producto» (que, no obstante, continuaba a ser considerado el mismo) cubriendo así apenas el aumento de utilidad o mejora de las condiciones de aprovechamiento de un producto ya conocido, a través de la utilización de procedimientos técnicos igualmente ya usados[884]. Vemos entonces que estos dos autores intentaron encontrar una diferenciación ya sea empleando como indicador

[882] V. art. 69.1 que establecía que eran anulables los títulos de depósito «cuando se reconozca que el modelo de utilidad no satisface los requisitos de novedad y aumento o mejoramiento de sus condiciones de aprovechamiento».
[883] CRUZ, *Código...*, 1953, p. 34-35. Sobre este tema v. tb. REMÉDIO MARQUES, «O Regime...», p. 160-161.
[884] PATRÍCIO PAÚL, *Concorrência...*, p. 52-53. Agregaba también este autor que el modelo de utilidad se refería a «*la forma del producto en relación con su empleo, es decir, a la forma referida a la función del producto, contraponiéndose así, objetivamente, a la invención, por la referencia de esta a un producto nuevo o por lo menos a un proceso nuevo o a la aplicación nueva de un proceso*».

la presencia o no de un resultado industrial nuevo, «diverso de lo existente»[885] o dando énfasis a que el modelo de utilidad implicaba siempre un producto ya conocido, cuyo mejoramiento se lograba mediante técnicas igualmente conocidas.

En la doctrina elaborada a partir de la década del ochenta se consideró abiertamente que los modelos de utilidad estaban incluidos dentro de la categoría de las invenciones (en el sentido de ser soluciones nuevas para problemas técnicos). Así, para la mayoría de autores portugueses el objeto de protección del MU del CPI 1940 eran las invenciones menores de forma[886]. En ese sentido, la diferenciación del modelo de utilidad se asentaba en dos pilares: representación espacial (léase, «tridimensionalidad») y menor nivel de inventiva que el exigido para la concesión de un patente.

La posible diferenciación del modelo de utilidad respecto de la «patente de perfeccionamiento o mejoramiento» era más nebulosa. Según fue mencionado en *supra* 2.1., el art. 4 c) disponía que podía ser objeto de patente el perfeccionamiento o mejoramiento de una invención ya patentada si tornase *más fácil o económica la fabricación* del producto *o el uso* del invento o le *aumentase su utilidad.* Y, conforme ya hemos visto, el MU del CPI 1940 apuntaba a proteger la nueva forma específica de objetos de uso práctico que tornase posible el *aumento de su utilidad o* la *mejora de su aprovechamiento* (art. 37). Sin perjuicio de la diferenciación basada en la exigencia implícita de forma tridimensional, el MU y la patente de perfeccionamiento o mejoramiento (en adelante, "patente de perfeccionamiento") parecían apuntar a lo mismo.

Para CRUZ y SALUCE DE SAMPAIO, autores que consideraban que el carácter inventivo no era un requisito exigible a la invención patentable, la proximidad entre el MU y la patente de perfeccionamiento no mereció mayor atención. Sus comentarios se centraron en resaltar que a la patente de perfeccionamiento también

[885] En este sentido, Sent. 7º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 17/03/1959 (MU *Válvula para louça sanitária*).

[886] V. OEHEN MENDES, *Direito…,* p. 14 y OLAVO, «Desenhos…», p. 634. Tb., REMÉDIO MARQUES («O Regime…», p. 161) quien resalta que el modelo de utilidad era visto también como «una protección de segunda línea de nuevas soluciones técnicas», y MOURA E SILVA («Modelos…», p. 231-232) quien destaca que ya en el CPI 1940 se reflejaba la proximidad existente entre el régimen jurídico del MU y el de patente, dado que ambos apuntaban a proteger invenciones, es decir, «soluciones innovadoras para problemas técnicos». En el mismo sentido, Maria CARVALHO, «Modelos de Utilidade», *Scientia Ivridica*, t. LVI, n.º 312, 2007, p. 690.

le era exigible el requisito de novedad[887] así como el de realidad y utilidad industrial y que el art. 4 c) no debía ser confundido con la figura del certificado de adición previsto en el art. 12[888]. Por su parte, para los autores que consideraban que el carácter o nivel inventivo era un requisito de la invención patentable, específicamente, para OLIVEIRA ASCENSÃO, la distinción entre la patente de perfeccionamiento y el MU consistía precisamente en que la patente requería un «acentuado nivel inventivo». Según dicho autor, el mejoramiento o perfeccionamiento al que se aludía en el art. 4 c) no se confundía con el mejoramiento de las condiciones del aprovechamiento de objetos previsto en el art. 37 para el MU[889]. Por lo menos en una jurisprudencia de la década del 70 la *Relação de Lisboa* consideró que para ser patentables los perfeccionamientos o mejoramientos de invenciones ya patentados era exigible la presencia de una «idea inventiva», en el sentido de que el perfeccionamiento no debía ser el desarrollo natural y lógico de lo ya conocido, al alcance de cualquier perito de tipo medio[890].

4.3. Una perspectiva jurisprudencial de la delimitación del MU respecto del modelo industrial y de la patente

Para ilustrar con cierto detalle una tentativa de trazar líneas de frontera entre estas tres modalidades de PI emplearemos una sentencia dictada el 3 de marzo de 1956 en un caso que involucraba una solic. de patente denegada[891]. Si bien se trata de un pronunciamiento de una instancia judicial inferior este resulta de interés ya que es una de las pocas sentencias publicadas – por no decir la única – que aborda y desarrolla con cierto detalle estos aspectos y que, en nuestra opinión, podría

[887] CRUZ, *Código...*, 1985, p. 49; criticando una sentencia de la RL de 22/04/1957 en la que, según dicho autor, se afirmaba que la patente de perfeccionamiento no estaba condicionada al requisito de novedad. V. tb. SALUCE DE SAMPAIO (op. cit., p. 47), para quien lo que caracterizaba al perfeccionamiento no era su grado sino su «novedad intrínseca».

[888] V. SALUCE DE SAMPAIO, op. cit., p. 48 y CRUZ, *Código*…, 1985, p. 50.

[889] OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito...*, p. 235.

[890] Ac. RL de 30/01/1973 (PAT *Revestimento de recipientes de vidro de máteria plástica*», relacionada con el MU «*Garrafão de vidro, empalhado, para o transporte de líquidos*). En dicha sentencia se señalaba asimismo que el art. 4 c) no permitía reivindicar lo que carecía de novedad y no habilitaba al titular de la patente de perfeccionamiento a utilizar la patente más antigua (esto es, el invento original) sin licencia de su titular. V. tb. Ac. STJ de 19/04/1979 (PAT *Processo para produção de fechos de correr*) del que se desprende que el simple progreso técnico de una invención patentada no bastaba para ser considerado como un perfeccionamiento o mejoramiento susceptible de patente.

[891] Sent. 4º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 03/03/1956. Cabe resaltar que en realidad se trataba de dos pedidos de patente. Las menciones que realizamos tienen relación solo con uno de los pedidos.

reflejar la ambigüedad conceptual que al parecer muchas veces acompañó la aplicación del CPI 1940 en la práctica[892].

En el caso en cuestión había sido denegada la patente respecto de un alegado invento que consistía en un «*veículo biciclo, em especial do tipo de motociclo de quadro baixo ou de bicicleta a motor*». A nivel administrativo se consideró, entre otras razones, que: (i) el objeto de la solic. de patente no se trataba de una invención ya que, con vista a las tres reivindicaciones presentadas, el objeto de la solic. se debía referir «posiblemente» a un modelo de utilidad (primera y segunda reivindicaciones) y a un modelo industrial (tercera reivindicación); y ii) no había novedad[893]. Si bien el tribunal concluyó que no había razón para rechazar la solic. de patente con fundamento en que se trataba de modelos de utilidad y/o modelos industriales, coincidió en que no había novedad.

Conforme la sentencia referida, la distinción entre invención y modelo de utilidad o modelo industrial tenía que basarse esencialmente en que en la invención lo que predominaba era la «función o destino del objeto o producto» mientras que en los modelos era la respectiva forma. Ahora bien, tratándose específicamente de modelos de utilidad y de modelos industriales, en la sentencia se señaló:

> «[…], *no modelo de utilidade há que atender também a que o objecto deve destinar-se a uso prático e a que já existisse anteriormente sob outra forma menos útil ou menos produtiva, e no modelo industrial também não pode pôr-se inteiramente de parte a função ou destino do objecto, porque tem este de servir de tipo na fabricação de um produto industrial*».

Y agregó:

> «*Assim, em certos casos concretos, pode ser difícil distinguir uma invenção dum modelo de utilidade ou industrial, tanto mais que, na invenção, nem sempre há necessidade de a função e a forma serem inteiramente novas, como se vê da alínea c) do artigo 4.º citado. O caso em apreço é um exemplo frisante, porquanto o parecer em que se baseou a recusa indica como possíveis modelos de utilidade duas reivindicações do recorrente e, certamente, como modelo industrial a terceira, ao passo que o recorrente a todas considera como puras invenções*».

[892] Ciertamente, según CRUZ (*Código...*, 1985,p. 106): «*Não se pode dizer que seja muito claro o texto do Código em relação a certos aspectos da regulamentação jurídica dos modelos de utilidade e dos modelos e desenhos industriais. A circunstância de todos serem incluídos no mesmo capítulo ajuda estabelecer confusão entre os dois tipos de modelos e o parecer da Câmara Corporativa, ao tentar estabelecer a diferença entre modelos de utilidade e invenções, fá-lo de forma pouco feliz*».

[893] Se invocó para la denegación de la patente los arts. 5.7, 22.2 y 22.3 y por analogía, el art. 38.2 CPI 1940.

Según la sentencia, para distinguir cuál de las tres modalidades de PI era la pertinente tenía que

> «[…] *verificar-se, antes de mais, se o objecto que se pretende proteger se destina a uso prático ou serve de tipo na fabricação de algum produto industrial. Se assim for, será um modelo de utilidade ou industrial, conforme o caso, mas, se não puder considerar-se nem um nem outro, será uma invenção*».

Se consideró que la tercera reivindicación no podía encuadrarse dentro del concepto de modelo industrial porque no se trataba de un molde, forma, padrón u objeto destinado a servir de prototipo en la fabricación de cualquier producto industrial. En cuanto a una eventual clasificación como modelo de utilidad se indicó que:

> «[…] *pode haver dificuldade na definição de ferramentas, utensílios ou objectos destinados a uso prático, mas parece-me que como tais devem entender-se todos aqueles objectos simples, de fácil manuseamento por qualquer pessoa, fabricados com fins utilitários para serem empregados pela generalidade das pessoas sempre que necessitem dos resultados que com eles se producem.*
> *Sendo assim, afigura-se também* […] *que as reivindicações 1 e 2 do recorrente não podem considerar-se modelos de utilidade, porque não se trata de qualquer objecto de uso prático no sentido que ficou indicado. Trata-se sim, de maquinismos um tanto complicados, destinados a uso de um número relativamente reduzido de pessoas, que, previamente, têm de ser instruídas sobre os seus manejo e emprego. Por consequência, julgo que não havia razão para a recusa da patente com fundamento em que se tratava de modelos de utilidade ou industriais*».

Las principales líneas de razonamiento que se podrían extraer de esta singular sentencia apuntan a que: (i) el modelo de utilidad implicaba únicamente la modificación de objetos de uso práctico conocidos, esto es, objetos ya existentes[894]; (ii) por objetos de uso práctico se entendía a los objetos no complejos y que fuesen de fácil uso por cualquier persona[895]; y (iii) se llegaba a la calificación de invención casi por descarte, por lo menos en este caso en concreto.

[894] En el mismo sentido, Ac. RL de 17/01/1984, cit.. Según se menciona en este fallo en relación con el art. 37 «*os termos em que o legislador se exprime fazem ressaltar que o objecto, como uso prático, já existía e era conhecido por todos os que com ele trabalhavam ou, simplesmente, o fabricavam ou vendiam*».
[895] En el mismo sentido CRUZ (*Código…*, 1985, p. 107), para quien el modelo de utilidad parecía no comprender máquinas industriales complejas o de técnica altamente sofisticada.

5. CPI 1940: uso del MU en comparación con la patente (periodo 1980-1995)

Conforme se desprende del Cuadro que se presenta a continuación, en el periodo 1980-1995 (últimos quince años de vigencia del CPI 1940) el número global de solics. de MU superó el de PAT, siendo que el 53% de solics. de protección de invenciones presentadas por residentes consistieron en MU.

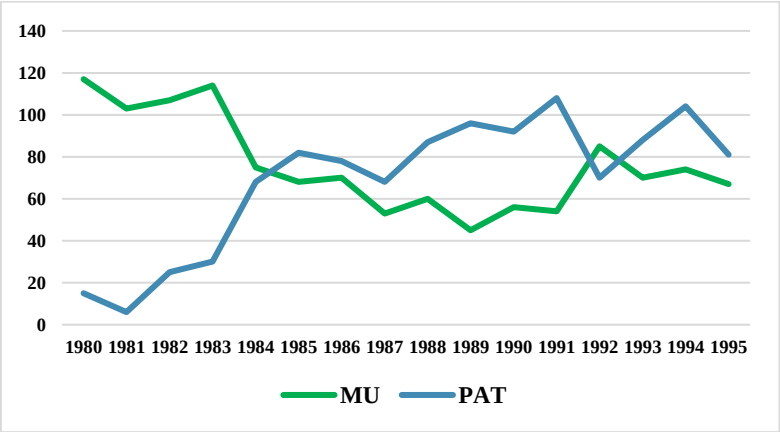
Cuadro 10
Solicitudes y concesiones MU y PAT (residentes) [896]

	Solic.		Conc.	
Año	**MU**	**PAT**	**MU**	**PAT**
1980	117	15	18	1
1981	103	6	70	6
1982	107	25	41	2
1983	114	30	9	5
1984	75	68	13	10
1985	68	82	308	8
1986	70	78	45	87
1987	53	68	10	20
1988	60	87	51	9
1989	45	96	23	7
1990	56	92	6	13
1991	54	108	26	16
1992	85	70	108	19
1993	70	88	93	8
1994	74	104	72	56
1995	67	81	116	22
Total	1.218	1.098	1.009	289
Prom. Anual	76	69	63	18

Llama la atención que entre 1980 y 1983 fueron solicitados 441 MU mientras que solo fueron 76 las PAT solicitadas. Recién a partir de 1985, con fluctuaciones, el número de solics. de MU comienza a ser menor que el de PAT, salvo en 1992 (ver Gráfico a continuación).

[896] Info. extraída selectivamente de INPI/CISEP, *Estudo sobre a Utilização da Propriedade Industrial em Portugal*, 2003 (en adelante, Estudio INPI 2003). p. 75, 81, 98 y 102; los cálculos son de nuestra responsabilidad. En este periodo las diferencias con las estadísticas OMPI son marcadas respecto del número de solics. MU y PAT. En relación con el número de concs. las discrepancias son bastante acentuadas.

CPI 1940
Solicitudes (residentes)



El año en que las solics. de MU presentaron una caída bastante acentuada (1984) coincide con la modificación introducida por DL n.º 27/84 de 18 de enero que dispuso que en la solic. de MU se debía consignar las reivindicaciones que caracterizaban el MU pretendido y acompañar resumen, descripción y diseños (tal como ya estaba previsto en sede de PAT).

Si se incluye en el cómputo global a las solics. presentadas por *no residentes*[897], el número total de solics. PAT se eleva de 1.098 a 25.934 solics. (de las cuales únicamente el 4% fue presentado por residentes) y el de MU pasa de 1.218 a 2.180, el 56% presentado por residentes (en esto, el MU del CPI 1940 también se diferenció del MU alemán y el español, en los que históricamente las solics. MU de residentes superan largamenta a las de no residentes).

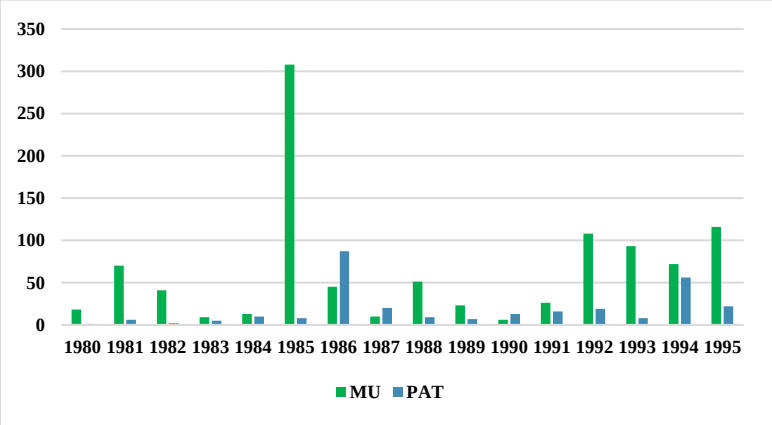
Las solic. MU de residentes se concentraron principalmente en las Secciones A y B de la CIP (Necesidades humanas/Agricultura y Técnicas industriales, Diversas, Transporte) mientras que las de PAT se concentraron en las Secciones B y A así como en la F y C (Ingeniería mecánica y Química/Metalurgia)[898].

En lo que respecta al índice comparativo de concs., el número de MU concedidos fue mucho mayor que el de PAT: el 78% de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de usuarios locales consistieron en MU, lo que revela la

[897] V. Anexo F, los cálculos son de nuestra responsabilidad.
[898] Estudio INPI 2003, p. 100 y 76.

importancia que tuvo la figura en la protección de innovación técnica autóctona. El pico acentuado de concesiones de MU en 1985 (ver Gráfico a continuación) puede atribuirse a una acumulación en el procesamiento de solics. de años anteriores[899].

CPI 1940
Concesiones (residentes)



Por último, si se incluye en el cómputo a las concs. a *no residentes*, el total de MU concedidos sube de 1.009 a 1.745, correspondiendo el 58% a residentes; mientras que el de PAT concedidas se dispara de 289 a 13.338, correspondiendo a residentes únicamente el 2%[900].

[899] *Id.*, p. 102.
[900] V. Anexo G, los cálculos son de nuestra responsabilidad.

Capítulo VI

El MU del CPI 1995

1. Consideraciones previas

1.1. El CPI 1995

Tras cincuenta y cinco años de vigencia, el CPI 1940 fue substituido por un nuevo código (en adelante, CPI 1995), aprobado por DL n.º 16/95 de 24 de enero[901] y que entró en vigor el 1º de junio de 1995. El CPI 1995 tuvo un contexto internacional complejo en materia de propiedad intelectual determinado por la celebración del ADPIC y la obligación de implementar sus reglas en la legislación interna. Esto en paralelo a la necesidad, en materia de patentes, de seguir adecuando las normas portuguesas al CPE que había entrado en vigor en 1992[902].

Algunos autores propusieron en su momento que la reforma del CPI 1940 se hiciese por etapas o escalonadamente y que para atender a las exigencias internacionales y/o comunitarias se adoptasen primero las disposiciones más urgentes (en materia de patentes, modelos y diseños y, parcialmente, lo relativo a marcas) y, posteriormente, se procediese a una revisión y actualización global de toda legislación sobre PI[903]. Sin embargo, se optó por la aprobación de un nuevo CPI.

En medio de fuertes críticas[904], nació sin mucha gloria el CPI 1995. La fragilidad de este nuevo código quedó en evidencia en el Preámbulo del DL de su aprobación en el que se anunciaba que el Gobierno promovería la inmediata

[901] V. autorización legislativa concedida por Ley n.º 11/94 de 11 de mayo así como la *Declaração de Rectificação* n.º 35-A/95 de 29 de abril, mediante la que se corrigieron algunas inexactitudes del DL n.º 16/95.
[902] Sobre este contexto v. *supra* Cap. V, 1.
[903] OEHEN MENDES, «A Reforma do Direito Industrial», AA.VV., *Temas de Direito Comercial*, 1986, p. 75 y OLIVEIRA ASCENÇÃO, «A segunda versão do projecto de Código da Propriedade Industrial», *RFDUL*, vol. XXXIII, 1992, p. 39.
[904] V. las duras críticas a las diversas versiones de los proyectos de substitución del CPI 1940 (hubo por lo menos tres versiones) formuladas por OLIVEIRA ASCENÇÃO («A segunda…», p. 37 y ss. y «O projecto de Código da Propriedade Industrial e a lei de autorização legislativa – Parecer», *RFDUL*, vol. XXXVI, 1995, p. 35 y ss.)

constitución de una Comisión de especialistas para acompañar su aplicación y proponer las «alteraciones necesarias». Por cierto, dicha Comisión inició sus labores cuatro meses después de la entrada en vigor del CPI 1995[905].

En comparación con el CPI 1940, la ubicación sistemática de la regulación del MU fue modificada. Su régimen jurídico fue separado del régimen de modelos y diseños industriales, dedicándosele un Capítulo propio; sin embargo, el MU no llegó a ser incluido en el Capítulo dedicado a las invenciones a pesar de que en el CPI 1995 ya se le calificaba como tales.

La remisión masiva a las disposiciones sobre patente así como la exigencia - según se verá - del mismo grado de actividad inventiva a la patente y al MU (por lo menos, en la letra), perfiló un régimen extraño, casi sin identidad propia y sin aparente razón de ser.

1.2. Breve apunte sobre el régimen de patentes del CPI 1995

El CPI 1995 representó la modernización del Derecho de patentes portugués con vista a la armonización en lo substantivo con el CPE. Así, por ejemplo, las disposiciones relativas al objeto de protección mediante patente (art. 47), lo que no era considerado invención (*limitações quanto ao objecto*, art. 48) y las exclusiones a la patentabilidad (*limitações quanto à patente*, art. 49) del CPI 1995 incorporaron y/o se inspiraron en las disposiciones respectivas del CPE[906].

A diferencia del código anterior, el CPI 1995 presentaba un artículo específico que contenía y desarrollaba los requisitos de concesión de la patente, inspirados, claro está, en las disposiciones del CPE. A saber, los ahora ya clásicos requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Entró en juego también la noción del estado de la técnica para el análisis comparativo del requisito de novedad y el de actividad inventiva.

[905] Sobre el funcionamiento de dicha Comisión, extinguida en julio de 1996, v. OLIVEIRA ASCENÇÃO, «Observações ao projecto de alterações ao Código da Propriedade Industrial da CPI e da CCI», *RFDUL*, 1998, p. 654.
[906] V. arts. 52.1, 52.2 y 53 CPE (1973).

El plazo de duración de la patente pasó de quince a veinte años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud (art. 94) y el procedimiento de concesión de patente contemplado en el CPI 1940[907] fue modificado, recogiéndose un procedimiento que reflejaba en parte el previsto en el CPE para la patente europea, instaurándose un sistema de oposición post-concesión[908].

2. El MU del CPI 1995

Según se anticipó en *supra* 1.1., el MU del CPI 1995 fue regulado en capítulo propio (Capítulo II, arts. 122 a 138), separado de los modelos y diseños industriales y de las patentes.

No obstante la recién ganada autonomía sistemática, la regulación del MU fue bastante escueta y con remisiones expresas completas o «con las debidas adaptaciones» a numerosas disposiciones sobre patentes. Así, por ejemplo, lo referente a excepciones a la protección, derechos de los asalariados y derechos del inventor, derechos conferidos, procedimiento de concesión (vía nacional y vía internacional), entre otros. Y, a falta de disposición expresamente aplicable al MU, el art. 126 establecía que eran aplicables las disposiciones sobre patente, siempre que aquellas no fuesen «incompatibles con la especialidad de los modelos de utilidad», fórmula similar a la empleada en la LP española de 1986.

Veamos entonces cuáles fueron las características del régimen del MU del CPI 1995 y en qué medida las modificaciones introducidas respecto del régimen anterior pudieron haber tenido impacto en las tendencias de su "uso" por parte de solicitantes residentes. Recuérdese que, según se pudo apreciar en *supra* Cap. V, 5., en los últimos quince años de vigencia del CPI 1940 el número de solicitudes de MU sobrepasó en término totales el de patentes.

[907] V. *supra* Cap. V, 2.3.

[908] Para un breve comentario crítico sobre dicho sistema v. OLIVEIRA ASCENSÃO, «A segunda...», p. 48-49. Según este autor, la imposición del examen antes de posibles oposiciones dificultaría aún más su realización.

2.1. Objeto de protección, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

Conforme el art. 122.1 podían ser protegidos como MU las «*invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, que consistan en dar a un objeto una configuración, estructura, mecanismo o disposición del que resulte el aumento de su utilidad o la mejora de su aprovechamiento*». Por su parte, el art. 122.2 señalaba que, en particular, podían ser protegidos como MU los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de estos, envases y demás objetos que reuniesen los requisitos antes aludidos.

En comparación con la definición legal del MU del CPI 1940, destaca que en el art. 122 expresamente se señalaba que lo protegido era una «invención»[909] (léase, una solución técnica para un problema técnico), optándose así por una definición semejante en ese aspecto a la contemplada en la LP española de 1986 y la LMU alemana de 1990. Sin embargo, a pesar de dicha calificación, en el CPI 1995 el MU *no* fue regulado en el Capítulo I dedicado a invenciones. También, conforme se desprende del art. 122.1 arriba transcrito, se matuvo la exigencia implícita de forma tridimensional con una redacción bastante próxima a la que estuvo recogida en el art. 37 CPI 1940. Así, la nota diferenciadora respecto de la invención protegible mediante patente seguía siendo el que la «solución innovadora para un problema técnico»[910] debía manifestarse en la configuración, estructura, mecanismo o disposición de objetos corpóreos tales como los indicados a manera de ejemplo en el listado recogido en el art. 122.2 y que hacía referencia a «utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de estos, envases y demás objetos».

Enunciado *grosso modo*, las creaciones que no eran consideradas invenciones en sede de patente (art. 48, *limitações quanto ao objecto*[911]) tampoco

[909] V. la crítica de OLIVEIRA ASCENSÃO («A segunda...», p. 84) quien consideró que tratar al modelo de utilidad como invención no se condecía con la tradición jurídica portuguesa. V. tb. Miguel PUPO CORREIA, *Direito Comercial*, 8ª. ed., 2003, p. 376.
[910] MOURA E SILVA, «Modelos...», p. 232.
[911] Según el art. 48.1, no eran consideradas invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; los materiales o las substancias ya existentes en la naturaleza y las materias

lo eran en sede de MU (art. 123). Lo mismo sucedía con las invenciones excluidas de patentabilidad conforme el art. 49. En términos generales, no podían ser protegidas mediante MU: (i) las invenciones cuya publicación o explotación fuese contraria a la ley, al orden público, a la salud pública y a las buenas costumbres, y (ii) las variedades vegetales o las razas de animales.

El que se hubiese mantenido la exigencia de forma determinaba por sí solo que las invenciones consistentes en procedimientos quedasen fuera del espectro de protección mediante MU, sin embargo, se optó por excluirlas expresamente en el art. 123.

2.2. Requisitos objetivos de protección

En paralelo al art. 47.1 relativo al objeto de patente, el art. 122.1 disponía que la invención protegible como MU debía ser nueva, implicar actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, el CPI 1995 no desarrollaba el contenido de los mencionados requisitos en sede de MU. Ante ese silencio y con vista a la remisión genérica del art. 126 a las disposiciones sobre patente a falta de disposición expresamente aplicable al MU («siempre que no fuesen incompatibles con la especialidad de los modelos de utilidad») parecía que debía interpretarse necesariamente que el contenido de los requisitos para el MU era el mismo que el establecido en sede de patente, esto es, lo recogido en los arts. 50 y 51.

Si bien la coincidencia en el contenido del requisito de novedad y el de aplicabilidad industrial para la patente y el MU no levantaría mayor controversia, la coincidencia en lo que se entendía por actividad inventiva, es decir, la exigencia del mismo nivel de inventiva, desdibujaba al MU como modalidad destinada a la

nucleares; las creaciones estéticas; los proyectos, los principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales en materia de juego o en el dominio de las actividades económicas, así como los programas de computadores, como tales; y las presentaciones de información. Lo anterior, según el art. 48.2, solo excluía la patentabilidad cuando el objeto para el que era solicitada la patente se limitase a los elementos mencionados en el referido art. 48.1. V. tb. art. 48.3 sobre la no patentabilidad de métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico, admitiéndose sin embargo la patentabilidad de los productos, substancias o composiciones utilizados en cualquiera de dichos métodos.

protección de invenciones menores. Sin embargo, dicha "especialidad" del MU no se desprendía de la autorización legislativa concedida mediante Ley n.º 11/94 de 11 de mayo ni del Preámbulo del DL n.º 16/95 que aprobó el CPI 1995.

2.2.1. Novedad

Según lo dispuesto por el art. 50.1 relativo a patente, aplicable al MU en virtud de la mencionada remisión genérica del art. 126, una invención era considerada nueva cuando no estaba comprendida en el estado de la técnica. Conforme el art. 51.1, el estado de la técnica estaba constituido por todo lo que dentro o fuera del País fue tornado accesible al público antes de la fecha de la solicitud de patente (léase, de MU), por descripción, utilización o cualquier otro medio, de modo que pudiese ser «conocido y explotado por peritos en la especialidad»[912]. Asimismo, según el art. 51.2, se consideraba comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de las solics. de patentes y de MU presentadas para ser válidas en Portugal en fecha anterior y aún no publicadas.

En lo que respecta a divulgaciones no oponibles, el art. 52.1 mantuvo la línea del art. 10 §2 CPI 1940, no adoptando el ámbito más restringido previsto en el CPE. A diferencia del art. 55.1.b) CPE, el art. 52.1. CPI 1995 no restringía la no oponibilidad a que la exhibición del invento hubiese sido efectuada por su futuro titular en exposiciones bajo el ámbito del CEI. Por el contrario, se hacía referencia a concursos, exposiciones o ferias portuguesas o internacionales, oficiales u oficialmente reconocidas en cualquiera de los países de la Unión de París e incluía también a las comunicaciones frente a sociedades científicas y asociaciones técnicas profesionales. Igualmente, el plazo en el que debía ser presentada la solic. de patente (léase, MU) era mayor (doce meses *vs.* los seis meses previstos en el CPE), debiendo el solicitante declarar al momento de dicha presentación que la

[912] En esto el CPI 1995 mantuvo la redacción del CPI 1940, no siguiendo la formulación del CPE (sobre este punto v. OSÓRIO DE CASTRO, op. cit., p. 91-94).

invención había sido expuesta en los términos antes referidos[913] y, dentro de un plazo de cuatro meses, adjuntar la prueba de su declaración[914].

Por otro lado, si bien en el art. 52. 1.b) se recogió la provisión del art. 55.1.a) CPE en el sentido de también considerar como divulgación no oponible la resultante del abuso evidente en relación con el inventor o su sucesor por cualquier título, se agregó un supuesto más, semejante al existente en la normativa de la CAN desde 1991: las divulgaciones resultantes de una publicación indebida por parte del INPI.

2.2.2. Actividad inventiva

En el CPI 1995 se recogió y definió por primera vez en la legislación portuguesa el requisito de actividad inventiva en sede de patentes, inspirado en parte en el art. 56 CPE. Conforme el art. 50.2, una invención implicaba actividad inventiva si para un perito en la especialidad no resultaba de una manera evidente del estado de la técnica. Sin embargo, no se recogió la salvedad consagrada en el CPE en el sentido de que no era considerado dentro del estado de la técnica para determinar la existencia de actividad inventiva el contenido de solics. aún no publicadas a la fecha de la solic. de patente. Es decir, en el CPI 1995 (así como en el CPI 2003, conforme se verá) el estado de la técnica que se empleaba para evaluar la novedad y la actividad inventiva era el mismo.

Ahora bien, según se mencionó en *supra* 2.2, la remisión genérica a las disposiciones de patente a falta de disposición expresamente aplicable al MU determinaba que la definición de actividad inventiva para ambas modalidades fuese la misma[915]. Al respecto, MOURA E SILVA - autor que considera que el CPI 1995 imponía el mismo nivel de actividad inventiva a ambas figuras - precisa que:

> *«Ao utilizar a expressão "uma actividade inventiva", o n.º 1 do artigo 122.º do CPI parece dar alguma margem ao intérprete no sentido de*

[913] V. *e.g.*, Ac. RL de 12/02/2008 (PAT *Frente multilinhas com discos rotativos para ceifa do milho para silagem*) relativo a un caso de pérdida de novedad por exhibición de la invención en una feria internacional en Galicia en 2002 ya que el solicitante no declaró al momento de la presentación de su solic. de patente que la invención había sido expuesta.
[914] Art. 52.2 y 52.3, plazo igual al establecido en la regla 25 del *Implementing Regulations* del CPE.
[915] En el mismo sentido, MOURA E SILVA («O requisito da actividade inventiva para os modelos de utilidade», *Jornal do INPI*, año XV, n.º 5, 2000, p. 7) y PUPO CORREIA, *Direito*..., 8ª. Ed., p. 376-377.

> *flexibilizar a aplicação desde requisito, já que para as patentes se exige "actividade inventiva". Não nos parece contudo, que se possa inferir desta redacção a consagração de uma diferença quantitativa entre as invenções protegidas por modelos de utilidade e as que merecem protecção por patentes*»[916].

Cabe resaltar que el articulado relativo al MU de la segunda y tercera versión del proyecto de este CPI recogían expresamente una definición de actividad inventiva que era exactamente igual a la recogida en sede de patentes, esto es, que una invención implicaba una actividad inventiva si para un perito en la especialidad no resultase de una manera evidente del estado de la técnica[917]. Si bien en el texto final del CPI 1995 fue eliminada dicha definición, lo cierto es que tampoco fue proporcionada otra, pareciendo por ello inevitable aplicar la definición establecida en sede de patentes[918].

Sin perjuicio de lo anterior, en opinión de MOTA MAIA (quien fue Presidente del Consejo de Administración del INPI) el nivel de actividad inventiva exigido en sede de patente y de MU era diferente, asentando la diferenciación en la última parte del art. 122.1 («aumento de utilidad o mejora de aprovechamiento»)[919].

A nivel jurisprudencial, una de las pocas decisiones dictadas en materia de MU bajo la vigencia del CPI 1995 se pronunció en el sentido de que, ante la inexistencia de referencias a las «condiciones» de verificación del requisito de actividad inventiva, se tendría que tener en cuenta *mutatis mutandis* lo dispuesto en los arts. 50 y 51 sobre patentes en virtud de la norma remisiva genérica del art. 126[920].

---

[916] MOURA E SILVA, «*Modelos...*», nota 16 p. 237.
[917] V. segunda versión del proyecto de CPI (arts. 4.3 y 48.2) y tercera versión del proyecto (arts. 7.2 y 94.2). Textos publicados en OLIVEIRA ASCENSÃO, «A segunda…», p. 119 y 144 y «O projecto...», p. 110 y 135.
[918] En opinión que compartimos, GONZÁLEZ (*La Protección…,* p. 377) considera que, aun cuando la exigencia del mismo nivel de actividad inventiva para la patente y para el MU portugués fuese contraria a la especialidad del MU, no había posibilidad de evitar la aplicación del art. 50.2 (esto es, la definición de actividad inventiva en materia de patentes) puesto que «*si el legislador portugués hubiera querido que la actividad inventiva requerida a las invenciones protegibles mediante modelo de utilidad fuera enjuiciada de forma menos rigurosa que la requerida para obtener una patente de invención, lo hubiera establecido así de forma expresa en lugar de utilizar, sin más aclaraciones, la técnica de la remisión*».
[919] MOTA MAIA, *Propriedade…*, vol. I., p. 84-85. V. tb. OLIVEIRA ASCENSÃO («A reforma…», p. 494), para quien uno de los trazos o características del MU del CPI 1995 era que este tenía por objeto «invenciones o perfeccionamientos menores». En el mismo sentido COUTO GONÇALVES, *Manual…* 2005, nota 90 p. 53.
[920] Ac. RL de 19/04/2002 (MU *Etiqueta informativa das normas de segurança das botijas de gás*).

2.2.3. Aplicabilidad industrial

Según lo previsto en el art. 50.3 – en línea con el art. 57 CPE – se consideraba que una invención era susceptible de aplicación industrial si su objeto pudiese ser fabricado o utilizado en cualquier género de industria o en la agricultura. Dicha disposición era aplicable al MU en virtud de la remisión genérica contemplada en el varias veces mencionado art. 126.

2.3. Duración del derecho, procedimiento de concesión y costes comparativos de obtención y mantenimiento del MU y de la patente

A diferencia del CPI 1940, que establecía un plazo de duración de cinco años indefinidamente renovables, el CPI 1995 estableció un plazo fijo de quince años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (art. 131), semejante al que había estado previsto para la patente en el código anterior.

En el CPI 1995, el procedimiento de concesión del MU y de la patente también era el mismo, habiéndose optando en esta oportunidad por un sistema de oposición post-concesión. El art. 127.1 hacía remisión expresa a los arts. 57 (forma de la solicitud de patente), 58 (documentación a presentar con la solic. de patente), 61 a 68 (sobre el procedimiento de concesión de patente) y 70 (sobre la comunicación de la concesión de la patente al solicitante). La única diferenciación procedimental que se contempló fue que el plazo en el que debía ser emitido el informe de examen del MU era de doce meses contados desde la fecha de presentación de la descripción y los diseños (art. 127.2), a diferencia de lo previsto en sede de patente que contemplaba un plazo de seis meses contados desde la publicación de la solic. (art. 63.2).

A grandes rasgos, el procedimiento de concesión comprendía las siguientes etapas: se hacía publicación en el *BPI* de un aviso de la solic. de MU luego de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de presentación de la solic. o de la prioridad reivindicada, pudiendo ser anticipada la publicación a pedido del

solicitante (arts. 62.1 a 62.3). Luego de dicha publicación se procedía a su examen (entendemos, examen de fondo) y debía ser emitido el informe del examinador en el plazo de doce meses contados desde la fecha de presentación de la descripción y los diseños (arts. 63, 64 y 127.2). Si el informe era en el sentido de que el MU podía ser concedido, se publicaba un aviso en el *BPI* para los efectos de la oposición de quien se juzgase perjudicado. El plazo para interponer oposiciones era de tres meses contados desde la publicación dicho aviso. Si no había oposiciones, se publicaba el aviso de concesión; de haberlas, se corría traslado al solicitante para los descargos correspondientes y luego la solic. era nuevamente sometida a examen, publicándose la decisión del INPI (art. 67).

Mediando indicación del INPI, la solic. de MU podía ser «reformulada» por el solicitante para la modalidad que le fuese señalada por el INPI[921]. También, conforme a lo previsto en el art. 83 era posible transformar una solic. de patente europea en una solic. de MU portugués. Tratándose de la vía *PCT*, el art. 128 disponía que eran aplicables al MU los arts. 86 a 92 (sobre patente), exceptuándose lo relativo a tasas.

Durante los primeros tres años de vigencia del CPI 1995, el coste en tasas para la obtención de un MU era el mismo que el de la patente. Sin embargo, el coste de mantenimiento del MU, por quince años, era considerablemente menor que el de una patente por similar periodo: según las tasas aplicables entre 1996 y 1998[922], el coste de mantemiento del MU llegó a ser, según nuestros cálculos, aprox. 75% menor. A partir de agosto de 1998[923] las tasas por solic. y tramitación del MU fueron ligeramente menores que las fijadas para patentes y el coste de mantemiento continuó siendo menor (aprox. 65% menos) que la patente.

[921] El art.11.8 disponía que: «*Se do exame realizado se entender que o pedido de patente, modelo, desenho ou registo não foi correctamente formulado, será o requerente notificado para o apresentar dentro da modalidade que lhe foi indicada*». Y el art. 11.9 señalaba que el pedido reformulado sería nuevamente publicado, salvaguardándose al solicitante las prioridades a las que tenía derecho.
[922] V. *Port.* n.º 510/95 de 29 de mayo y *Port.* n.º 409/96 de 23 de agosto.
[923] V. *Port.* n.º 418/98 de 21 de julio.

2.4. Delimitación del MU respecto de la patente

Para delimitar el ámbito de protección de ambas figuras, en el CPI 1995 se optó por recoger, al igual que en el CPI 1940, la exigencia implícita de forma tridimensional [924]. Quedaban así fuera de la protección mediante MU las invenciones que no se manifestasen en un objeto tridimensional, con una forma definida[925] como, por ejemplo, las invenciones consistentes en procedimientos y en substancias químicas o farmacéuticas[926], que sí podían ser protegidas mediante patente[927].

Del texto de la ley se desprendía entonces que ciertas invenciones susceptibles de protección mediante patente no podían serlo mediante MU. Sin embargo, no era claro si lo que podía ser objeto de protección mediante MU también podía serlo mediante patente. La cuestión se plantea ya que, por un lado, el art. 69.1 sobre motivos de denegación de la concesión de patente establecía en su literal d) que sería denegada la patente «si por su descripción y reivindicaciones fuese considerada modelo de utilidad o modelo industrial» y, por el otro, el art. 129.1 sobre motivos de denegación del MU, disponía en su literal d) que sería denegado el MU «si por su descripción e reivindicaciones fuese considerado patente de invención o modelo industrial». Por ello, según MOURA E SILVA, en opinión que compartimos, sobre la base de los mencionados artículos parecería que a la patente le cabía una suerte de papel residual ya que quedarían fuera de su ámbito de protección las invenciones que «*consistan en dar a un objeto una configuración, estructura, mecanismo o disposición del que resulte el aumento de su utilidad o la mejora de su aprovechamiento*», es decir, la delimitación del MU recogida en el art. 122.1[928].

---

[924] Según COUTO GONÇALVES (*Manual...*, 2017, p. 360), el art. 122.1 CPI 1995 recogía límites funcionales que mantenían «diferencias cualitativas relevantes en relación con el objeto de la patente». V. tb. GONZÁLEZ (*La Protección…,* p. 376) quien considera que en dicho Código, a pesar de haberse calificado de invención al objeto protegible mediante MU, la exigencia del mismo nivel de actividad inventiva que el previsto para la patente «conducía a la delimitación de ambos ámbitos de protección atendiendo a criterios cualitativos».
[925] SOUSA E SILVA, «Os novos modelos de utilidade», *Direito Industrial*, APDI, vol. IV, 2005, p. 334 y *Direito...*, nota 155 p. 86.
[926] *Ibid.*
[927] V. art. 47.2.
[928] MOURA E SILVA, «Modelos...», p. 233. Sin perjuicio de lo anterior, refiere también dicho autor que en las discusiones para la elaboración del proyecto de alteraciones del CPI 1995 el INPI apuntó al problema

Más allá de la exigencia implícita de forma tridimensional, la duración de la protección (veinte años para la patente y quince para el MU) y del menor coste de mantenimiento del derecho, no se detectaban otras diferencias entre ambos regímenes. El procedimiento de concesión era el mismo (salvo el plazo para ser emitido el informe de examen) y el coste de obtención de un MU y de una patente fue el mismo durante los tres primeros años de vigencia del CPI 1995, y solo a partir de 1998 el coste del MU fue ligeramente menor. Asimismo, del propio texto de la ley no se desprendía con claridad que el nivel inventivo exigido al MU fuese menor o "diferente" que el exigido a la patente. Como bien señala MOURA E SILVA, tal «mimetismo» planteaba dudas sobre la real necesidad de una figura con las características del MU del CPI 1995, «en particular, debido a la exigencia de un examen en moldes idénticos a los que se aplican a la concesión de patentes»[929].

3. CPI 1995: Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional/presentación directa, residentes, periodo 1996-2002)

Bajo la vigencia del CPI 1995 las solics. PAT casi duplicaron las de MU. En promedio anual fueron presentadas 93 solics. PAT mientras que las de MU fueron 47 (ver Cuadro y Gráfico a continuación). En términos porcentuales anuales las solics. MU representaron el 34%.

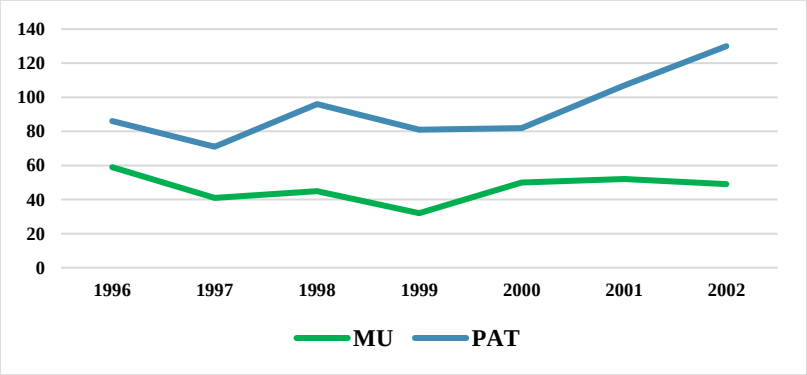
de la incerteza que provenía de la dificultad de distinguir en el marco del CPI 1995 entre las invenciones patentables y las que debían ser protegidas como MU (*id.*, p. 233-234).

[929] MOURA E SILVA, «Breves…», p. 232. En sentido similar, v. PUPO CORREIA, Direito…, 8ª. ed., p. 377.

Cuadro 11
Solicitudes y concesiones MU y PAT (residentes) [930]

	Solic.		Conc.	
Año	**MU**	**PAT**	**MU**	**PAT**
1996	59	86	56	18
1997	41	71	41	27
1998	45	96	87	54
1999	32	81	76	81
2000	50	82	23	44
2001	52	107	23	44
2002	49	130	14	27
Total	328	653	320	295
Prom. Anual	47	93	46	42

CPI 1995
Solicitudes, residentes



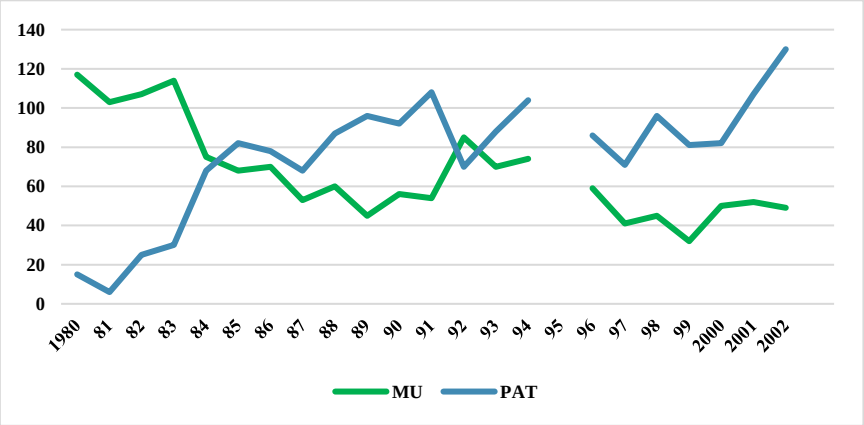
Si se incluye en el cálculo a las solics. presentadas por *no residentes*[931], el número total de MU se eleva de 328 a 621 (el 53% presentadas por residentes) y el de PAT pasa de 653 a 1.084 (el 60% de residentes). Si se comparan estos datos con sus equivalentes bajo la vigencia del CPI 1940 se tiene que el porcentaje de MU presentados por residentes se mantuvo mientras que el de PAT se incrementó en un 56%, siendo que este aumento porcentual es el reflejo de la caída radical de

[930] Info. extraída del «Estudio INPI 2003», cit., p. 75, 81, 98 y 102; los cálculos son de nuestra responsabilidad. En este periodo casi no hay discrepancias con las estadísticas OMPI respecto del número de solics. MU y PAT. Sin embargo, existen marcadas diferencias respecto del número de concs. MU.
[931] V. Anexo H.

las solics. PAT (vía nacional) presentadas por no residentes a partir de 1992, es decir, desde la entrada en vigor en Portugal del CPE[932].

Centrándonos nuevamente en las solics. presentadas por residentes, el promedio anual de MU - en términos comparativos con el del CPI 1940 - disminuyó en un 38% mientras que el de PAT incrementó en 35%. En el Gráfico siguiente se muestra comparativamente las tendencias en ambos códigos[933].

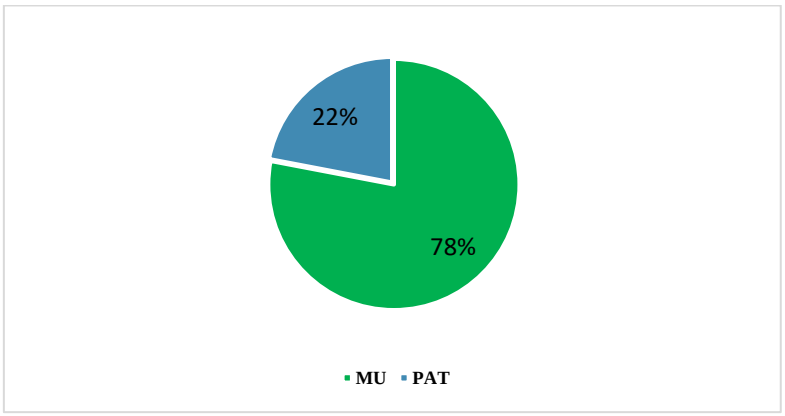
CPI 1940 (1980-1994) vs. CPI 1995 (1996-2002)
Solicitudes, residentes



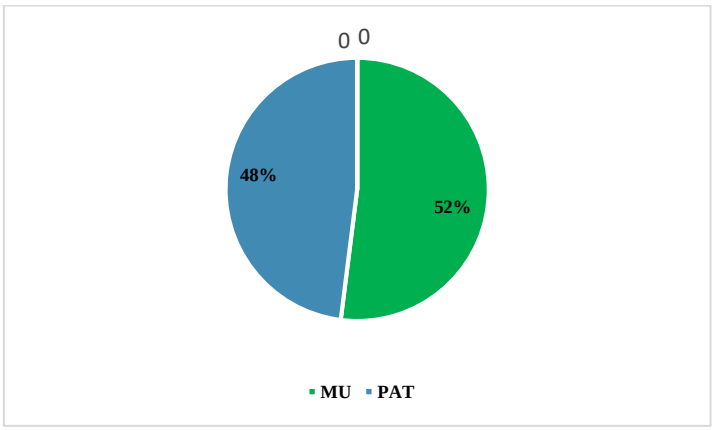
En lo relativo a concesiones, el número total de MU concedidos fue ligeramente mayor que el de PAT; en promedio anual se concedieron 46 MU y 42 PAT, respectivamente. Bajo la vigencia del CPI 1995, el 52% de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de residentes (concesiones sobre la base de presentación directa, vía nacional) consistieron en MU. Si bien el porcentaje diferencial disminuyó respecto del que existió con el CPI 1940 (ver Gráficos a continuación), lo cierto es que el MU continuó teniendo mayor relevancia que la PAT, aunque ya no tan marcada, en la protección de invenciones generadas por residentes.

[932] Bajo la vigencia del CPI 1940 el número de solic. PAT presentadas por no res. pasó de 3.446 (en 1991) a 1.137 (en 1992) y luego bajó a 182 (en 1993) (v. Anexo F).
[933] Datos extraídos de estadísticas INPI.

CPI 1940
Porcentaje de títulos concedidos según modalidad, residentes
(1980-1995)



CPI 1995
Porcentaje de títulos concedidos según modalidad, residentes
(1996- 2002)



Por último, si se incluye en los cálculos a los títulos otorgados a *no residentes*, el número total de PAT concedidas se dispara de 295 a 4.304 (correspondiendo a residentes solo el 7%) y el de MU pasa de 320 a 681, el 47% concedidos a residentes [934]. Comparado con el CPI 1940, el porcentaje de MU concedidos a residentes disminuyó.

[934] V. Anexo I, los cálculos son responsabilidad nuestra.

TERCERA PARTE

EL MU DEL CPI 2003

Capítulo VII

1. Consideraciones previas

1.1. El CPI 2003 y el nuevo CPI 2019

1.1.1. El CPI 2003

La necesidad de seguir actualizando la legislación portuguesa sobre PI venía anunciada en el propio Preámbulo del CPI 1995 en el que se señalaba que se promovería la constitución de una Comisión de especialistas que acompañaría la aplicación de dicho código y que propondría las alteraciones que se considerasen necesarias[935]. En medio de algunas controversias llegaron a ser constituidas hasta tres Comisiones entre 1995 y 2002 (una de acompañamiento y dos de revisión)[936] y existieron por lo menos tres versiones de anteproyectos de códigos[937].

Tal como había sucedido en su momento respecto del CPI 1995, en julio de 2002 la *Assembleia da República* confirió autorización legislativa para que el Gobierno legislase y aprobase un nuevo CPI[938]. Seis meses después, mediante DL n.º 36/2003 de 5 de marzo, se aprobó el CPI 2003 (con entrada en vigor en 1º de julio de 2003). En el Preámbulo de dicho DL se destacaba que el CPI 2003 había sido el resultado de un proceso de maduración iniciado con el CPI 1995 y que urgía

[935] V. *supra* Cap. VI, 1.1.
[936] Sobre los anteproyectos del CPI 2003 v. las críticas de OLIVEIRA ASCENSÃO en «Relatório final de actividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial», *RFDUL*, vol. XXXVIII, n.º 1, 1997, p. 339-350; «Observações...», p. 653-679; «Parecer sobre a Proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial», *RFDUL*, vol. XLI, n.º 1, 2000, p. 317-335 y, «A reforma do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial*, APDI, vol. I, 2001, p. 481-504.
[937] SOUSA E SILVA, «Os novos...», p. 332.
[938] Delegación de facultades concedida en virtud del art. 161 d) de la *Constituição da República Portuguesa*. V. autorización legislativa concedida por Ley n.º 17/2002 de 15 de julio.

«clarificar, corregir, simplificar y perfeccionar» este con la aprobación de un CPI moderno «*en lo que respecta tanto al orden jurídico internacional como a los imperativos de eficiencia administrativa nacional, asociado al refuerzo de la ciudadanía y a la eficacia de las estrategias empresariales*»[939].

La urgencia de un nuevo CPI venía también acicateada por la obligación de transponer al derecho interno portugués la Directiva n.º 98/44/CE de 6 de julio (sobre invenciones biotecnológicas) y la Directiva n.º 98/71/CE de 13 de octubre (sobre dibujos y modelos), así como la de seguir integrando las reglas del ADPIC. Dentro de este contexto, según se señalaba en el Preámbulo del DL n.º 36/2003, se usó la oportunidad para alinear el CPI 2003 con las «más recientes propuestas» sobre modelos de utilidad de la Comisión Europea, léase, la Propuesta de Directiva (PD) y la Propuesta Modificada de Directiva sobre modelos de utilidad (PMD)[940].

Siguiendo la sistemática del código anterior, el Título I del CPI 2003 recoge la parte general de la legislación portuguesa sobre PI y está dividido en cinco capítulos: *Disposições gerais* (Cap. I), *Tramitação administrativa* (Cap. II); *Transmissão e licenças* (Cap. III), *Extinção dos direitos de propriedade industrial* (Cap. IV) y *Recurso* (Cap. V).

En lo que respecta a la sistemática en la regulación del MU, el CPI 2003 afinó la que fue empleada en el CPI 1995 ya que se le recoge en el Capítulo I relativo a invenciones (dentro del Título II, *Regimes jurídicos da propriedade industrial*), correspondiendo el Subcapítulo I a la regulación sobre patentes y el Subcapítulo II a la del MU. De la propia sistemática del CPI 2003 se desprende ya sin lugar a dudas que tanto la patente como el MU constituyen modalidades de protección de invenciones técnicas, dejándose atrás la exigencia ímplicita de forma tridimensional que caracterizó el MU del CPI 1940 y el de 1995. Más aún, conforme se verá, el CPI 2003 dispone como regla general que - a opción del solicitante - puede pretenderse la protección de una invención a título de patente o de MU.

[939] Preámbulo del DL n.º 36/2003.
[940] V. lo desarrollado en *supra* Cap. II, 5.

En sus quince años de vigencia el CPI 2003 sufrió algunas alteraciones, siendo la más relevante para nuestro tema la operada en virtud del DL n.º 143/2008 de 25 de julio (sobre medidas de simplificación y acceso a la PI)[941], mediante el cual se enmendó el aparente error en el que incurrió la versión original del CPI 2003 en lo que respecta a la formulación del nivel de inventiva exigible al MU. Asimismo, en dicho DL se introdujo la figura del pedido provisorio de patente (en adelante, PPP) invocándose para ello objetivos de política pública que en parte son afines a los que usualmente se invocan en sede de MU, esto es, el incentivar la protección de invenciones provenientes de pequeños y medianos inventores mediante la simplificación de algunas formalidades y la reducción de costes, por lo menos en una fase inicial.

1.1.2. El nuevo CPI de 2019 aprobado por DL n.º 110/2018 de 10 de diciembre – precisión metodológica

Conforme se indicó en la Introducción del presente trabajo[942], el CPI 2003 ha sido reemplazado por un nuevo CPI aprobado mediante DL n.º 110/2018 de 10 diciembre[943], que ha entrado en vigor en 1º de julio de 2019 (en adelante, CPI 2019[944]). Si bien la motivación principal para este nuevo CPI ha sido la de transponer al derecho interno la Directiva (UE) n.º 2015/2436 de 16 de diciembre (en materia de marcas) y la Directiva (UE) n.º 2016/942 de 8 de junio (sobre la protección de conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados -

[941] Otras modificaciones al CPI 2003 operaron en virtud de las siguientes normas: Ley n.º 16/2008 de 1º de abril (que transpuso la Directiva n.º 2004/48/CE de 29 de abril, sobre respeto de los derechos de propiedad intelectual); DL n.º 360/2007 de 02 de noviembre (que reformuló los procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras en relación con las mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual, dándose ejecución al Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio); Ley n.º 46/2011 de 24 de junio (que creó el Tribunal de Competencia Especializada en Propiedad Intelectual) y la Ley n.º 83/2017 de 18 de agosto (que entre otras medidas, elevó a 18 meses la pena de prisión por delitos contra la propiedad industrial). V. tb. la Ley n.º 52/2008 de 28 de agosto (Ley de organización y funcionamiento de los Tribunales Judiciales), que luego fue modificada, entre otras, por la Ley n.º 46/2011 de 24 de junio.
[942] V. pto. 8 (últ. párrafo) y pto. 18.
[943] En virtud de la autorización legislativa concedida al Gobierno mediante Ley n.º 65/2018, publicada en 30/11/2018.
[944] En nota de pie de página será referido como «*CPI19*».

secretos comerciales), también se ha introducido, en medio de otras alteraciones, algunas modificaciones en el régimen de MU del CPI 2003.

En nuestra opinión, solo serían dos las modificaciones relevantes que impone el CPI 2019 respecto del MU del CPI 2003 (sin perjuicio de las pequeñas modificaciones de detalle): la primera consiste en la eliminación del modelo de utilidad provisorio (MUp), regresando así el régimen portugués a su sistema tradicional de concesión con examen de fondo; la segunda, dos nuevas exclusiones expresas respecto de las invenciones protegibles mediante MU. Las razones que pueden haber determinado este nuevo cambio de rumbo en el aspecto procedimental, así como respecto de las nuevas exclusiones, brillan por su ausencia en el Preámbulo del DL de aprobación del CPI 2019. En los documentos pre-legislativos de la propuesta del nuevo CPI[945] tampoco se vislumbra el por qué de tales modificaciones[946].

Esta última parte de la investigación se centra en el MU del CPI 2003 y el articulado al que haremos referencia en el cuerpo del texto así como en las notas de pie de página, es, en principio, el correspondiente al CPI 2003. Respecto de las modificaciones al régimen introducidas por el CPI 2019, solo las dos señaladas en el párrafo anterior como más relevantes son tratadas en sub-punto específico. Otras alteraciones, cuando puedan revestir alguna importancia o interés, aunque menor, serán mencionadas ya sea en el cuerpo del texto o en pie de página; de no presentarse modificaciones, simplemente se indicará en pie de página el artículo equivalente en el CPI 2019.

[945] Las opiniones presentadas por algunos integrantes del Grupo de Trabajo creado por la *Secretária de Estado da Justiça* para analizar el proyecto de revisión del CPI elaborado por el Gobierno (v. *Despacho* n.º 10126/2017 de 10/11/2017) pueden ser encontrados en https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42628 (últ. vis. 29/04/2019).

[946] Sobre esto, v. la fuerte crítica de SOUSA E SILVA, «As alterações ao regime dos modelos de utilidade previstas no Projeto de novo CPI», *Revista de Direito Intelectual*, APDI, n.º 2-2018, p. 181-188.

1.2. Algunas notas sobre el régimen de patente del CPI 2003 respecto del CPI 1995

El primer y más importante aspecto a destacar en el régimen de patente del CPI 2003 respecto del CPI 1995 es que consagró como regla general que, a opción del solicitante, una invención puede ser protegida a título de patente o de MU[947]. Con esta regla general se reconoció expresamente la función "alternativa" del MU respecto de la patente, sin perjuicio de que el ámbito de invenciones protegibles mediante MU contempla - conforme se verá - algunas excepciones específicas, pero ya no basadas en la exigencia de forma tridimensional[948]. Esta función alternativa del MU también está presente en esencia, aunque no expresamente recogida, en el régimen alemán y el español.

En lo relativo al objeto de protección mediante patente (léase, lo que no se considera invención, invenciones patentables y excepciones a la patentabilidad) puede considerarse que, en términos generales, el régimen del CPI 2003 no presenta grandes diferencias en relación con el régimen anterior, salvo, claro está, las disposiciones que se adicionaron con motivo de la revisión del CPE (versión de 2000) y la transposición de la Directiva sobre invenciones biotecnológicas[949].

El segundo aspecto a resaltar es que el CPI 2003 se alejó del CPI 1995 en lo relativo al procedimiento de concesión de patente[950], optándose nuevamente por un sistema de oposición pre-concesión, siempre con examen de fondo. A grandes rasgos el procedimiento de concesión de patente nacional consta de las siguientes etapas: (i) examen de formalidades y «*cuanto às limitações*» en el que se verifica que el objeto de la solicitud no se encuentre dentro de lo no considerado invención

[947] Arts. 51.4 y 117.3 [*CPI19*, *50.4* y *119.4*]. Sobre el régimen de patentes del CPI 2003 v. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnología(s)…,* p. 227 y ss.; SOUSA E SILVA, *Direito…*, p. 41-81; AA.VV., *Código…,* (2015), p. 64-67 y 165-282; y COUTO GONÇALVES, *Manual…,*2017, p. 37-131.

[948] Si bien en términos teóricos puede repugnar la coincidencia o superposición parcial en el objeto de protección de ambas modalidades, lo cierto es que en la práctica esta existe, no solo respecto de la patente y del MU sino también respecto de otras modalidades de PI e, inclusive, en relación con el Derecho de Autor. Sobre este tema v. AA.VV., *Overlapping Intellectual Property Rights*, 2ª. Ed., 2012.

[949] V. arts. 51 a 54 8 [*CPI19*, *50* a *53*].

[950] El procedimiento de concesión previsto en el CPI 1995 estuvo inspirado en el procedimiento de concesión de la patente europea. Según António CÔRTE-REAL CRUZ, el sistema de oposición post-concesión del CPI 1995 demostró ser lento y burocrático y por ello fue modificado en el CPI 2003 (CÔRTE-REAL CRUZ, «A problemática do exame de fundo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial», *Direito Industrial,* APDI, vol. III, 2012, nota 13 p. 59). V. tb. *supra* Cap. VI, 2.3.

y que no se trate de una invención excluida de patentabilidad; (ii) de oficio, el INPI realiza un IET (*Relatório de Pesquisa*) sin carácter vinculante; (iii) publicación de la solic. de patente luego de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de presentación de la solic., con posibilidad de anticiparla, abriéndose un plazo de dos meses para la presentación de oposiciones (*reclamações*) por parte de terceros; (iv) vencido el plazo para oposiciones o, de ser el caso, el plazo de contestación de estas, el INPI realiza de oficio el examen de fondo (*exame da invenção*) en el plazo de un mes y luego se publica la concesión o denegación de la solic.[951]. Contra la decisión del INPI se puede interponer recurso ante el Tribunal de Propiedad Intelectual en el plazo de dos meses, existiendo también la posibilidad de recurrir a un tribunal arbitral, compromiso arbitral de por medio[952].

Comparado con el procedimiento de concesión de patentes contemplado en Alemania, España, Brasil y la CAN, destaca en particular que en Portugal el examen de fondo es *de oficio*. En los mencionados países, el examen de fondo de la solic. de patente se realiza únicamente a pedido del solicitante y previo pago de una tasa, de lo contrario, la solic. de patente decae[953]. Resalta también que, a diferencia de Alemania y España, en Portugal se contempla el llamamiento a oposiciones pre-concesión, sistema similar en esto al previsto en la CAN.

El tercer aspecto a resaltar es el ya mencionado pedido provisorio de patente (PPP), introducido en el CPI 2003 junto con las modificaciones operadas en 2008 por el DL n.º 143/2008, invocándose como propósito el «*incentivar la procura de solicitudes de patente por parte de los pequeños y medianos inventores, que pasan a poder fijar inmediatamente una prioridad en un acto simplificado y con menos costes en una fase inicial*» [954]. Conforme señala COUTO GONÇALVES, la

[951] V. arts. 52, 53, 65.A, 66, 17.1 y 68 [*CPI19, 51, 52, 67, 69, 17.1* y *70*].
[952] V. arts. 39, 42 y 48 [*CPI19, 38, 41* y *47*].
[953] En el caso de Alemania, el examen de fondo debe ser pedido en el plazo de 7 años contados desde la fecha presentación de la solic. En España, el plazo es de 3 meses contados desde la fecha de publicación del IET (esto, según la LP de 2015); en Brasil, el plazo es de 36 meses contados desde la fecha de presentación de la solic. y en la CAN es de 6 meses contados desde la fecha de publicación de la solic. Resalta también que, a diferencia de Alemania y España, en Portugal se contempla el llamamiento a oposiciones pre-concesión, sistema similar en esto al previsto en la CAN.
[954] Según COUTO GONÇALVES, el PPP constituye una suerte de desarrollo o perfeccionamiento de lo que ya estaba previsto en la versión original del art. 61.3, que concedía prioridad al solicitante que presentase una síntesis de la descripción del objeto de la invención, concediéndose un mes para presentar la descripción

introducción del PPP «*pretende responder tanto a situaciones de indisponibilidad temporal (falta de tiempo para formalizar una solicitud integral y evaluar el interés de la invención) como de indisponibilidad financiera (falta de financiamiento inmediato para avanzar con una solicitud completa*)»[955].

A nivel europeo la temática relativa al PPP, tomando como base la *provisional application for patents* del sistema de los EE.UU.[956], ya había sido abordada tangencialmente en una reunión de partes interesadas sobre el periodo de gracia en materia de patentes (Bruselas, octubre de 1998) como posible alternativa al no reconocimiento en el CPE de un periodo de gracia amplio, también denominado «periodo de gracia generalizado»[957]. Si bien se consideró que la figura del pedido provisorio (con formalidades simplificadas y sin pago de tasa) podría ayudar a los inventores, en dicha oportunidad apenas se concluyó que la figura debía ser examinada «con profundidad» en el contexto del CPE[958]. En todo caso, según señala COUTO GONÇALVES, «no fue indiferente» al PPP portugués la *provisional application for patents* contemplada en el sistema norteamericano[959].

1.2.1. El pedido provisorio de patente (PPP)

Desde su introducción en 2008 el uso del PPP en Portugal ha tenido significativa popularidad, muy probablemente en virtud del bajo coste de la tasa exigida para la presentación del pedido[960]. Según se verá en *infra* 3.1., en el año 2015 los PPP llegaron a representar el 81% aprox. de las solics. relativas a la protección de invenciones (patentes, MU y PPP)[961].

---

propiamente dicha y los diseños (COUTO GONÇALVES, «Pedido Provisório de Patente», *Revista de Direito Intelectual*, APDI, n.º 1, 2014, p. 109-110). V.tb. AA.VV., *Código...*, 2015, p. 214.

955 COUTO GONÇALVES, «Pedido...», p. 112.

956 *Patent Act* 35 U.S.C. §111 (b).

957 V. definición en *infra* 2.3.1.2.

958 V. «Report on the hearing of 5 October 1998 on a grace period for patents» elaborado por la Comisión Europea (*Official Journal EPO* n.º 3/1999, p. 155-165). Sobre dicha reunión y el debate que se motivó en torno a las preguntas plateadas por la Comisión v. Joseph STRAUSS, *Grace Period and the European and International Patent Law*, 2001, p. 64-72.

959 COUTO GONÇALVES, «Pedido...». p. 110. V. tb. Isabel FORTUNA DE OLIVEIRA, «Referência ao pedido provisório de patente no Código de Propriedade Industrial portugués», *ADI*, t. XIX, 2008-2009, p. 694.

960 Según las tasas vigentes para 2018, la tasa por presentación de un PPP ascendía a €10,52 (presentación online), sin perjuicio de que también es aplicable una tasa por conversión en pedido definitivo.

961 En el cómputo presentado no se ha incluido a las solics. de *certificados complementares de protecção* puesto que estos simplemente son extensiones en el plazo de protección de patentes ya concedidas para

La figura del PPP permite asegurar la prioridad de una solic. de patente nacional sin contar con los elementos formales necesarios para ello - reivindicaciones, descripción del objeto de la invención, diseños necesarios para la «perfecta comprensión» de la descripción y el resumen de la invención - postergándose la entrega de dichos documentos hasta un plazo máximo de doce meses[962]. Antes de expirado dicho plazo, a pedido del solicitante y previo pago de una tasa, el INPI puede realizar un IET siempre que «*exista neste matéria técnica pesquisável*»[963].

El PPP debe estar acompañado de un documento en el que se describa el objeto del pedido de manera que permita la ejecución de la invención por «cualquier persona competente en la materia»[964]. Ese documento puede consistir, por ejemplo, en un artículo científico, una tesis académica[965], un documento «técnico-científico» [966], entre otros. Sin perjuicio de lo anterior, las reivindicaciones de la solic. definitiva de patente deben tener como base el mencionado documento presentado junto con el PPP, caso contrario se pierde la prioridad «potencialmente otorgada»[967] por la presentación del PPP, pasándose a contar la prioridad de la solic. de patente desde la fecha de presentación de las reivindicaciones y no desde la fecha del PPP[968]. La duración de la patente que posteriormente sea concedida se cuenta desde la fecha de presentación del PPP[969].

Si dentro del referido plazo de doce meses el PPP no es convertido en una solic. definitiva de patente se considera que el PPP ha sido retirado[970]. Dado que el PPP no es materia de publicación – y no es, propiamente dicho, un pedido de patente - el PPP no convertido podría ser objeto nuevamente de un PPP, de una

medicamentos y productos fito-farmacéuticos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que en algunas de las presentaciones estadísticas del INPI se incluye a dichos certificados dentro de los denominados *direitos de incidência tecnológica* (DITs).

962 Art. 62.A.1.

963 Art. 62.A.4. En el *CPI19* **(**art. *63.5***)** se ha fijado un plazo máximo de 10 meses para pedir el IET.

964 Art. 62.A.2.e) [*CPI19, 63.3*, que ahora hace referencia al «perito en la especialidad»].

965 COUTO GONÇALVES, «Pedido…», nota 12 p. 110.

966 AA.VV., *Código*... 2015, p. 214.

967 FORTUNA DE OLIVEIRA, op. cit., p. 690-691.

968 V. art. 62.B.2 y Regla 26.4 «Manual de Aplicação do CPI» del INPI, enero 2014 (C008.07), en adelante, «Manual INPI 2014». V. *CPI19, 64.1*. y *64.9*.

969 Art. 62.B.5 [*CPI19, 64.5*].

970 Art. 62.B.6 [*CPI19, 64.6*].

solic. de patente[971] o de MU. Esto, claro está, en la medida que el solicitante que dejó caer el PPP no haya divulgado la invención que pretende proteger.

Como bien resalta FORTUNA DE OLIVEIRA, la prioridad que concede un PPP determina que este la tendrá respecto de solics. de patente (y agregamos, de MU) sobre la misma invención presentadas por terceros durante los doce meses posteriores a la presentación del PPP, siempre que la solic. definitiva sea efectuada oportunamente [972]. En paralelo, si durante dicho plazo la invención en cuestión fuese divulgada o explotada por un tercero, esos actos no afectarían la novedad del PPP en el momento de su conversión en solic. definitiva[973]. En lo que respecta a los actos de divulgación y explotación de la invención realizados por el propio solicitante, el PPP tendría un efecto *semejante* al de un periodo de gracia generalizado ya que dichos actos no afectarán la novedad de la invención en la medida que el PPP sea convertido dentro del plazo en una solic. definitiva de patente[974].

Un estudio estadístico realizado por el INPI en 2012 [975] (en adelante, «Estudio PPP 2012») - en el que fueron analizados los PPP presentados entre octubre de 2008 y diciembre de 2011, un total de 1.071 pedidos - revela algunos datos sobre la «*performance* global» de los PPP en lo relativo a la tipología de solicitantes, potencialidad de patentablidad, conversiones a solic. de patente definitivas, entre otros. Si nos centramos en los resultados que se desprenden del mencionado estudio para el periodo 2009-2011 se presenta, según nuestros cálculos, la siguiente expresión porcentual para el mencionado periodo:

[971] FORTUNA DE OLIVEIRA, op.cit., p. 697. En sentido similar, COUTO GONÇALVES, «Pedido…», nota 13 p. 111.
[972] FORTUNA DE OLIVEIRA, op. cit., p. 691. Cabe resaltar que en el ámbito del CPE y en la práctica de la *EPO*, el PPP portugués es considerado como una solic. de patente nacional regular y debe ser considerado suficiente como base de un derecho de prioridad en una subsecuente solic. de patente europea al abrigo del art. 87.1 CPE, que recoge el derecho de prioridad (AA.VV., *Código…*, 2015, p. 217).
[973] FORTUNA DE OLIVEIRA, op. cit., p. 691.
[974] *Id.*, p. 696. Sobre este tema v. STRAUSS (*Grace...*, p. XIV), quien considera que la figura del pedido provisorio no proporciona un alivio adecuado para los supuestos que pretende cubrir un periodo de gracia generalizado. Según dicho autor: «*Provisional applications of the US type,* [...], *do not offer an adequate relief: First, in most cases authors/inventors do not even consider filing a patent application and only later realize an error or omission; Secondly, the trap of an inadequate disclosure of a provisional application is enormous.* [...]» (*ibid*).
[975] INPI, «10º Estudo Estatístico sobre Pedidos Provisórios de Patente», elaborado por Susana Armário, 20/01/2012, en adelante, «Estudio PPP 2012».

(i) Tipología de solicitante: los principales utilizadores fueron particulares (aprox. el 46% de los pedidos presentados), seguidos de universidades (28%) y de empresas (24%)[976];

(ii) Tipo de documento adjunto al PPP: en su mayoría consistieron en una descripción de la invención (26% de los pedidos) y resúmenes (también 26%, aunque con tendencia a la baja ya que en 2011 solo representaron el 16% de los pedidos), seguidos de pedidos con reivindicaciones (24%). Los artículos científicos representaron el 19% de los pedidos.

(iii) IET: en el 81% de los PPP se solicitó el IET facultativo.

(iv) Potencial de patentabilidad: los PPP con potencial de patentabilidad reducida representaron el 48% de los pedidos mientras que los que fueron considerados con potencial elevado representaron el 34%.

(v) El 77% de los PPP fue presentado directamente por los interesados, esto es, sin recurrir a los servicios de un representante legal (*mandatário*).

Por último, destaca también que tanto en 2009 como en 2010 el porcentaje de PPP retirados fue mayor que el de los convertidos en solic. defitiva de patente (61% retirados, 39% convertidos)[977]. El alto porcentaje de PPP retirados podría obedecer - entre las variadas hipótesis que se podrían elaborar - a que, por ejemplo, el solicitante consideró finalmente que la invención no tendría interés comercial y/o que, simplemente, el IET facultativo no fue auspicioso respecto del potencial de patentabilidad del pedido.

2. El MU del CPI 2003

2.1. Consideraciones generales

La revisión del régimen jurídico del MU no fue una tarea pacífica en los trabajos para la elaboración del CPI 2003. En la Comisión de acompañamiento (la que inició su actividad en octubre de 1995 y cesó en julio de 1996) se discutió

[976] Estos y los otros porcentajes que se presentan a continuación son cálculos de nuestra responsabilidad, realizados sobre la base de las cifras del «Estudio PPP 2012», p. 31 y 32.
[977] *Id.*, p. 23.

sobre la conveniencia de mantener la figura («en el que el mérito de la creación es reducido»[978]) así como su relación con la patente. Esta Comisión se pronunció a favor puesto que se consideró que el MU podía corresponder al nivel de desarrollo industrial existente en Portugal y porque sería ventajoso que fuesen absorbidas por este «muchas *pseudo*-patentes» [979] existentes en el país. Por su parte, en la Comisión de revisión constituida en 1999 el MU fue también uno de los puntos que levantó controversias en los trabajos, decidiéndose por mayoría en dicha Comisión el incorporar al proyecto de CPI *las propuestas* de la iniciativa comunitaria sobre MU a pesar de que algunos miembros de la Comisión de revisión advirtieron, con justa razón, del riesgo de transponer anticipadamente una iniciativa no consolidada[980].

Esta «transposición virtual» [981] fue duramente criticada por la doctrina portuguesa no solo porque ya era más que evidente que la iniciativa comunitaria no iba a concretizarse sino también porque en el CPI 2003 se hizo una suerte de "adaptación" parcial de la Propuesta de Directiva (PD) de 1997 y de la Propuesta Modificada de Directiva (PMD) de 1999[982]. En todo caso, lo que sí se siguió al pie de la letra fue la eliminación de la exigencia implícita de forma tridimensional[983].

El régimen jurídico del MU portugués del CPI 2003 es radicalmente distinto del que estuvo contemplado en el CPI 1995 y presenta una construcción en lo substantivo y en lo procedimental que bien puede ser calificada de *sui generis* comparada con los regímenes existentes en Alemania, España[984], Brasil y la CAN. Por un lado, contempla la tradicional función complementaria del MU respecto de la patente al otorgar protección a invenciones menores. Por otro lado, el régimen portugués también contempla, *expresamente*, una función "alternativa" respecto

[978] OLIVEIRA ASCENSÃO, «Relatório…» p. 346.
[979] *Ibid.*
[980] MOURA E SILVA, «Modelos…», p. 229-230.
[981] SOUSA E SILVA, *Direito...*, p. 84.
[982] Sobre este punto v. en particular las críticas de OLIVEIRA ASCENSÃO, «A reforma…», p. 494-495 y MOURA E SILVA, «Modelos…», p. 229-231.
[983] V. la crítica de CARVALHO (op. cit., p. 696) sobre la eliminación de la exigencia de forma tridimensional destacando que precisamente ese fue unos de los aspectos de la propuesta de la Comisión respecto de los que el Parlamento Europeo se pronunció en contra.
[984] En comentario realizado en 2005, esto es, antes de las modificaciones introducidas en 2008, GONZÁLEZ ya resaltaba que el MU del CPI 2003 era substancialmente distinto respecto del resto de legislaciones nacionales europeas (*La Protección…,* p. 369).

de la patente (aunque con ciertas exclusiones específicas) ya que establece como regla general que una invención puede ser protegida a opción del solicitante a título de patente o de MU[985]. Sumado a esto, el CPI 2003 señala expresamente también que el MU persigue la protección de invenciones mediante un «procedimento administrativo más simplificado y acelerado que el de las patentes» (art. 117.2[986])[987] y consagró a nivel procedimiental dos "tipos" o "categorías" de MU, dependiendo de la realización o no del examen de fondo: el denominado modelo de utilidad «provisorio» (MUp) y el modelo de utilidad «definitivo» (MUD). El MUp ha desaparecido en el CPI 2019, sin perjuicio de que en dicho nuevo CPI se mantiene expresa la voluntad del legislador de que el MU haga viable la protección de invenciones mediante un procedimiento «más simplificado y acelerado» que el previsto para la patente.

La técnica empleada en la regulación del MU del CPI 2003 es similar a la del CPI 1995 puesto que se recurre en gran medida a la remisión específica a varias disposiciones del régimen de patente; sin embargo, a diferencia del CPI 1995, en el CPI 2003 la figura está acertadamente ubicada donde corresponde, es decir, en el Capítulo dedicado a las invenciones.

Por remisión expresa, el MU comparte con la patente, por ejemplo, las disposiciones específicas sobre limitaciones en cuanto al objeto protegido, definición del estado de la técnica y divulgaciones no oponibles, regla general sobre el derecho[988], reglas especiales sobre titularidad, derechos del inventor, limitación a los derechos conferidos, inoponibilidad, obligatoriedad de explotación, pérdida y expropiación, licencias obligatorias, declaración de nulidad o anulación parcial, disposiciones relativas a los documentos que deben acompañar

[985] Como bien señala SOUSA E SILVA («O Direito…», p. 381), en el régimen del MU del CPI 2003 se asume como filosofía general que no existen diferencias substanciales entre las figuras de la patente y del MU. V. tb. del mismo autor, *Direito…,* p. 87.
[986] *CPI09, 119.2.*
[987] Sobre este asunto v. SILVA CARVALHO («Invalidades na constituição dos direitos privativos de propriedade industrial», *ADPI* vol. VI, 2009, nota 27 p. 156), quien considera que el contenido del art. 117.2 más bien podría ser materia de justificación en los Considerandos del CPI, o de interpretación. Su inclusión en el propio articulado de la ley, según este autor, «debe ser, si no un caso único, por lo menos un caso muy curioso».
[988] Relativo al «derecho a la patente» (o al MU), que pertenece al inventor o a sus sucesores por cualquier título.

a la solicitud, concesión parcial, modificaciones a la solic., unidad de la invención, entre otros[989].

La doctrina portuguesa no fue favorable a la concepción del MU del CPI 2003 y esto es comprensible puesto que dicho CPI - bajo alguna influencia de la iniciativa europea - se alejó de dos aspectos que eran tradicionales en el MU portugués, a saber: la exigencia implícita de forma tridimensional y la concesión con examen de fondo. Las críticas principales[990] apuntan a que la eliminación de la exigencia de forma tridimensional no solo desvirtuó la esencia del MU de los códigos anteriores sino también dificulta su diferenciación respecto de la patente[991]. En conexión con lo anterior, se ha cuestionado la real necesidad y conveniencia de la superposición (aun cuando parcial) en los ámbitos de protección de ambas modalidades de PI. Igualmente, se ha apuntado a la inseguridad jurídica que puede traer asociada un título concedido sin examen de fondo[992] (léase, el MUp).

Sin perjuicio de las mencionadas críticas, resalta también lo comentado por SOUSA E SILVA en 2003 (respecto de la importancia de la figura del MU en Portugal) con motivo de la entrada en vigor del CPI 2003. Sin dejar de llamar la atención sobre ciertos aspectos potencialmente negativos del régimen, según dicho autor:

> «*Na verdade, esta figura parece talhada a preceito para boa parte da indústria portuguesa, que raramente lança no mercado produtos totalmente novos, que dependem muitas vezes, na sua concepção ou*

[989] V. arts. 118 y 52, 120.4 y 56-57, 121 y 58, 122 y 59, 123 y 60, 145 y 102, 147 y 104, 149 y 106, 148 y 105, arts. 150 y 107-112, 152 y 114, 125 y 62, 133 y 69, 134 y 70, 135 y 71.

[990] V. en particular las críticas de OLIVEIRA ASCENSÃO, «*A reforma...*», p. 494-496; REMÉDIO MARQUES, «O Regime…», p. 171 y ss., y COUTO GONÇALVES, *Manual*…, 2017, p. 363-364.

[991] Entre las críticas destaca la efectuada por COUTO GONÇALVES, quien considera que el régimen del MU del CPI 2003 necesita una nueva «teleología y "ropaje"» normativos que le otorguen mayor «claridad, coherencia y consistencia jurídica». Según dicho autor: «[…], *a manter-se a questionável orientação de não distinção qualitativa do objecto de protecção, uma hipótese a considerar deveria ser a supressão da figura do modelo de utilidade e a adopção de um regime jurídico unitário das invenções à volta da modalidade única da patente. A quase identidade do objecto de protecção "convida" a esta solução. A opção do requerente deveria limitar-se, então, a desejar uma protecção de patente mais ou menos extensa, em função do juízo de viabilidade económica de amortização e rentabilização do investimento efectuado na invenção e/ou do tempo expectável de sua protecção. Dexaria de haver dois direitos para proteger invenções e passaria a haver o mesmo direito (a patente) com durações diferentes: a patente (com duração normal) e a patente de curta duração. Esta última ficaria sujeta a examen substancial, mas no quadro de um procedimento mais célere*» (*Manual*..., 2017, p. 365, énfasis omitidos). V. el desarrollo en detalle de la argumentación previa de dicho autor (*id.*, p. 363-365).

[992] V., *e.g.*, REMÉDIO MARQUES, «O Regime…», p. 180.

> *afirmação no mercado, da realização de investimentos incomportáveis à escala nacional. E se as empresas portuguesas, en materia de patentes, asseguram apenas uma percentagem ínfima do total dos pedidos, têm demonstrado ser capazes de introduzir melhoramentos e aperfeiçoamentos que merecem protecção, ao abrigo da Propriedade Industrial*»[993].

2.2. Objeto protegido, limitaciones en cuanto a su objeto y exclusiones

El art. 117.1 siguió la esencia de la PD/PMD[994] al disponer que pueden ser protegidas mediante MU las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Al haberse eliminado la exigencia implícita de forma tridimensional la regla es que – salvo algunas exclusiones específicas - cualquier invención patentable es protegible mediante MU, incluidas las invenciones consistentes en procedimientos.

Lo que no se considera invención en sede de patente tampoco lo es en sede de MU. El art. 118 (*Limitações quanto ao objecto*)[995] hace remisión expresa a lo dispuesto por el art. 52 sobre patente, inspirado en el art. 52.2 CPE. No se consideran invenciones a los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; los materiales o substancias ya existentes en la naturaleza y las materias nucleares; las creaciones estéticas; los proyectos, los principios y los métodos del ejercicio de actividades intelectuales en materia de juego o en el dominio de las actividades económicas, así como los programas de computador como tales, sin cualquier «contribución» y; las presentaciones de información. Todo lo anterior solo excluye la posibilidad de protección mediante MU (o patente, en su caso) cuando el objeto para el que es solicitado el MU (o la patente) se limite a tales mencionados elementos.

Los desarrollos en la interpretación del ya referido art. 52 (relativo a patentes, *limitações quanto o objecto*) son en principio aplicables al MU. Así, le alcanzan las disquisiciones sobre la eventual viabilidad de protección mediante patente de las creaciones aludidas en dicho artículo en la medida que el objeto para

[993] SOUSA E SILVA, «Os novos...», p. 342.
[994] Arts. 3.1. PD y 1.1. PMD.
[995] *CPI19, 120.*

el que es solicitada la patente (léase también, el MU), «no se limite a tales elementos» [996]. Destaca en particular la temática relativa a la protección de invenciones implementadas por computador (IIC)[997]. En principio, en la medida que se reúnan ciertas características[998], se considera viable su protección mediante patente[999] y, en esa línea de ideas, las IIC también pueden ser protegidas mediante MU[1000].

En relación con las invenciones excluidas de protección, el legislador del CPI 2003 siguió la línea adoptada en la PD/PMD. El art. 119 (*limitações quanto ao modelo de utilidade*), además de recoger la clásica cláusula ética del derecho patentes (literal a)[1001], excluye expresamente del ámbito de lo protegible mediante

[996] Sobre este tema en la doctrina portuguesa v. COUTO GONÇALVES, *Manual…*, 2017 p. 45-55 y AA.VV., *Código…*, p. 169-174.

[997] Según señala el «Manual das Invenções Implementadas por Computador - Guia de Legislação e Prática de Exame no INPI para a área das IIC», junio 2014, p. 3 (en adelante, «Manual IIC»), se entiende por IIC una invención cuya implementación envuelve el uso de un computador, de una red de computadores o de cualquier otro dispositivo programable que tenga una o más características total o parcialmente realizadas a través de un programa de computador (siguiendo el documento «Examination of computer implemented inventions at the European Patent Office with particular attention to computer-implemented business methods», de 2007). Algunas de las áreas típicas en las que las IIC surgen son las relativas a métodos de negocio, juegos, presentaçiones/gestión de información, aplicaciones para dispositivos móviles, gestión de recursos humanos, eficiencia administrativa/auditorías; métodos de contabilidad, financieros o fiscales; control de máquinas, control de operaciones informáticas, entre otras (*id*. p. 3-4).

[998] Según el «Manual IIC» (p. 77), «*uma IIC poderá ser concedida desde que (i) o método que define o comummente designado software contenha passos que contribuam para o caráter técnico, proporcionando esses passos um efeito técnico adicional, e ainda que (ii) esses passos sejam novos, inventivos e com aplicação industrial*».

[999] Sobre las no pocas polémicas y desafíos (teóricos y prácticos) que suscita la protección de las IIC, en doctrina portuguesa v. Alexandre DIAS PEREIRA, «Patentes de software. Sobre a patenteabilidade dos programas de computador», *Direito Industrial,* APDI, vol. I, 2001, p. 385-429; COUTO GONÇALVES, «A patente...», p. 289-321; SOUSA E SILVA, *Direito...,* p. 46-48 y «Fronteiras críticas de patenteabilidade: os programas de computador», *Direito Industrial,* APDI, vol. VIII, 2012, p. 347-361 y REMÉDIO MARQUES, «Patentes de programas de computador e sistemas informáticos de jogos electrónicos/métodos de exercício de actividades económicas», *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. José Oliveira* Ascensão, 2015, p. 807-841.

[1000] Curiosamente, una de las pocas sentencias judiciales, publicadas, dictadas bajo la vigencia del CPI 2003 en materia de MU (Ac. RL de 30/11/2017) tiene relación con una IIC (*Processo de Telemedicina on Demand via Televisão por Cabo*), a la que haremos referencia en *infra* 2.3.1. También, existe por lo menos una decisión arbitral sobre un MU relativo a una IIC (Dec. Arbitral de 22/10/2018 – ARBITRARE-, Proceso n.º 323, MU *Sistema digital de venda de vales electrónicos emitidos através de um servidor online ou computador local controlados e monitorizados remotamente*), en la que no se discutió como tema central si es que existía o no contribución técnica sino más bien si esta cumplía con el requisito de actividad inventiva.

[1001] V. art. 119, literal a), que dispone que no pueden ser objeto de MU «*as invenções cuja exploração comercial for contrária à lei, à ordem pública, à saúde pública e aos bons costumes, não podendo a exploração, no entanto, ser considerada como tal pelo simples facto de ser proibida por disposição legal ou regulamentar*» (v. tb. art. 53.1 relativo a patentes y art. 53.(a) CPE). Sobre la cláusula ética en el derecho de patentes v. en la doctrina portuguesa, REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)…*, p. 1196-1232.

MU a las invenciones que incidan sobre materia biológica (literal b)[1002] y las invenciones que incidan sobre substancias o procedimientos químicos o farmacéuticos (literal c).

La opción portuguesa de excluir del ámbito del MU a las invenciones que inciden sobre substancias o procedimientos químicos o farmacéuticos difiere de la recogida en Alemania y España, conforme se pudo apreciar en *supra* Cap. III. Sin embargo, respecto de la exclusión de invenciones que inciden en materia biológica, la posición básica es la misma en los tres países: por disposición expresa las invenciones biotecnológicas no son protegibles mediante MU.

Nótese que la problemática y la polémica en torno a la protección de biotecnología mediante patente, así como sus justificaciones[1003], son en gran medida semejantes a las que en su momento existieron (y aún existen) respecto de la protección de substancias químicas y, principalmente, por razones obvias, las farmacéuticas. Como quiera que el MU no está contemplado en el ADPIC, es opción del legislador de cada país – se entiende, el de un país que decidió contar con la figura – permitir o no, localmente, la protección de invenciones menores que incidan en estos campos[1004]. Lo esperable sería que dicha opción respondiese, por lo menos, a algún tipo de planeamiento o estrategia nacional en materia económica, tecnológica y/o industrial.

En el caso portugués, la justificación de las exclusiones recogidas en el CPI 2003 - a falta de particular explicación del legislador nacional – solo puede ser asociada a la vaga justificación que se ofreció en la fallida iniciativa europea[1005],

[1002] Según el art. 54.4 relativo a patentes, se entiende por materia biológica cualquier materia que contenga informaciones genéticas y sea auto-reproducible o reproducible en un sistema biológico. Para una disertación sobre la protección de invenciones que incidan sobre materia biológica mediante MU, en doctrina portuguesa v. por todos REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)…*, p. 345 y ss.

[1003] Son abundantes los estudios académicos sobre las patentes biotecnológicas. Entre ellos, merece especial destaque por su claridad la obra de CURTO P., *La Materia...* (v. en particular p. 52 y ss.) .

[1004] En el caso español, en doctrina, GÓMEZ SEGADE considera que dichas exclusiones son justificadas. Conforme dicho autor, «dada la repercusión social, biológica y económica de estos sectores industriales, siempre deberán exigirse los máximos requisitos y otorgarse protección al máximo nivel» («Hacia una nueva ley de patentes española», *ADI*, t. 34, 2013-2014, p. 351).

[1005] Sobre los "devaneos" en la argumentación de la iniciativa europea respecto de las exclusiones de lo protegible mediante MU v. lo tratado en *supra* Cap. II, 3.3.2, 5.1.1 y 5.2.1. Sobre este tema v. tb. REMEDIO MARQUES («O Regime...», p. 171), quien en gran medida atribuye la exclusión de la protección por MU de tales invenciones a una estrategia de refuerzo competitivo de las multinacionales de las industrias químicas, farmacéuticas y agroalimentarias.

específicamente, la esbozada en uno de los Considerandos de la PD/PMD (léase, «... responder a las necesidades de los sectores correspondientes»).

2.2.1. Las opciones del legislador del CPI 2019 respecto de las invenciones excluidas de protección mediante MU

En el nuevo CPI 2019, el legislador portugués ha mantenido las exclusiones contempladas en el CPI 2003 y, también, ha optado por excluir expresamente del ámbito de lo protegible mediante MU a las invenciones que incidan sobre «productos alimenticios o procedimientos para la preparación, obtención o confección de esos productos» y las «composiciones» químicas o farmacéuticas. Las razones o la necesidad de la introducción de dichas nuevas exclusiones no se vislumbran en el Preámbulo del DL de aprobación del CPI 2019 (por cierto, no son mencionadas), ni en la ley de autorización legislativa, ni en el respectivo anteproyecto. Por ello, no es viable hacer mayores comentarios al respecto, salvo hacer nuestra la lapidaria apreciación de SOUSA E SILVA en el sentido de que «*não é fácil explicar a ratio das opções do legislador, quando este último se abstém de as divulgar*»[1006].

Sin perjuicio de lo anterior, merece ser destacado que algunos de los integrantes del Grupo de Trabajo que fue creado por la *Secretária de Estado da Justiça* para analizar el proyecto de revisión del CPI elaborado por el Gobierno[1007] se pronunciaron sobre este tema[1008]. Así, por ejemplo, la ACPI/AMEP/AIPPI opinó en el sentido de que la definición de «producto alimenticio» es incierta y que, adicionalmente, no encontraba una base estratégica nacional para excluir invenciones que se pudiesen considerar en ese ámbito[1009]. Por su parte, la APDI tomó posición en el sentido de que debía autorizarse la protección de invenciones químicas y farmaceúticas (de producto, de procedimiento y de uso) así como de

[1006] SOUSA E SILVA, «As alterações...», p. 182.
[1007] V. *Despacho* n.º 10126/2017 de 10/11/2017.
[1008] Los documentos pueden ser encontrados en https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42628 (últ. vis. 29/04/2019).
[1009] ACPI/AMEP/AIPPI, *Parecer* de fecha 14/10/2017, p. 12.

invenciones que incidan en materia biológica[1010]; esto es, propuso equiparar completamente el ámbito de lo protegible mediante MU con el de la patente. Según la APDI, la justificación histórica de dichas exclusiones está asociada a la promoción de las grandes industrias y grupos farmacéuticos, en perjuicio de la promoción de la investigación farmacéutica por parte de las PYME de los Estados contratantes del CPE industrialmente menos desarrollados[1011]. Asimismo, la APDI consideró que eliminar dichas exclusiones sería coherente con la promoción de la actividad de las PYME en los mencionados sectores, «*que desejam lograr invenções providas de parca atividade inventiva*»[1012]. Las opiniones de las mencionadas asociaciones profesionales no tuvieron eco en el CPI 2019.

2.3. Requisitos objetivos de protección

Al igual que el CPI 1995, el CPI 2003 establece como requisitos objetivos de protección el de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial (art. 117.1); sin embargo, a diferencia de aquel, el CPI 2003 sí desarrolla específicamente en su art. 120 los requisitos aplicables al MU.

Dado que el requisito de aplicabilidad industrial es el mismo en sede de MU y de patente y dado también que es el más "uniformizado" a nivel internacional, no lo trataremos específicamente. Sin perjuicio de ello, baste indicar que se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial si su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier género de industria o en la agricultura (art. 120.3[1013]).

[1010] En sentido similar v. Vítor PALMELA FIDALGO («Considerações sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial, à luz do CPI português)», *ADI* n.º 37, 2016-2017, p. 187), quien estima que no hay una verdadera razón empírica o legal para excluir dichas invenciones del ámbito de protección mediante MU.

[1011] APDI, «Parecer sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial» (co-autores D. MOURA VICENTE, J.P REMÉDIO MARQUES; A. RIBEIRO DE ALMEIDA; M. MIGUEL CARVALHO y A. PEREIRA DA SILVA), s/f., p. 15.

[1012] Y agregó que: «*E, para sermos coerentes, a maioria das patentes hoje concedidas nestes domínios tecnológicos exibem pouquíssima atividad inventiva*» (*ibid*.). Esta última parte del comentario de la APDI pone el dedo en una de las "llagas" de los sistemas de patentes en general al que hicimos alusión en *supra* Cap. I., 3.1.2, 3.2 y 3.2 (últ. párrafo), esto es, los cuestionamientos sobre la «calidad» de las patentes que vienen siendo concedidas.

[1013] *CPI19, 122.4*. En sede de patente v. art. 55.3 [*CPI19, 54.4*] , en concordancia con el art. 57 CPE. Sobre el requisito de aplicabilidad industrial en la doctrina portuguesa v. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)*..., p. 450 y ss.; SOUSA E SILVA, *Direito…*, p. 59 y COUTO GONÇALVES, *Manual…*, 2017, p. 71.

2.3.1. Novedad

Siguiendo la línea de los códigos anteriores, el requisito de novedad exigible al MU del CPI 2003 es igual al previsto en sede de patente (novedad de carácter absoluto[1014]). En esto, el régimen portugués siempre se ha distinguido del MU alemán y del español (LP 1986) en los que se contempla una novedad diferenciada de la consagrada en materia de patente[1015].

Según el art. 120.1[1016] se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Por remisión expresa del art. 120.4 es aplicable al MU, «con las necesarias adaptaciones», lo dispuesto en el art. 56 que recoge la definición del estado de la técnica en sede de patente[1017]. Se entiende entonces que el estado de la técnica está constituido por todo lo que, dentro o fuera de Portugal, fue hecho accesible al público antes de la fecha de la solic. de MU por descripción, utilización o por cualquier otro medio (art. 56.1[1018]). También se considera comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solics. de patente y de MU presentadas en fecha anterior a la de la solic. de MU, para producir efectos en Portugal y aún no publicadas (art. 56.2[1019]). Atendiendo a que la noción del estado de la técnica para ambas modalidades es la misma, la doctrina portuguesa en materia de patente - que en gran medida se apoya en las decisiones de la *EPO* – sirve para dar algunas luces sobre lo que se entiende en sede de MU por «accesible» y «público», y a ella nos remitimos[1020].

[1014] V. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, p. 570; SOUSA E SILVA, *Direito*…, p. 52 y COUTO GONÇALVES, *Manual*…, 2017, p. 66.
[1015] V. *supra* Cap. III, 2 y 3.
[1016] *CPI19, 122.1.*
[1017] *CPI19, 122.5 y 55.*
[1018] *CPI19, 55.1.*
[1019] *CPI19, 55.2.*
[1020] Según SOUSA E SILVA, el término «accesible» se entiende como sinónimo de «disponible» puesto que basta que el público haya podido tener acceso a la información, no siendo necesario que se demuestre que alguien en concreto accedió efectivamente a la información; resalta también dicho autor que el modo de divulgación es indiferente y puede consistir en descripciones escritas (*e.g.*, solics. de patente o de MU, artículos de periódicos o de revistas), utilización anterior, exposición, venta o comunicación verbal (en la medida que sea comprobada), no importando la antigüedad de la divulgación ni el idioma ni el local donde ocurrió (*Direito...*, p. 54). Por su parte, COUTO GONÇALVES (*Manual…*, 2017, p. 66-67) resalta que para que una divulgación anterior destruya la novedad de una invención es necesario que ambas reglas técnicas estén destinadas, substancialmente, a resolver el mismo problema técnico, exigiéndose que todos los

En lo que respecta a la práctica administrativa del INPI en la evaluación de la novedad de una invención en sede de patente (y, por ende, en sede de MU también), Lígia GATA señala que esta está «armonizada» con el CPE y se realiza de una forma «relativamente estricta». Según dicha autora:

> «[S]*e ao comparar-se o objecto da invenção com o Estado da Técnica se verifica que este já se encontra previamente divulgado, então conclui-se que a invenção não apresenta novidade. Por outro lado, se dessa comparação não é possível encontrar evidências que o objecto da invenção tenha sido divulgado, em data anterior à do pedido de patente, então a invenção é considerada nova. Neste sentido, para efeitos de avaliação da novidade, a substituição de um componente de um dispositivo* […], *ou ainda a junção de componentes ou elementos já conhecidos, formando sistema novo, determina a evidência de novidade de una determinada matéria*»[1021].

Nótese que la evaluación de la existencia de actividad inventiva solo se realiza después que haya sido determinado que la invención que se pretende proteger (léase, las reivindicaciones de la solicitud) ostenta novedad[1022]; dicho en otras palabras, si una invención no cumple con el requisito de novedad, mal podrá estimarse que implica actividad inventiva: en sede de MU, lo no evidente para un

---

elementos técnicos de la invención reivindicada estén presentes en el estado de la técnica; y puntualiza dicho autor: «*Por tanto, o padrão utilizado para determinar a falta de novidade da invenção é o da estrita identidade. Assim, uma fonte anterior só anticipa o pedido de patente se contiver todos os elementos essenciais da invenção. Isto significa, por exemplo, que há novidade desde que o resultado seja novo, ainda que os meios (total ou parcialmente) utilizados sejam conhecidos. É a unidade/síntese inn*ovadora *(como um todo) que faz toda a diferença*» (*ibid.,* notas omitidas). V. tb. SOUSA E SILVA (*Direito*…, p. 53) para quien las invenciones confrontadas deben constituir medios equivalentes para la solución del mismo problema, y agrega dicho autor: «*Se assim não suceder, a novidade do segundo invento não foi destruída pela divulgação do primeiro, já que o contributo que este deu para o estado da técnica foi a solução para um problema técnico diferente daquele que a segunda invenção veio resolver*» (notas y énfasis omitidos). Por «público» se entiende a las personas que no estén obligadas frente al inventor a mantener la información en secreto (sea por deber legal, profesional o contractual). Conforme COUTO GONÇALVES, la noción de público no es cuantitativa ya que basta una persona a quien le haya sido divulgada la invención y que sea apta para comprender la información para destruir la novedad; sin embargo, un conjunto de personas no especializadas que tengan conocimiento verbal de la invención pero que no tengan capacidad de explotarla o de comprenderla no perjudicarían la novedad (*Manual…*, 2017 p. 67). Por su parte, REMÉDIO MARQUES señala que las divulgaciones destructoras de novedad son aquellas que hayan sido accesibles a un auditorio especializado constituido por los peritos en la especialidad, esto es, «*pessoas que estejam em condições de compreender o alcance da ideia inventiva industrial ou em condições de transmitir a terceiros esse conteúdo, por forma a que estes o intuam e fiquem aptos a executar o invento*» (*Biotecnologia(s)...*, p. 571, enfásis omitido). La información divulgada debe ser «suficiente» (en el sentido de ser clara, completa, apta o idónea) para que un perito en la especialidad pueda poner en práctica o ejecutar la invención; así, por ejemplo, «*uma simples alusão ou referência vaga a uma invenção não devem bastar para destruir a sua novidade*» (SOUSA E SILVA, *Direito*…, p. 54). V. tb. COUTO GONÇALVES, en el sentido de que la divulgación debe permitir a un perito en la especialidad desarrollar la invención (*Manual...*, 2017, p. 67).

[1021] Lígia GATA**,** «A apreciação substantiva da patenteabilidade», *Direito Industrial, APDI*, 2009, p. 267.

[1022] Entre otros v. Maria João MARCELO CURTO, «Importância da Avaliação da Actividad Inventiva» (Tese Pós-Graduação em Economia e Gestão da Propriedade Industrial, ISEG/IDEFE), 2010, p. 15.

perito en la especialidad o la presencia de una ventaja práctica o técnica. Sorprendentemente, en una de las escasas sentencias en materia de MU bajo la vigencia del CPI 2003[1023], el *Tribunal da Relação de Lisboa*[1024] parece alejarse de la consideración anterior. En el caso «*Processo de Telemedicina On Demand via Televisão por Cabo*»[1025] dicho Tribunal consideró que, a pesar de que la invención no ostentaba novedad[1026], el MU debía ser concedido ya que satisfacía el requisito de ventaja práctica o técnica contemplado en el art. 120.2. literal b)[1027] [1028].

2.3.1.1. Divulgaciones inocuas (divulgações não oponíveis)

Por remisión expresa del art. 120.4 al art. 57[1029] sobre patente, en su versión modificada en 2008 (e inspirado en gran parte en el art. 55 CPE[1030]), solo existen tres supuestos específicos en los que la divulgación de la invención no perjudica su novedad, a saber:

[1023] Publicadas hasta enero de 2019.
[1024] Ac. RL, de 30/11/2017, publicado en el *BPI* de 13/04/2018, p. 19-36.
[1025] MU 11169, solicitado en 30/04/2015. El INPI denegó la concesión por falta de novedad y actividad inventiva de la invención; según el IE, la invención pretendida tenía como *única característica técnica* el hecho de ser um método implementado por televisión por cable, estimándose que la tecnología de información empleada en el método era «bien conocida y ampliamente disponible a cualquier persona antes de la fecha de prioridad del pedido» y que la notoriedad de tal estado de la técnica anterior era innegable. V. la sentencia del *Tribunal da Propriedade Intelectual* de 15/05/2017, que mantuvo la decisión de denegación del MU (publicada en el *BPI* de 13/04/2018, p. 6-18).
[1026] V. Ac RL citado, p. 15, en donde el Tribunal señala que no tiene dudas de que el «proyecto» no cumple con el requisito de novedad.
[1027] El *Tribunal da Relação* concluyó que «*um projecto visando adaptar a técnica da telemedicina à televisão por cabo, não inovando relativamente a cada uma das técnicas envolvidas, mas criando, através da interligação dessas técnicas, uma solução original para o problema da acessibilidade do utente/paciente a profissionais de saúde, através da consulta à distância e sem que o paciente tenha de se deslocar, permitindo a monitorização dos sintomas em tempo real e a prescrição terapêutica adequada de forma imediata, satifaz o requisito previsto no art. 120º n.º 2 b) do Código da Propriedade Industrial*» (*id.*, p. 36).
[1028] De esta peculiar sentencia parece desprenderse también que la protección se habría concedido respecto de un método de ejercicio de actividades económicas y/o administrativas; por cierto, en opinión del *Tribunal da Relação* «*qualificar o processamento da invenção dos requerentes como mera actividade de organização administrativa, por contraposição a um processo técnico, releva, salvo o debido respeito, de uma visão bastante redutora*» (*id*., p. 17).
[1029] *CPI19, 122.5 y 55.*
[1030] Para una efectiva síntesis sobre los antecedentes y el contexto del art. 55 CPE sobre divulgaciones no oponibles en sede de la patente europea v. el informe sobre el periodo gracia elaborado por el denominado TEGERNSEE EXPERTS GROUP, conformado por los jefes y expertos de las oficinas de patentes de EE.UU., Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca así como de la *EPO* («Study mandated by the the Tegernsee Heads, Grace Period», 24/09/2012, p. 5-9). En doctrina v. por todos STRAUSS, *Grace…*, p. 5 y ss.

i) Divulgaciones realizadas en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en los términos del CEI:

En la versión original del art. 57.1.a) - que era semejante a lo que estuvo previsto en el CPI 1995 [1031] - se contemplaba un espectro más amplio de divulgaciones inocuas puesto que también incluía las realizadas frente a sociedades científicas, asociaciones técnicas profesionales o por motivo de concursos, exposiciones y ferias portuguesas o internacionales, oficiales u oficialmente reconocidas. El plazo para la presentación de la solic. respecto de una invención que hubiese sido divulgada en tales contextos era de doce meses, contemplándose también un plazo de tres meses contados desde la presentación de la solic. para que el solicitante proporcionase prueba de dicha divulgación[1032].

Luego de la modificación introducida por DL n.º 143/2008 solo se considera divulgación inocua la realizada en las exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en los términos del CEI y el plazo de presentación de doce meses se redujo a seis, guardándose así absoluta concordancia con el art. 55.1.b) CPE. Dentro del plazo de un mes contado desde la fecha de presentación de la solic. de MU (o de patente), prorrogable por una única vez y por igual periodo, el solicitante debe presentar un certificado emitido por la entidad responsable de la exposición en el que se indique la fecha en la que la invención fue por primera vez expuesta o divulgada en esa exposición, así como la identificación de la invención en causa (art. 57.2). Curiosamente, respecto de este plazo el reglamento del CPE es menos "estricto" ya que contempla un plazo mayor (cuatro meses) para la presentación del certificado de la exposición [1033]. Sin embargo, en el CPI no se señala expresamente – como si lo hace el CPE en su art. 55.2. – la obligación del solicitante de declarar en el acto de la presentación de la solic. que la invención fue así exhibida.

En sede de patente europea este supuesto de divulgación inocua ha sido considerado irrelevante en términos prácticos[1034] dado que son poco frecuentes las

[1031] V. supra Cap. VI, 2.2.1.
[1032] En la versión original del art. 57.2 no se especificaba el tipo de prueba que era necesaria.
[1033] V. CPE *Implementing Regulations*, Regla 25.
[1034] V. TEGERNSEE EXPERTS GROUP, «Study…», p. 5. La escasa frecuencia de tales exposiciones se desprende también del listado publicado en el sitio *web* de la *EPO* a propósito de la aplicación del art.

exposiciones auspiciadas o reconocidas en el ámbito del CEI [1035]. Dicha consideración bien puede ser aplicable a la patente nacional y al MU.

ii) Divulgaciones resultantes del abuso evidente en relación con el inventor o su sucesor por cualquier título:

Este supuesto recogido en el art. 57.1.b) también venía contemplado en el CPI 1995 [1036] y es idéntico al art. 55.1.a) CPE. Conforme resalta REMÉDIO MARQUES, el abuso evidente presupone la intención de perjudicar o de alcanzar para sí o para otro un beneficio ilegítimo («dolo eventual» o «dolo principal»)[1037]. Asimismo, dado que el abuso tiene que ser evidente, es necesario que la conducta ilícita sea objetivamente identificable, inequívoca y clara[1038].

En el ámbito de la patente europea el supuesto de abuso evidente es raramente invocado en los casos que llegan a consideración del *Boards of Appeal* de la *EPO*[1039]. Asumimos que igual sucede en Portugal en sede de patente nacional y de MU.

iii) Divulgaciones resultantes de publicaciones realizadas indebidamente por el INPI:

El supuesto de divulgaciones resultantes de publicaciones realizadas indebidamente por el INPI (art. 57.1.b)) ya venía previsto en el CPI 1995. Disposición similar está contemplada en la legislación brasileña y en la CAN.

En el ámbito de la patente europea, el art. 55 CPE no recoge un supuesto semejante de divulgación inocua[1040].

55.1.b) CPE (v. en https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/etc/se4/p219.html, últ. vis. 29/01/2019).

[1035] La organización que se encarga del registro de las exposiciones en el marco del CEI es el *Bureau International des Expositions*, con sede en París.

[1036] Art. 52.1.b) CPI 1995.

[1037] REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologia(s)...*, nota 1246. p. 575.

[1038] *Ibid*. V. tb. *Case law of the EPO Boards of Appeal*, 8va. Ed., julio de 2016, pto. 2.5.

[1039] V. TEGERNSEE EXPERTS GROUP, «Study…», p. 28, con las precisiones y salvedades que se puntualizan en dicho estudio respecto de la investigación que sustenta tal afirmación.

[1040] Curiosamente, en el *Case Law of the Boards of Appeal* de la *EPO* (pto. 2.5.) se hace mención indirecta a una situación de divulgación indebida, señalándose que, aun cuando las consecuencias de la publicación anticipada de una solic. debido a un error de la autoridad nacional competente puedan resultar desafortunadas y perjudiciales, esto no necesariamente constituye un abuso en relación con el solicitante en el sentido del art. 55.1.a).

2.3.1.2. No reconocimiento de un periodo de gracia amplio

Por periodo de gracia "amplio" nos referimos a lo que algunos autores denominan periodo de gracia «general», entendido como el periodo específico y previo a la presentación de una solic. de patente o de MU en el cual las divulgaciones por cualquier medio (por escrito, oralmente, por uso, etc.) realizadas por el inventor o sus sucesores por cualquier título no destruyen la novedad de la invención ya que *no* se les considera comprendidas dentro del estado de la técnica para los efectos de la solic. en cuestión[1041].

Conforme se vio en *supra* Cap. II (2.2 y 3.3.3.2.) tanto el Proyecto *MPI* como el Libro Verde sobre MU eran favorables a la inclusión de un periodo de gracia amplio. En el Libro Verde la Comisión se manifestó en el sentido de que el tratamiento debía ser similar al propuesto para el dibujo y modelo comunitario[1042], que tenía por objetivo permitir que los autores «*prueben en el mercado los productos a los que se ha incorporado el dibujo o modelo, antes de decidir si conviene obtener protección como dibujo o modelo comunitario registrado*»[1043]. Sin embargo, ni la PD ni la PMD se pronunciaron sobre el periodo de gracia (ni sobre divulgaciones específicas no perjudiciales de la novedad), remitiendo simplemente a lo que estuviese regulado en sede de patentes en las legislaciones nacionales. Tal silencio es elocuente y bien refleja las tensiones existentes respecto de dicha materia en sede de patentes a nivel internacional.

[1041] STRAUSS, *Grace…,* p. 3. Y como bien destaca dicho autor, *«… such "non-prejudicial" disclosures do not establish a priority date, i.e. do not provide for immunity for the inventor/applicant against parallel or later independent disclosures, including patent applications of third parties and it is equally understood that such disclosures constitute prior art as regards patent applications filed by any party*» (*ibid*., énfasis omitidos).

[1042] Libro Verde, cit., p. 68-69. El periodo de gracia para el dibujo y modelo comunitario fue acogido en el art. 7.2 del Reg. (CE) n.º 6/2002 del Consejo de 12/12/2001, que dispone que la divulgación no se tendrá en consideración si un dibujo o modelo para el que se solicite protección comunitaria ha sido hecho público por el autor o su causahabiente o como resultado de una acción de cualquiera de ellos, durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación del pedido o la fecha de prioridad reivindicada, en su caso. Tampoco lo será si el dibujo o modelo ha sido hecho público como consecuencia de un acto abusivo con respecto al autor o su causahabiente (art. 7.3. del Reg.). V. tb. art. 6.2 de la Directiva n.º 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13/10/1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. En el CPI 2003 v. art. 180 sobre «*desenhos ou modelos*».

[1043] Reg. (CE) n.º 6/2002, Considerando n.º 20.

El debate sobre el periodo de gracia es de antigua data[1044], complejo y continúa abierto. Por cierto, es uno de los puntos respecto de los cuales aún no existe consenso en materia de patentes entre la UE por un lado y los EE.UU. y Japón[1045], por el otro. Como se sabe, los dos últimos contemplan, aunque con ciertas particularidades, un periodo de gracia amplio en su legislación de patentes[1046], no así el CPE. Según un pronunciamiento del *Economic and Scientific Advisory Board* de la *EPO*, en un contexto de negociaciones comerciales internacionales Europa debería considerar la introducción de un periodo de gracia amplio únicamente si dos condiciones cruciales estuviesen reunidas: la primera, que el periodo de gracia se trate de una «red de seguridad» (*safety-net grace period*) que reduzca las consecuencias de divulgaciones accidentales, permita la anticipación de publicaciones académicas y que simultáneamente limite la inseguridad jurídica; la segunda, que el periodo de gracia esté internacionalmente armonizado en los principales sistemas de patentes, incluyendo, además de Europa, EE.UU., Japón, Corea, China y, posiblemente la India y Brasil[1047].

Si bien la influencia del CPE en esta materia es inevitable para el régimen portugués de patentes, no lo es para el MU. Un ejemplo de la coexistencia en Europa de un tratamiento diferenciado en este tema es, según hemos visto, la legislación alemana, que sigue manteniendo un periodo de gracia amplio para su MU[1048].

[1044] En el foro de la AIPPI, por ejemplo, esta temática está presente por lo menos desde 1980 (Cuestión Q. n.º 75), sin perjuicio de los debates iniciales en el seno de la CUP (Conferencia de Londres de 1933, entre otras). Para una visión panorámica más reciente del *statu quo* en varios países, v. AIPPI, «Informe de Síntesis – Cuestión Q. 233, Periodo de gracia para patentes» (Relator General Thierry Calame), s/f.; v. tb. la Resolución AIPPI (ExCo en Helsinki) sobre la Cuestión Q. 233, adoptada el 10/09/2013.

[1045] Cuyas oficinas de patentes – USPTO y JPO respectivamente, junto con la *EPO* - conforman la denominada «*Trilateral Co-operation*».

[1046] Para una perspectiva comparativa sobre las características del periodo de gracia en los EE.UU. y el Japón v. TEGERNSEE EXPERTS GROUP, «Study...».

[1047] *EPO Economic and Scientific Advisory Board* (*ESAB*), «2015 Statement - Introducing a grace period in Europe?», p. 5-6. V. tb. los estudios que sirvieron de base a dicho pronunciamiento: *EPO ESAB*, «Report – Workshop on the economic effects of introducing a grace period in Europe», Munich, 26/11/2014 y «Economic Analysis of the Grace Period», nov. 2014 (estudio encomendado a *Europe Economics and Accent*).

[1048] En el ámbito europeo, Austria también contempla un periodo de gracia amplio para su MU, que guarda gran semejanza con el régimen alemán. Según señala GONZÁLEZ (*La Protección*…, p. 503-504) otros países europeos que lo contemplan son Hungría, República Checa, Eslovaquia y Estonia. Conforme se vio en *supra* Cap. III, Brasil y la CAN también lo contemplan.

El CPI 2003 (así como el CPI 2019) hubiera podido optar para el MU por un periodo de gracia amplio, que es considerado por algunos – en opinión que compartimos – particularmente propicio para las PYME y/o solicitantes no sofisticados puesto que no solo protege contra divulgaciones accidentales sino también permite explotar o divulgar la invención (por ejemplo, para evaluar su potencial comercial en el mercado) sin perjudicar su novedad por actos propios. Si bien puede considerarse que en los mencionados aspectos el pedido provisorio de patente (PPP) sirve de algún "alivio" para las PYME y los solicitantes no sofisticados, este solo es aplicable a la patente, no al MU; asimismo, el PPP solo puede ser convertido en solicitud de patente definitiva, no en solicitud de MU[1049].

2.3.2. Actividad inventiva

Más allá de haber sido eliminada la exigencia implícita de forma tridimensional, es en el requisito de actividad inventiva donde el CPI 2003 presenta una de las principales diferencias de fondo respecto del CPI 1995. Conforme se recordará, en el CPI 1995 la noción de actividad inventiva prevista para el MU y para la patente parecía ser la misma. Dado que el CPI 1995 no definía el requisito de actividad inventiva, la remisión en bloque a las normas sobre patente determinaba que fuese en ellas donde se debía buscar el contenido de dicho requisito.

El art. 120.2 CPI 2003, que recoge la definición de lo que debe entenderse por actividad inventiva en sede de MU, sufrió una importante "aclaración" mediante el DL n.º 143/2008. Por ello, usaremos como hito el año en el que fue dictado dicho DL (como un "antes y después") para abordar este requisito y presentar la información recogida en la revisión de cierto número de procedimientos de concesión de MU con examen de fondo, es decir, lo que en la Introducción de este trabajo (pto. 14) hemos denominado "aplicación en la práctica".

[1049] El PPP solo puede convertirse en una solic. de patente, no siendo posible las conversiones directas a otras modalidades de PI (Regla 26.2 del «Manual INPI 2014», cit.).

2.3.2.1. El requisito de actividad inventiva según la versión original del art. 120.2 CPI 2003 y su aplicación en la práctica (casos específicos)

El tenor original del art. 120.2 establecía lo siguiente:

> Art. 120.2 (versión original)
> «*Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva:*
> *a) Se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica;*
> *b) Se apresentar uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa*».

El citado artículo, tal como estaba redactado, parecía establecer que eran aplicables en conjunto dos criterios para determinar si una invención implicaba o no actividad inventiva en sede de MU, a saber: que, para un perito en la especialidad la invención no resultase de una manera evidente del estado de la técnica (al igual que lo exigido en sede de patente) y que, *además*, la invención presentase una ventaja práctica o técnica para la fabricación o utilización de un producto o procedimiento. Así, la ausencia de una conjunción disyuntiva entre los literales a) y b) del art. 120.2 parecía apuntar a que ambos criterios eran acumulativos[1050], lo que a su vez determinaría que se estuviese exigiendo al MU el mismo nivel de actividad inventiva que el exigido a la patente. Sin embargo, conforme resaltaba acertadamente OEHEN MENDES, para que el precepto tuviese «algún sentido lógico» [1051] los literales a) y b) tenían que ser leídos como alternativos[1052]. Dicha lectura era la única viable si se tenía en cuenta que para el

[1050] V., REMÉDIO MARQUES, quien en su momento apuntó que la falta de un elemento gramatical copulativo o de un elemento disyuntivo sugería que los dos requisitos eran acumulativos, lo que entraba en contradicción con la intención del legislador portugués de alinear el régimen del MU nacional con la iniciativa comunitaria europea sobre la materia. Por ello, conforme dicho autor, era necesario que por la vía legislativa fuese clarificado el tenor del art. 120.2 (*Biotecnologia(s)…*, p. 1215-1217).

[1051] OEHEN-MENDES, «O Código da Propriedade Industrial português de 2003», *ADI*, t. XXIV, 2003, p. 1281.

[1052] En sentido en esencia similar, esto es, que la versión original del art. 120.2 contemplaba un menor nivel de actividad inventiva respecto de la patente puesto que para la concesión de un MU era suficiente la presencia de una ventaja práctica o técnica, v. SOUSA E SILVA («Os novos...», p. 336, GONZÁLEZ (*La Protección...*, p. 378) y CARVALHO (op.cit., p. 701-702).

régimen del MU del CPI 2003 se invocó como inspiración la iniciativa comunitaria europea que apuntaba - entre otros objetivos - a la protección de invenciones menores[1053]. No obstante lo anterior, lo cierto es que del tenor de la versión original del art. 120.2 no se desprendía indubitablemente la consagración de criterios alternativos.

En todo caso, según se infiere de la primera versión de la *Guía do Requerente* (2003), la interpretación del INPI respecto de los literales a) y b) de la versión original de art. 120.2 fue que estos eran criterios alternativos, es decir, que bastaba la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU[1054].

La revisión de cierto número de procedimientos de concesión de MU con examen de fondo (MU "definitivos") culminados con éxito durante los últimos nueve meses de vigencia de la versión original del art. 120.2 (enero a setiembre de 2008[1055]) proporciona algunas luces no solo respecto de la aplicación en la práctica del requisito de actividad inventiva antes de la aclaración introducida por el DL n.º 143/2008 sino también, eventualmente, del empleo de la figura por parte de los usuarios.

Solo en uno de los casos consultados el MU se concedió sobre la base de la aplicación alternativa del literal b) del art. 120.2, según se desprende del informe sobre el examen de fondo (en adelante, IEF) que sirvió de base a la resolución administrativa del INPI que concedió el MU. En el procedimiento en cuestión se estimó que parecía no existir actividad inventiva ya que la invención reivindicada (consistente en un dispositivo de evaluación del peligro de exposición solar con base en la inclinación del sol) era obvia para un perito en la especialidad. Sin embargo, atendiendo a que estaba en causa un MU y «con el apoyo dado» por el literal b) del art. 120.2, el título fue concedido puesto que se consideró que existía una «ventaja» dado que el mostrador donde se proyectaba la sombra presentaba

[1053] Sin perjuicio de la afirmación anterior cabe destacar que al parecer la posición asumida en el proyecto de alteración del código fue en el sentido de exigir al MU el mismo nivel de actividad inventiva que el exigido a la patente, apartándose así conscientemente de la PD/PMD . Sobre este tema v. MOURA E SILVA, «Modelos…», p. 239.

[1054] INPI, ««Patentes e Modelos de Utilidade: Guia do Requerente», 1ª ed., 2003, p. 14.

[1055] Durante dicho periodo fueron concedidos 21 MU con examen de fondo. Nuestro sondeo abarcó la revisión de los procedimientos de más del 50% de las concesiones publicadas, escogidas aleatoriamente.

una escala a colores indicadora del nivel de peligrosidad y otra parte del dispositivo indicaba de forma visible donde incidía la sombra[1056].

En los otros procedimientos consultados el MU fue concedido al considerarse que las invenciones en cuestión implicaban actividad inventiva ya que la solución técnica presentada no se alcanzaría de manera obvia por un perito en la materia pues no estaba sugerida en el estado de la técnica y/o del estado de la técnica no resultaba evidente para un perito en la especialidad (esto es, la aplicación del literal a) del art. 120.2). Más aún, en el IEF recaído en algunos de esos procedimientos se invocaba el art. 55 relativo a requisitos de patentabilidad[1057]. Así, por ejemplo, los MU *Recipiente para transporte e/ou manutenção de plantas de médio e grande porte*[1058]; *Sistema de movimentação de láminas de persianas*[1059]; *Dispositivo de flutuação individual de insuflação automática com a forma de cinto*[1060]; *Dispositivo calefactor para a aplicadores de cera de depilação*[1061]; *Dispositivo de produção de fertilizantes através de minhocas, para educação ambiental*[1062]*; Sistema fotovoltaico integrado en tenda auto-insuflável*[1063].

También hubo casos en los que la existencia de novedad en la invención al parecer traía asociada la actividad inventiva (*Sistema melhorado de fechadura de fixação multiponto*[1064] y *Processo de fabrico em tecelagem aplicado à obtenção de almofadas ou sacos*[1065]) o se invocaba en el IEF el art. 120.2.a), pero sin indicarse directamente en el análisis técnico la no evidencia de la invención (*Estojo*

[1056] MU 10230 *Dispositivo de avaliação de perigo de exposição solar com base na inclinação solar em cada momento* (IEF de 05/05/2008).
[1057] Específicamente, MU 9726, MU 10214 y MU 10221, a los que nos referimos en las notas siguientes.
[1058] MU 9726 (IEF de 08/07/2008: «...la solución presentada no sería alcanzada de manera obvia por un perito en la materia pues no es sugerida en el estado de la técnica…»).
[1059] MU 10214 (IEF de 07/01/2008: «...no resulta de una forma evidente para un perito en la especialidad...»).
[1060] MU 10227 (IEF de 07/02/2008: «...no surgen en la literatura formas obvias de combinar las ya conocidas...»).
[1061] MU 10143 (IEF de 16/04/2008: «...observando la combinación de los documentos del estado de la técnica, se constata que la solución presentada no es obvia para el especialista en la materia...»).
[1062] MU 10221 (IEF de 23/05/2008: «...no habría resultado de manera evidente para un perito, el cual, habiendo tenido acceso a las divulgaciones antes referidas, no habría llegado a la invención ...»).
[1063] MU 10177 (IEF de 12/08/2008: «...la solución técnica reivindicada implica actividad inventiva una vez que sus pormenores no parecen resultar de modo evidente de los documentos que representan el estado de la técnica...»).
[1064] MU 10233 (IEF de 17/04/2008).
[1065] MU 10266 (IEF de 04/08/2008).

para sacos de excrementos de animais domésticos[1066]; *Tubo flexível fabricado para o transporte de agua*[1067] y *Tabuleiro para cofrar*[1068]).

De la información detallada en los párrafos anteriores – basada en lo indicado en los IEF de concesión de los MU en cuestión - se desprende que en el periodo investigado solo uno de los MU concedidos habría consistido en una invención menor. En el resto de ellos (la mayoría) parecería que la invención también podría haber calificado para su protección mediante patente, cumpliendo así la figura del MU una función alternativa a la patente en la protección de invenciones. Ahora bien, no hay manera de saber si los usuarios tuvieron como propósito acudir al MU en su función alternativa o si tal vez simplemente consideraron que su invención no calificaría para la protección mediante patente. En todo caso, el factor relativo al menor coste de mantenimiento del MU – tema que se verá en *infra* 2.7 - eventualmente puede haber tenido influencia en la opción de los usuarios.

2.3.2.2. El requisito de actividad inventiva después de la aclaración introducida por DL n.º 143/2008 y su aplicación en la práctica (casos específicos)

Con la precisión introducida mediante el DL n.º 143/2008 quedó claramente establecido en la parte introductoria del art 120.2 que sus literales a) y b) no contemplaban criterios acumulativos[1069]. Según la versión ya modificada de dicho artículo, una invención implica «actividad inventiva» en sede de MU si reúne *uno* de los requisitos contenidos en los mencionados literales. Es decir, una invención implicará actividad inventiva si para un perito en la especialidad la invención no resulta de una manera evidente del estado de la técnica *o* si la invención en cuestión presenta una ventaja práctica o técnica para la fabricación o utilización del producto o del procedimiento en causa.

[1066] MU 10212 (IEF de 08/01/2008).
[1067] MU 10213 (IEF de 26/02/2008).
[1068] MU 9984 (IEF de 13/05/2008).
[1069] *CPI19, 122.2.*

Así, el MU portugués se construye sobre la base expresa de dos nociones o "tipos" de actividad inventiva: una, exactamente igual a la exigida para la concesión de patente (art. 120.2.a); la otra, "diferente", puesto que considera también como "actividad inventiva" alternativa en sede de MU la presencia de una ventaja práctica o técnica[1070]. Destaca aquí que el legislador portugués optó - por segunda vez - por *no* contemplar el criterio de lo «no muy evidente» para el perito en la especialidad que venía recogido en art. 6.1 PMD, determinando que, independientemente de que la invención resulte o no evidente del estado de la técnica se concederá protección mediante MU si la invención presenta una ventaja práctica o técnica[1071], aproximándose más bien a lo que fue recogido por la PD y, principalmente, a lo propuesto por el Proyecto *MPI*[1072]. Aunque eventualmente hubiese sido deseable la inclusión del criterio de lo «no muy evidente», tal como lo hacía la PMD, lo cierto es que el legislador decidió no recogerlo y por ello consideramos que no existe base para interpretar lo contrario[1073]. Por último, cabe

[1070] Según considera COUTO GONÇALVES (*Manual...*, 2017, p. 364), la modificación del art. 120.2, además de constituir «*uma espécie de "repristinação" do criterio quantitativo de distinção entre invenções protegidas por patente e por modelo de utilidade*» parece determinar también una diferenciación cualitativa respecto de la patente de invención. Conforme dicho autor: «[...] *a "repristinação" também é qualitativa, já que a referência à simples vantagem "prática" coloca em "dificuldades" a noção de invenção enquanto* ***solução técnica*** *para um problema técnico. Ora, a invenção que confira apenas vantagem prática (e não técnica) não é patenteável. Isto significa que, bem vistas as coisas (e a menos que o legislador tivesse dito* ***de mais****), continua haver lugar para distinguir, nesta parte, o objecto susceptível de ser protegido como patente ou como modelo de utilidade»* (*ibid.*, nota. 901, lo resaltado aquí en negrita figura destacado en letra itálica en el texto original). Por su parte, en relación con la noción de «ventaja práctica o técnica» recogida en el CPI, REMEDIO MARQUES («O Regime...», p. 173) – en opinión que compartimos - señala que: «*Embora a* ***vantagem*** *no fabrico ou na utilização não tenha inelutavelmente que ser* ***técnica por natureza****, cremos que os* ***meios*** *e o* ***conteúdo*** *devem ser* ***técnicos****, no sentido em que suscitem a utilização controlável das forças da Natureza por forma a alcançar uma solução para um determinado problema*» (citas omitidas, lo resaltado aquí en negrita figura destacado en letra itálica en el texto original).

[1071] En el mismo sentido COUTO GONÇALVES, *Manual...*, 2017, p. 364 y GATA, «A apreciação...», p. 270. Sin perjuicio de lo anterior v. SOUSA E SILVA, quien considera que «*esta maior benevolência no exame da inventividade não pode (não debe) servir para conceder protecção a novidades óbvias, ou banais, nomeadamente a soluções que pudessem ser normalmente deduzidas por um perito na especialidade, se tivesse de resolver a questão técnica em apreço á luz do estado da técnica. Ainda que em grau menor que o exigido para as patentes, a actividade inventiva tem de existir, no domínio dos modelos de utilidade*» (*Direito…*, p. 88-89). En el mismo sentido, PALMELA FIDALGO, «Considerações...», p. 196.

[1072] V. lo tratado en *supra* Cap. II, 2.2., 5.1.2.2. y 5.2.2.

[1073] Desde otra perspectiva v. REMÉDIO MARQUES, «O Regime…», p. 177. Según dicho autor, con la aclaración introducida por el DL n.º 143/2008 fue repuesto así «*o espírito e a letra iniciais da proposta de directiva sobre modelos*». Y agrega el mencionado autor: «*Vale dizer*: *foi reposta a ideia segundo a qual, para além da eventual fungibilidade entre os dois "tipos" de propriedade industrial, o requerente da protecção por modelo de utilidade pode alcançá-la mesmo quando o nível inventivo for menor que o normalmente exigido para a protecção por direito de patente. O que também equivale a afirmar que,* ***de minimis****, a invenção susceptível de protecção pela via do modelo de utilidade é aquela cujo nível inventivo não resulta do estado da técnica* ***de uma forma muito evidente.****»* (*ibid.*, lo resaltado aquí en negrita figura destacado en letra itálica en el texto original).

destacar aquí que en el CPI 2003 el contenido del estado de la técnica para evaluar la actividad inventiva (tanto en sede de patente y como de MU) era el mismo que el empleado para determinar la novedad de la invención y que esto ha sido modificado en el CPI 2019 en el sentido de que no serán tomados en considerarión para evaluar la actividad inventiva el contenido de solics. de patente y de MU aún no publicadas a la fecha de presentación de la solic. en cuestión[1074].

Para la presentación de la información que se desprende de la revisión de cierto número de procedimientos de concesión de MU con examen de fondo[1075], ya estando en vigor la modificación introducida por DL n.º 143/2008, se ha empleado una suerte de cuatro "clasificadores" sobre la base de las consideraciones apuntadas en los IEF que determinaron la concesión del MU, a saber: a) la presencia de una ventaja práctica; b) la presencia de una ventaja técnica; c) la presencia de una ventaja, pero sin distinguirla o calificarla (a la que denominados "ventajas sin calificación"); y d) concesiones en las que, sobre la base del tenor de los IEF, parecería que las invenciones en cuestión podrían haber calificado para la protección mediante patente ("aplicación del literal a) del art. 120.2").

Según constatamos, en el 84% aprox.[1076] de los casos consultados se concedió el MU por considerarse que la invención presentaba una «ventaja», ya sea práctica, técnica o "sin calificación".

a) Ventaja práctica

En el 60% del total de procedimientos consultados el MU fue concedido porque en el IEF se consideró que la invención presentaba una «ventaja práctica para la fabricación o utilización del producto o procedimiento en causa». Dentro de los MUs concedidos por la existencia de una ventaja, en el 72 % de estos se trataba de una ventaja práctica.

[1074] V. *CPI19, 54.3* y *122.3.*
[1075] Periodo investigado: 2009-2012, fueron revisados aproximadamente el 75% de las concesiones con examen de fondo (de un total de 107 concesiones publicadas, 81 procedimientos consultados).
[1076] Así como este, los porcentajes que se presentarán a continuación son aproximados.

Es de destacar que un porcentaje no despreciable de estos MUs (41%[1077]) provenía de solicitudes de patente «reformuladas» (léase, indistintamente, "transformadas"). En la mayoría de los IEF de las solicitudes de patente se consideró que la invención era evidente u obvia y fue sugerida la reformulación para MU.

De algunos de los procedimientos consultados se desprende lo que fue considerado por los examinadores del INPI como «ventaja práctica para la utilización», a saber: permitir el **control de la densidad del gas** (*Dispositivo de válvula de pressão diferencial para um aquecedor de água a gás*[1078]); proporcionar un **mayor aislamiento térmico** (*Radiador em pedra natural*)[1079]; «**atraer la atención de los utilizadores de un espacio de mediana/grande dimensión»** (*Sistema medidor e avisador do nível de ruído*[1080]); **posibilitar que se detecte cualquier avería** que ocurra en paneles del sistema de captación de energía solar **y permitir** por eso **el aislamiento y reparación de estos mientras los restantes permanecen en funcionamiento** (*Sistema integrado de captação de energia solar nas linhas de caminho de ferro*[1081]); **evitar que los «vicios» de soldadura queden visibles y contribuir para una mayor resistencia estructural** (*Sistema de fixação de materiais*[1082]); **facilitar la realización de «todas las tareas de higiene corporal»**, más allá de la función típica de un sanitario (*Combinado sanitário multi usos ergonómico*[1083]); implicar una **medio/forma de fijación alternativo para antenas** (*Suporte para antenas de recepção de sinal via satélite*[1084]; permitir la «**alteración de las materias primas, coloreado y/o textura de cada uno de los cubos a consolidar»** (individualmente) posibilitando la **«obtención de estructuras con múltiples padrones y superficies diversas»** (*Dispositivo peça-*

[1077] En total, 20 de las 49 concs. basadas en la existencia de una ventaja práctica provenían de solics. PAT reformuladas.
[1078] MU 10356.
[1079] MU 10303.
[1080] MU 10404.
[1081] Por la existencia/presencia de cierto tipo de sensores en paneles de un sistema de captación solar, MU 10440.
[1082] MU 10464.
[1083] MU 10418.
[1084] MU 10465.

matriz para método construtivo, por encaixe sucessivo[1085]); **permitir la remoción completa** de una de las partes de la estructura **para facilitar el acceso a su interior e impedir que haya interrupción de conductividad** (*Estrutura em inox para acondicionamento de garrafas de gás embalado*[1086]; «**no sobrecargar la puerta que integra el sistema reivindicado»** (*Sistema de controlo de acessos integrado e on-line* [1087]); puerta con paneles deslizantes que **permiten modificar su decoración después de construida o instalada** (*Sistema sanduíche mutável na produção de portas* [1088]); «**permitir movimientos circulares de los brazos, manos, pies y piernas**» (*Aparelho para exercícios fisícos de reabilitação/manutenção de membros inferiores e superiores do corpo humano* [1089]); **controlar la cantidad de agua introducida para evitar la extinción de la llama** en prensas de aceite de oliva (*Aparelho queimador do material combustível líquido dos efluentes de lagares de azeite e processo de queima total do material combustível líquido sem libertação de fumo e recolha das águas descontaminadas*[1090]); **permitir un «montaje rápido**, **simple y muy eficaz**, pues las uniones son prácticamente perfectas**»** (internacional *Dispositivo de união para estruturas à base de perfis de alumínio*[1091]); **facilidad de adquisición y guarda de información presentada electrónicamente en el panel** (*Painel interactivo com realidade aumentada*)[1092]; **estabilidad y movilidad del sistema** (*Grade lateral para cama com tabuleiro multifunção*[1093]); conferir una **mayor resistencia mecánica** (*Estrutura metálica para construção modular. – Sistema de elementos modulares* [1094]); permitir una **mayor estabilidad de la fijación** del implante dentario (*Implante dentário com pilar protético cimentado*[1095]); ventaja práctica para la **fabricación** del respectivo fogón, tornándolo **más eficiente en**

[1085] MU 10400.
[1086] MU 10471.
[1087] MU 10500.
[1088] MU 10621.
[1089] MU 10619.
[1090] MU 10596.
[1091] MU internacional 2008012383.
[1092] MU 10672.
[1093] MU 10716.
[1094] MU 10618.
[1095] MU 10730.

términos de ahorro de combustible (*Fogão a lenha com mesa de vidro cerâmico e inox*[1096]); relativo al calentamiento de aguas limpias a través del calor de aguas residuales, «**maximización del área donde ocurre la transferencia del calor y menores pérdidas de calor durante la transferencia»** (*Sistema de recuperação de calor e respectivo sifão*[1097]); **posicionar el dispositivo electrónico colocado en el soporte en el ángulo deseado**, a través de un movimiento rotativo de 120 grados de amplitud en torno de un eje horizontal (*Suporte de articulação rotativa multiangular para pc, ipod, tablet pc ou livros e discos externos horizontais*[1098]); **estimular el desarrollo cognitivo y sensorial y controlar independientemente la altura de los escalones** (*Sistema multifuncional para reabilitação humana*[1099]); la **reducción del diámetro** de la circunferencia exterior del anillo es un «detalle técnico» referido a su «reducción geométrica», **que representa una «evolución y una ventaja práctica»** en la invención en cuestión (*Suporte cerâmico refractário para material para cozedura* [1100]); **posibilitar un descenso controlado sin recurso a energía** (*Equipamento para o deslocamento de pessoas em altura em superfícies não horizontais com translação vertical e horizontal*[1101]); **una mayor resistencia a la proliferación de microorganismos** (*Bloco de espuma de látex com incorporação de cortiça*[1102]); **utilización de una pantalla sensible al toque** (*Dispositivo portátil emissor de luz com controlo manual ou automático do brilho para tratamento da icterícia em recém nascidos*[1103]); **permitir la circulación de aire dentro del colchón y sostener zonas pre-definidas** con resortes o no (*Colchão de molas de camadas múltiplas*[1104]); el uso de una sola bovina con ciertas características que implica la **disminución del tamaño** del «transductor inductivo» (*Transdutor indutivo para ensaios não-destrutivos em materiais condutores com capacidade de geração de campos magnéticos de excitação*

[1096] MU 10680.
[1097] MU 10788.
[1098] MU 10726.
[1099] MU 10713.
[1100] MU 10706.
[1101] MU 10756.
[1102] MU 10754.
[1103] MU 10758
[1104] MU 10770.

uniforme e de deteção do campo magnético induzido utilizando magnetorresistências de tipo gigante[1105]).

b) Ventaja técnica

En el 12% del total de procedimientos consultados el MU fue concedido porque se consideró que la invención presentaba una ventaja técnica en relación con el estado de la técnica, valga la redundancia. En los MU concedidos por la existencia de una ventaja, el 15% trataba de una ventaja técnica. Dentro de estos últimos, el 40% provenía de reformulaciones de solicitudes de patente[1106].

De algunos de los procedimientos consultados se desprende que fueron consideradas como ventajas técnicas las siguientes: **eliminar cualquier tipo de deslizamiento** entre dos perfiles tubulares metálicos únicos unidos a la «media escuadra» (*Dispositivo para a união de perfis em esquadria*[1107]); **simplificar la fabricación** de navajas con bloqueo de lámina (*Navalha com dispositivo de bloqueio de lámina aperfeiçoado*[1108]); otorgar **otra resistencia mecánica** elevada, presentar **mayor rapidez de fabricación y de montaje** así como una **múltiple adaptabilidad** de los componentes (*Pré-fabricados e sistemas construtivos de edificios* [1109]); **disminución del efecto de arrastre** (*Conduta exterior para aproveitamento da pressão aerodinâmica em veículos eléctricos*[1110]); **mejorar la absorción de esfuerzos en el montaje** o en la ligación entre tubos, específicamente en el extremo de encaje (*Tubo de betão com alma de aço*[1111]); **proteger un receptor de células solares** de los elementos ambientales en la utilización de dicho receptor (*Um receptor de células solares para utilização em um sistema fotovoltaico concentrado utilizando células solares de semicondutor iii-v*[1112]); **permitir que el utilizador pedalee con menos esfuerzo** (*Dispositivo para bicicletas ou outros veículos accionados por pedais*[1113]); **permitir que el**

[1105] MU 10818.
[1106] Cuatro de las 10 concs. que se basaron en la existencia de una ventaja técnica provenían de solics. PAT reformuladas.
[1107] MU 10530.
[1108] MU 10515.
[1109] MU 10478.
[1110] MU 10602, reformulado de solic. PAT.
[1111] MU 10652
[1112] MU 10686
[1113] MU 10768, reformulado de solic. PAT.

ensamblaje del alojamiento de receptores fotovoltaicos sea efectuado por 3 metros de metal que se acoplan entre sí (*Recinto para concentrar receptores fotovoltaicos*[1114]); **posibilitar la permuta de calor** entre un fluido en estado gaseoso y uno en estado líquido evitando así tener que liquidificar el vapor para promover el intercambio de calor (*Permutador de calor*[1115]).

c) Ventajas "sin calificación"

En el 11% del total de los procedimientos consultados no se invocaba y/o se distinguía/clasificaba con claridad y/o expresamente la ventaja detectada en la que se basaba la concesión del MU[1116].

Así, por ejemplo, en algunos casos se apuntaba la presencia de una ventaja «práctica/técnica» respecto del estado de la técnica: *Chaveiro oscilante publicitário luminoso*[1117]; *Dispositivo para redução das emissões de gases de escape e melhoria da eficiência energética nos motores de combustão interna*»[1118]y *Sanitário canino fixo*[1119]. En otros, únicamente se hacía referencia en términos generales a una ventaja «práctica o técnica»: *Unidade habitável pré-fabricada*[1120] y *Dispositivo combinado de nivelamento e regulação da altura do cabeçote para contentor de resíduos sólidos urbanos totalmente enterrado*[1121].

También, hubo casos en los que se consideró que existía una ventaja «práctica y técnica» (*Prótese fixa metalo-cerâmica suportada sobre implantes dentários para reabilitação protética de pacientes desdentados totais*[1122]) o simplemente que la invención en cuestión presentaba «ventajas evidentes» (*Dispositivo para abrir portas*[1123]).

[1114] MU 10707
[1115] MU internacional 2009091816, reformulado de solic. PAT internacional.
[1116] En 9 de los procedimientos consultados.
[1117] MU 10385, en que la ventaja consistía en permitir una oscilación centellante intermitente en secuencia continua y en la forma de recargar la batería.
[1118] MU 10412, en el que la invención permitía el aumento de la disociación del agua, implicando así un mejoramiento de la eficiencia energética en motores de combustión interna y en la reducción de las emisiones de gases de escape.
[1119] MU 10462, en el que ciertas características del dispositivo permitían que tanto la orina como el agua no se transportasen a ambos lados de dicho dispositivo.
[1120] MU 10457, en el que la solución técnica permitía una reducción en sus elementos constitutivos y simplicidad en su aplicación.
[1121] MU 10502.
[1122] MU 10759, que posibilita su reparación sin remover toda la estructura.
[1123] MU 10676, se consideró que, al presentar una cavidad específica en la cual se podía introducir el pie del utilizador, la invención permitía crear una superficie más extensa en la cual es aplicada la fuerza,

d) Aplicación del literal a) del art. 120.2

El 16% de las concesiones consultadas estuvo bajo este clasificador[1124]. Hubo casos en los que el MU fue concedido porque que se consideró que la solución técnica reivindicada «no resultaba/no sería alcanzada de manera evidente para un perito en la especialidad» teniendo en cuenta el estado de la técnica relevante (*Aperfeiçoamento de tábua de dissecação para peixes*[1125]; *Máquina para afiação de facas de utilidade profissional e doméstica*[1126]; *Teclado para um dispositivo electrónico de mão*[1127]; *Alteador sanitário eléctrico para elevar ou baixar o assento de uma tampa de sanita*[1128]).

En otros casos se consideró que, teniendo en cuenta el estado de la técnica relevante y/o la combinación de los documentos que formaban parte de este, la solución técnica reivindicada no sería alcanzada de manera obvia por un perito en la materia técnica de la especialidad (*Suporte universal para quadros interactivos e projector de vídeo com deslizamento vertical através de motor*[1129]; *Recipiente dispensador, em especial, de toalhitas humedecidas*[1130]; *Suporte expositor, em especial de produtos contidos em recipientes*[1131]; *Dispositivo de fixação para mastros*[1132]; *Filtro sobre pressão*[1133]; *Dispositivo para jacto de água para higiene oral adaptado ao chuveiro*[1134]). También, hubo casos en los que se concedió la protección ya que el conjunto de documentos del estado de la técnica relevante «no inducía/no proveía pistas» para que un perito en el área técnica en cuestión pudiese llegar a la misma solución técnica que la reivindicada en la solicitud (ver

disminuyendo el esfuerzo necesario y evitando situaciones en que el pie resbala del apoyo provocando el cierre prematuro de la puerta. Proveniente de solic. PAT reformulada (que a su vez tuvo origen en un PPP).

[1124] Fueron 13 procedimientos de los 81 consultados.

[1125] MU 10362, en la concesión también se consideró que la invención proporcionaba una ventaja práctica en relación con el estado de la técnica relevante debido a que presentaba dos «aletas» que eran de goma y que se deslizaban sobre surcos, permitiendo así una inmovilización y acomodación del pescado más adecuada y adaptable a los diferentes tipos de pescados.

[1126] MU 10549, se invoca genéricamente el art. 120.2.

[1127] MU 10592, refiere genéricamente el art. 120.

[1128] MU 10673, refiere genéricamente el art. 120.2 (viene de solic. PAT reformulada).

[1129] MU 10337, invocando específicamente el art. 120.2.a).

[1130] MU 10525.

[1131] MU 10524, invocando genéricamente el art. 120.2.

[1132] MU 10605, invocando genéricamente el art. 120.2.

[1133] MU 10150.

[1134] MU 10441, invocando genéricamente el art. 120.2 (viene de solic. PAT reformulada). En este procedimiento también se consideró que la solución técnica aportaba ventajas prácticas en el uso del dispositivo en cuestión (entre ellas, «portabilidad»).

Tapete[1135]; *Adorno magnético versátil, oscilante e publicitário*[1136]; *Anilhas de bloqueio*[1137]).

Aunque deseable, no hay manera de saber si la elección del MU como modalidad de protección fue premeditada en el sentido de que se pretendiese usar la protección vía MU como alternativa a la protección mediante patente o simplemente se trató de casos en los que el propio solicitante consideró (erradamente) que su invención no calificaría para la protección mediante patente y por ello optó por un MU. Sin perjuicio de lo anterior, el menor coste de mantenimiento del MU puede haber tenido alguna influencia en la opción de los usuarios, a pesar de que, conforme se verá en *infra* 2.7., desde finales de 2008 el coste de obtención de un MU definitivo fue considerablemente mayor que el de una patente.

2.4. Duración del derecho

En el CPI 2003 se redujo el plazo de duración del MU; según se recordará, el plazo establecido en el código anterior era de quince años fijos. Actualmente, la duración del MU es de seis años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Dicho plazo puede ser dos veces prorrogado por periodos de dos años, no pudiendo su duración exceder de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud[1138].

Si bien el CPI 2003 recogió el plazo de duración previsto en la PMD, el legislador portugués optó por *no* condicionar la concesión de la primera prórroga del MU provisorio (MUp) a que se solicite un IET, alejándose así nuevamente de la PDM. En la PMD esta disposición fue introducida a petición del Parlamento

[1135] MU 10512**,** en el que se consideró que la solicitud revelaba un conjunto de características técnicas que constituían una «ventaja técnica o práctica» para su utilización y/o su fabricación, invocándose para su concesión que existía actividad inventiva en los términos de los literales a) y b) del 120.2.
[1136] MU 10470, se consideró que existía una ventaja práctica de utilización de la invención por el hecho de tener una fuente de alimentación proveniente de células fotoeléctricas, no dependiendo así de ninguna fuente de alimentación finita que necesite de recarga o de sustitución.
[1137] MU 10781, se consideró que la invención presentaba actividad inventiva en los términos de los literales a) y b) del art. 120.2.
[1138] V. art. 142.

Europeo[1139] quien estimó que la obligatoriedad de un IET para la concesión de la primera prórroga del plazo era un «*medio de disuasión contra una duración excesiva como alternativa a la imposición de tasas más altas y, al mismo tiempo, como medio de potenciar la seguridad jurídica y la mayor información*», esto, teniendo en cuenta también lo resaltado en el Libro Verde respecto a que la vida útil de una invención en promedio no solía superar los seis años[1140]. En la Exposición de Motivos de la PDM se indicó que la finalidad de dicha disposición era la de reforzar la seguridad jurídica, «evitando que estén demasiado tiempo vigentes modelos de utilidad no examinados»[1141].

2.5. Procedimiento de concesión: el MUD y el MUp

El aspecto particularmente novedoso del régimen del CPI 2003 fue precisamente en el ámbito procedimental puesto que se intentó conciliar el sistema de concesión con examen de fondo, tradicional en el ordenamiento portugués, con lo pretendido por la iniciativa europea que proponía un sistema de concesión sin examen.

Según se recordará, en la iniciativa europea se consignaba expresamente que para la concesión del MU la autoridad administrativa competente no procedería al examen de los requisitos objetivos de protección[1142]; se pretendía así una vía de concesión más rápida y menos onerosa que la usualmente prevista en sede de patentes. Para limitar la incertidumbre jurídica que pueden traer consigo los sistemas de concesión sin examen de fondo, en la iniciativa europea se recogieron, entre otras, las siguientes disposiciones: (i) se contempló la posibilidad que se realice un IET a pedido del solicitante o de cualquier tercero interesado; y

[1139] V. art. 19.2 PMD.
[1140] V. «Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad» de 25/02/1999 (elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de Ciudadanos del Parlamento Europeo), PE 225.644/def., p. 24.
[1141] PMD, comentario a las modificaciones efectuadas en el art. 19.
[1142] V. *supra* Cap. II, 3.4.4., 5.1.3. y 5.2.3.

(ii) se estableció la obligatoriedad del IET para poder interponer acciones judiciales para la defensa de los derechos conferidos por el MU[1143].

El CPI 2003 no siguió el esquema trazado en la iniciativa europea. Por el contrario, construyó un régimen procedimental peculiar en el que dio cabida a dos "categorías" de títulos entre las que podía optar el solicitante: el tradicional modelo de utilidad con examen de fondo (que fue denominado MU «definitivo», MUD) y el modelo de utilidad «provisorio» (MUp). Esta última categoría, conforme se adelantó en la Introducción del presente trabajo, ha sido recientemente eliminada en el nuevo CPI de 2019.

Antes de analizar las características de ambas categorías de MU, a continuación haremos breve referencia a las etapas y aspectos procedimentales que ambos modelos tenían en común entre ellos, así como con la patente.

2.5.1. Etapas procedimientales en común

a) Presentación, contenido de la solic. y examen «*quanto à forma e quanto às limitações*»: Las disposiciones relativas a la «*forma do pedido*» del MU, así como las relativas a los documentos que se deben acompañar, son idénticas a las previstas para la presentación de una solic. de patente[1144]. Luego de presentada la solic.[1145] el INPI realiza en el plazo de un mes el examen de los requisitos formales de la solic. y verifica que no se pretenda la protección de creaciones que no son consideradas invención o que no se trate de una invención excluida de protección mediante MU[1146] (en el CPI 2019 el plazo para realizar este examen ha sido fijado

[1143] V. arts. 19 y 16 PMD, que recogieron las enmiendas a la PD propuestas por el Parlamento Europeo.
[1144] V. arts. 124.1, 61.1, 125 y 62 [*CPI19, 126.1, 61.1, 127* y *62*]. V. tb. *Despacho* INPI n.º 3571/2014 de 6 de marzo (modificado por *Despacho* n.º 9179/2016 de 08/07/2016), «Regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de propriedade industrial».
[1145] Cabe destacar que, según dispone el art. 124.3, para la concesión de prioridad basta que la solicitud de MU contenga los datos de identificación del solicitante y sea acompañada de un documento que describa el objeto de la solicitud «*de manera que permita la ejecución de la invención por cualquier persona competente en la materia*» [*CPI19, 126.3*, que afina la redacción y ahora hace referencia al «perito en la especialidad»).
[1146] Art. 127.1, según la versión modificada por DL 143/2008. La versión original del mencionado artículo (así como la del art. 65 relativo patentes) no incluía referencia expresa a la realización del examen respecto de las «*limitações relativas ao objecto e ao modelo de utilidade*». Con la modificación introducida en 2008 se buscó poner en claro el momento en el que debía ser efectuada dicha verificación y dotar así de mayor transparencia y previsibilidad a los usuarios (v. AA.VV., *Código…*, p. 296). Sin perjuicio de esta primera

en dos meses[1147]). En caso existir irregularidades en la solic., el solicitante es notificado para que dentro del plazo de dos meses las corrija[1148]; de no hacerlo, la solic. es rechazada y su denegación es publicada en el *BPI*[1149]. Conforme el art. 24.1[1150], son «*fundamentos gerais de recusa*» la falta de pago de tasas (literal a); la no presentación de los «elementos necesarios para la completa instrucción del procedimiento» (literal b); la inobservancia de formalidades o de «procedimientos imprescindibles» para la concesión del derecho (literal c); y la presentación de requerimiento cuyo objeto sea imposible o ininteligible (literal f).

b) Publicación de la solicitud y alcance de la protección provisoria en virtud del art. 5: En el supuesto de que no existan irregularidades (o habiendo sido estas oportunamente subsanadas) se realiza la publicación de la solic. El CPI 2003 contempla plazos diferenciados para la publicación de la solic. de patente y de MU. En sede de patente la publicación se realiza después de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de presentación de la solic. o de la prioridad reivindicada, pudiendo ser anticipada a petición del solicitante[1151]. En sede de MU, la publicación se realiza *hasta* seis meses contados desde la fecha de presentación de la solic., pudiendo ser anticipada o postergada dicha publicación (por un periodo no superior a dieciocho meses) a pedido del solicitante[1152] [1153]. Cabe destacar que ahora, según el CPI 2019, la publicación se realizará *transcurridos* seis meses contados desde la fecha de presentación de la solic.[1154]. El menor plazo para

verificación, el INPI puede volver a apreciar estos aspectos en el momento del examen de fondo (CÔRTE-REAL CRUZ, op. cit., p. 58).

[1147] *CPI19*, art. *129.1*.

[1148] Art. 127.2 [*CPI19*, *129.2* y *129.3*, que contempla un plazo adicional de un mes para subsanar las deficiencias).

[1149] Art. 127.3 [*CPI19*, *129.3*].

[1150] *CPI19*, art. *23*.

[1151] Arts. 66.2 y 66.3 [*CPI19*, *69.2* y *69.3*].

[1152] Art. 128.

[1153] En términos comparativos, el plazo previsto en el CPI 2003 para la publicación de la solic. de MU es menor que el contemplado en el régimen brasileño y en el de la CAN. En Brasil, la publicación se realiza después de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de presentación de la solic. mientras que en la CAN el plazo que debe trascurrir antes de la publicación es de doce meses. Sin embargo, ambos regímenes contemplan también la posibilidad de adelantar la publicación a pedido del solicitante. Por su parte, el régimen español no contempla un plazo específico para la publicación de la solic. y el régimen alemán solo prevé la publicación del MU ya concedido, no así de la solic.

[1154] V. *CPI19*, art. *131.2* y *131.3*.

realizar la publicación es el que determina que el procedimiento de concesión del MU sea más célere que el de la patente.

Conforme el art. 5, aplicable a todas las modalidades de PI previstas en el código, a partir de la fecha de publicación (y bajo ciertas circunstancias, antes de ella) el solicitante goza de una «*protecção provisória*» cuya finalidad es meramente resarcitoria[1155]. Dicha protección no permite al solicitante impedir el uso de la invención por parte de terceros no autorizados[1156] ni constituye base suficiente para solicitar medidas cautelares[1157].

c) Llamamiento a oposiciones por parte de terceros: En el CPI 2003 se dejó atrás el sistema de oposición post-concesión que estuvo contemplado en el CPI 1995 y se retomó el sistema de llamamiento a oposiciones previo tanto en sede de patente como en sede de MU[1158]. Quien se considere perjudicado por la eventual concesión del MU[1159] puede interponer oposición (*reclamação*) dentro del plazo de dos meses contados desde la publicación de la solic.[1160], existiendo un plazo similar para contestarla. Dichos plazos pueden ser prorrogados por una única vez, por un mes más, a pedido fundamentado del interesado. El CPI prevé también la posibilidad de presentación de «*exposições suplementares*» hasta antes que se dicte la decisión del INPI[1161].

[1155] El art. 5 sobre protección provisoria a la letra dispone: «1. *O pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo confere provisoriamente ao requerente, a partir da respectiva publicação no Boletím da Propriedade Industrial, protecção idêntica à que seria atribuída pela concessão do direito, para ser considerada no cálculo de eventual indemnização. 2. A protecção provisória a que se refere o número anterior é oponível, ainda antes da publicação, a quem tenha sido notificado da apresentação do pedido e recebido os elementos necessário constantes do processo. 3. As sentenças relativas a acções propostas com base na protecção provisória não podem ser proferidas antes da concessão ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instância finda a fase dos articulados*.» [v. tb. *CPI19*, *5*, con igual redacción].

[1156] V. MOURA E SILVA, «A defesa dos direitos de propriedade industrial – Protecção provisória e protecção prévia: breves notas», *Direito Industrial*, 2009, p. 370.

[1157] SOUSA E SILVA, *Direito...*, p. 33.

[1158] V. art. 17 [*CPI19*, *17*].

[1159] V. AA.VV., *Código...*, p. 118. Según SOUSA E SILVA (*Direito...*, p. 30), la oposición puede ser presentada por cualquier interesado.

[1160] Cabe destacar que en la versión original del CPI 2003 el art. 129 sobre MU remitía al art. 67 sobre patentes («*Oposição*») que establecía que la publicación de la solic. abría el plazo para la presentación de oposiciones por parte de quien se considerase perjudicado por la concesión de la patente (o del modelo de utilidad). Ambos artículos fueron derogados por el DL n.º 143/2008 puesto que en el art. 17 ya se encontraba previsto el llamamiento a aposiciones por parte de terceros, aplicable a todas las modalidades de PI reguladas en el CPI (AA.VV., *Código...*, p. 227). En ese orden de ideas, no es adecuada la apreciación del autor español VAREA («Modelos…», p. 656) en el sentido que la legislación portuguesa ya no contempla el llamamiento a oposiciones en sede de MU.

[1161] V. art. 17.

De no presentarse oposiciones[1162], la solic. de MU podía seguir dos caminos: en el supuesto que no se hubiese pedido el examen de fondo, se concedía un MUp; de haberse pedido dicho examen, el INPI procedía a la verificación del cumplimiento de los requisitos objetivos de protección y se pronunciaba sobre la concesión o denegación del MUD.

2.5.2. El modelo de utilidad provisorio (MUp)

El régimen procedimental del MUp, que fue poco claro, estuvo diseñado en los siguientes términos: de no presentarse oposiciones luego de la publicación de la solic. de MU y en el supuesto que el solicitante no hubiese optado por pedir el examen de fondo, se concedía el MUp, concesión que era notificada al solicitante pero *no* se publicaba aviso de ella en el *BPI*[1163]. La «validez» de la concesión provisoria cesaba si posteriormente era solicitado el examen de fondo[1164] - que podía ser pedido al INPI no solo por el titular sino también por cualquier interesado en cualquier momento[1165] - en el que INPI se pronunciaría sobre la concesión o denegación de un MUD[1166]. También, en el supuesto que el titular del MUp pretendiese iniciar acciones judiciales o arbitrales «para la defensa de los derechos que el mismo confiere», el titular debía solicitar previamente ante el INPI la realización del examen de fondo de la invención[1167].

[1162] A pesar de que las estadísticas publicadas por el INPI no incluyen información sobre el índice de interposición de oposiciones, puede aventurarse la conjetura que dicho índice no es alto. Si se toma como base las concs. publicadas en el año 2012 (un total de 31 MUD otorgados), solo en tres casos hubo oposición mientras que en 2017 ninguna de las concs. publicadas fue objeto de oposición, manteniéndose así los bajos índices que se presentaron durante la vigencia de los CPI anteriores. En el periodo 1980-2002, solo se presentaron 7 oposiciones contra solics. MU. En sede de patente, solo se presentaron 9 oposiciones (v. «Estudio INPI 2003», cit., p. 73).
[1163] Art. 130.1.
[1164] Art. 130.3. Según Luís Alberto CARVALHO FERNANDES («A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais», ADPI vol. IV, 2005, nota 20 p. 91) la palabra «validez» empleada en dicho art. «*não deve ser aqui entendida no sentido técnico-jurídico estrito, mas antes, a nosso ver, no de relevância jurídica*».
[1165] Se entiende, en la medida que el título se encontrase vigente (v. art. 131.1), corriendo por cuenta de quien requiriese el examen el pago de la tasa respectiva (art. 132.2).
[1166] Conforme resalta SOUSA E SILVA (*Direito…*, p. 91), hasta que no se contase con el examen de fondo el MUp podía ser cuestionado en cualquier momento y por cualquier tercero, sin necesidad de una acción judicial de anulación, bastando que se solicite ante el INPI el examen de la invención.
[1167] Art. 131.3.

La doctrina portuguesa fue poco favorable a la introducción del MUp. Algunos autores apuntaron a que con este se «abrió la puerta» a la existencia de patentes sin necesidad de examen[1168] y que con ello se aumentaría la inseguridad jurídica[1169]. Para otros, la figura del MUp, tal como estaba regulada en el código, carecía de cualquier significado lógico o de interés práctico[1170]; también, se puso en causa el interés que podría despertar el MUp entre los usuarios[1171].

Sin perjuicio de las críticas arriba mencionadas, el aspecto del MUp que llama más la atención es que este no otorgaba a su titular el derecho de impedir que terceros no autorizados explotasen la invención ya que, para poder hacerlo, primero tenía que pedir el examen de fondo[1172] en el que el INPI se pronunciaría sobre la concesión o denegación de un MUD[1173]; alejándose así el legislador del CPI 2003 de lo previsto en la PMD[1174]. En puridad, y más allá del derecho a transmitir el título o celebrar contratos de licencia[1175], lo que concedía el MUp a su titular era la facultad de emplear en sus productos la indicación «*modelo de utilidade provisório*» o «*MU provisório*»[1176]; esto, sin perjuicio de que en virtud

[1168] V. OLIVEIRA ASCENSÃO, «A reforma…», p. 495. V. tb. CARVALHO (op. cit., p. 693); CÔRTE-REAL CRUZ (op. cit., p. 63), quien considera que la introducción del MUp «*reduziu o controlo da realidade ou merecimento da invenção que é um problema de interesse geral e deveria, como tal, ser exercido pelo INPI*» y COUTO GONÇALVES (*Manual...*, 2017, p. 364), quien considera que el régimen es demasiado permisivo teniendo en cuenta la naturaleza y alcance («*abrangência*») del objeto patentable.

[1169] REMÉDIO MARQUES, «O Regime ...», p. 180.

[1170] OEHEN MENDES, «O Código…», p. 1282.

[1171] CÔRTE-REAL CRUZ (op. cit., p. 63). Dicho autor señalaba que: «*não parece aliciante, para o próprio requerente do modelo de utilidade, dispensar o exame de fundo a fim de alcançar um direito (precário) mais rapidamente constituído. O reconhecimento administrativo do mérito da invenção, em termos da sua novidade e actividade inventiva, será normalmente um factor importante para o valor económico e negocial da invenção, designadamente para um potencial licenciamento ou transmissão. Aliás, sendo os requisitos substantivos dos modelos de utilidade menos rigorosos que os das patentes, o exame de fundo poderá ser mais simples e expedito*» (notas omitidas).

[1172] SOUSA E SILVA, *Direito...*, p. 91.

[1173] Sobre este tema v. AA.VV., *Código*...., p. 299, considerando que «*... a* ***enforceability*** *do modelo de utilidade depende do seu exame, concessão e consequente conversão num direito definitivo*» (lo resaltado en negrita figura en cursiva en el original).

[1174] V. lo tratado en *supra* Cap. II, 5.2.3.

[1175] V. María Antonieta GÁLVEZ KRÜGER, «Contratos de Transmissão e de Licença de Modelos de Utilidade», *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial*, 2011, p. 476.

[1176] V. art. 143. Nótese que la tutela penal prevista en el art. 321 también estaría subordinada a la realización del examen de fondo (SOUSA E SILVA, «Os novos...», nota 11 p. 337 y *Direito...*, nota 165 p. 91). V. tb. CÔRTE-REAL CRUZ (op. cit., nota 25 p. 65) quien resalta que la ley no esclarece si también es necesario el pedido de examen de fondo para la aplicación de medidas de intervención aduanera previstas en el Reg. (CE) n.º 1383/2003 del Consejo de 22 de julio.

del art. 5 el titular de un MUp contase con la protección provisoria que concede la publicación de una solic. para *cualquier* modalidad de PI[1177].

No obstante que el escenario anterior podría llevar a pensar que el MUp no despertaría interés por parte de los usuarios, conforme se verá en *infra* 4.3, el 52% de los MU concedidos entre 2004 y 2017 fueron MUps. Dicho porcentaje revela que, en la vida real, los usuarios encontraban en el MUp, a pesar de las peculiaridades o falta de consistencia de su regulación, algún tipo de utilidad o provecho. En primera línea destaca, por su evidencia, el factor de costes: respecto del MUD, el coste de obtención de un MUp era menor; respecto de la patente, si bien es cierto que el coste de obtención era el mismo, también lo es que el coste de mantenimiento de MU era considerablemente menor que el de la patente[1178]. El interés de los usuarios tal vez puede haber residido en que con el MUp su titular podía iniciar la divulgación/explotación de su invento sin perjudicar su novedad para efectos de la concesión posterior de un MUD[1179]; o, podría estar vinculado a la «ventaja sicológica» respecto de los competidores[1180] que trae consigo el contar con título de PI (aun cuando «provisorio»[1181]). Igualmente - y esto también es atribuíble a cualquier modalidad de PI - podría estar asociado a su empleo como herramienta para el posicionamiento en el mercado, imagen frente a los consumidores, prestigio, entre otras razones que variarán dependiendo de la tipología de usuario[1182] (PYMEs, inventores individuales, universidades, grandes empresas nacionales o extranjeras).

[1177] V. *supra* 2.5.1.b) y art. 131.1.
[1178] V. *infra* 2.7.
[1179] En el mismo sentido, SOUSA E SILVA, *Direito...*, p. 92.
[1180] Léase, siguiendo a SUTHERSANEN («Incremental inventions…», p. 336-337 e *Innovation*…, p. 42, en coautoría con DUTFIELD), trasmitir la idea y/o convicción que la imitación por parte de terceros podrá ser impedida o retardada al amparo del derecho de exclusiva concedido. En sentido similar, respecto del MUp, en doctrina portuguesa v. SOUSA E SILVA, *Direito...*, p. 92.
[1181] En opinión de PALMELA FIDALGO («Considerações...», p. 189) la mención de «concesión provisoria» atenúa en gran medida el efecto sicológico frente a los agentes económicos.
[1182] Para una estudio en torno a esta temática (y que recoge la perspectiva de algunas empresas portuguesas), v. Marisa de J. LUÍS, «Contribuição da Protecção por Patente para o Sucesso das Invenções», Tese de Mestrado em Gestão, 2007, p. 102 y ss. [en lín.].

2.5.3. El modelo de utilidad «definitivo» (MUD)

El MUD era el modelo de utilidad concedido con examen de fondo. Dicho examen podía ser pedido por el solicitante ya sea desde la fase inicial de la solic. o después de concedido un MUp. Una vez solicitado el examen de fondo no era posible desistir de este[1183]. Comparado con el MU del CPI 1995 (cuya concesión también implicaba examen de fondo), la diferencia radicaba en que en el MUD el examen no era de oficio.

Después de efectuado el examen de forma y siempre que se hubiese pedido el examen de fondo de la invención, el INPI realizaba un IEF (*relatório de pesquisa*)[1184] que no tenía carácter vinculante y era notificado al solicitante. Al igual que lo previsto para el examen de fondo en sede de patente, en sede de MU el INPI contaba con un mes para realizarlo. El inicio del cómputo de dicho plazo dependía de la oportunidad en la que se hubiese solicitado el examen; así, por ejemplo, en los casos que existiese oposición el INPI debía realizar el examen en el plazo de un mes contado desde el fin del plazo establecido para contestar oposiciones; si el examen de fondo era solicitado después de la concesión provisoria, el plazo se contaba desde la fecha en la que el examen fue requerido[1185].

Los fundamentos de denegación del MUD (art. 137) son un calco de los previstos para la patente (art. 73)[1186]. Además de los fundamentos generales recogidos en el art. 24[1187], son fundamentos específicos de denegación los siguientes: (i) si la invención no satisface los requisitos substanciales para la concesión de MU (léase, novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial); (ii) si el objeto de la solic. no es considerado invención o está dentro de las exclusiones de protección mediante MU[1188]; (iii) si el epígrafe o título dado a la invención abarca objeto diferente o haya divergencia entre la descripción y los

[1183] Regla 54,«Manual INPI 2014», cit.
[1184] Según el art. 127.A.1., se realizaba una búsqueda en el estado de la técnica con base en todos los elementos que constasen en el expediente para evaluar los requisitos de novedad y actividad inventiva *(relatório de pesquisa)*.
[1185] V. arts. 132.2 a 132.4.
[1186] V. *CPI19, 137 y 75.*
[1187] Mencionadas en *supra* 2.5.1.a.
[1188] Si bien en el examen de forma se verifica en un primer momento la «adecuación» del objeto de la solic. de MU, en el examen de fondo el INPI puede nuevamente realizar dicha verificación.

diseños; (iv) si su objeto no está descrito de manera que permita que la invención sea ejecutada por cualquier persona competente en la materia; (v) si por su descripción y reivindicaciones deba ser considerado diseño o modelo; (vi) si hay infracción a las reglas sobre titularidad de la invención previstas en los arts. 58 y 59[1189], (vii) si la solic. tiene por objeto una invención para la cual haya sido concedida, al mismo inventor o con su conocimiento, una patente europea válida en Portugal[1190]. Constituye también motivo de denegación el «reconocimiento» de que el solicitante pretende hacer competencia desleal o de que esta sea posible, independientemente de su intención.

En promedio, en el supuesto que en la solic. de MU se hubiese pedido la realización del examen de fondo (léase, las solicitudes "puras" de MUD) y sin mediar observaciones formales ni oposiciones de terceros, el pronunciamiento sobre la concesión (o denegación) del MUD podía ser obtenido en nueve meses, es decir, en este aspecto no existía una diferencia relevante respecto del MUp, que estaba diseñado para ser obtenido en ocho meses. En términos comparativos con la patente (también en escenarios ideales), esta podía ser obtenida en veintiún meses.

2.5.4. El CPI 2019: regreso al sistema único de concesión con examen de fondo

El legislador del CPI 2019 ha optado por eliminar la figura del MUp, volviéndose al sistema único de concesión, tradicional en Portugal, con examen de fondo. Las razones concretas para dicha opción no son evidentes, máxime si se tiene en cuenta las peculiaridades del régimen del MUp. Esto, sin perjuicio de que siempre estará disponible la argumentación teórica respecto a la inseguridad jurídica que pueden traer consigo los sistemas de concesión sin examen de fondo.

[1189] En este caso, en lugar de denegarse el MU, puede ser concedida la transmisión total o parcial a favor del interesado, si este la hubiese pedido (artículo 137.2).
[1190] V. arts. 137.4. y 88 sobre patentes. Este fundamento de denegación ha sido eliminado en el CPI 2019 puesto que ya no existe prohibición de doble protección por patente nacional y patente europea.

Respecto del MUD, la diferencia principal radica en que para el MU del CPI 2019 el examen de fondo vuelve a ser oficio, tal como acontecía en el CPI 1995. Y en eso se diferencia también del régimen del MU brasileño y el de la CAN, en los que el examen tiene que ser pedido por los solicitantes y previo pago de una tasa, caso contrario la solicitud decae.

Respecto de la patente, la diferencia procedimental de la concesión del MU del CPI 2019 se basa principalmente en el plazo de publicación de la solicitud, que ahora deberá ser realizada *transcurridos* seis meses contados desde la presentación de la solicitud.

Grosso modo, el procedimiento de concesión del MU según el CPI 2019 comprende las siguientes etapas y plazos: presentación de la solic.; examen formal (que deberá ser realizado por el INPI en el plazo de dos meses[1191]); después de realizado dicho examen y, en un plazo máximo de diez meses contados desde la fecha de presentación de la solic., el INPI efectúa un IET (*relatório de pesquisa*) no vinculante, «*de modo a avaliar os requisitos de patenteabilidade*» [1192]; publicación de la solic. transcurridos seis meses contados desde su presentación y en la que se reproduce el IET (la publicación puede ser anticipada o postergada a pedido del solicitante); con la publicación de la solic. se abre un plazo de dos meses para oposiciones por parte de terceros; concluido dicho plazo, el INPI realiza el examen de fondo en el plazo de un mes[1193]. En el mejor de los escenarios (y sin anticipación de la publicación), un MU podrá ser concedido en once meses, mientras que una patente lo podrá ser en veintitrés meses.

2.6. Mecanismos de conexión procedimental entre la solicitud de patente y de MU

Como mecanismos de conexión procedimental entre una solic. de patente y una de MU el CPI 2003 contempla la posibilidad de la transformación de solicitudes (*reformulação*) y la posibilidad de presentación simultánea o sucesiva

[1191] En el CPI 2003 dicho plazo era de un mes.
[1192] En el CPI 2003 no se establecía un plazo para la elaboración del *Relatório de pesquisa*.
[1193] V. *CPI19*, *129-132*.

de una solic. de MU y de patente. Para esta última el legislador portugués se inspiró en la iniciativa europea, sin embargo, no recogió la figura de la prioridad interna que estaba prevista en la PD/PMD[1194].

Cabe resaltar desde ya que, a diferencia de la transformación, el uso en la práctica de la figura de la presentación simultánea o sucesiva ha sido muy escaso.

2.6.1. Transformación de la solicitud (*Reformulação*)

La posibilidad de la transformación de solic. – que ya estaba recogida en el CPI 1995[1195] - es aplicable a todas las modalidades de PI[1196]. Figuras en esencia similares existen en los regímenes de MU de España[1197], Brasil y Perú; no así en Alemania, que cuenta más bien con la figura de la «derivación».

La transformación de una solic. en otra para una modalidad diferente de la que fue inicialmente presentada – que salvaguarda las prioridades a las que tenía derecho el solicitante[1198] – puede ser pedida por el propio solicitante en cualquier momento antes que sea «*proferido despacho*»[1199] o sugerida por el INPI si es que del «examen realizado» se desprende que la solic. no fue «correctamente formulada», notificándose al solicitante para que la presente dentro de la modalidad que le sea indicada[1200]. Esto último sin perjuicio de que, en principio, el solicitante puede optar por la protección de su invención a título de patente o de MU.

En el supuesto de transformación de solic. de patente a MU sugerida por el INPI, el «examen realizado» al que se alude es, a nuestro entender, el examen de fondo[1201], es decir, el examen del cumplimiento de los requisitos objetivos de

[1194] V. art. 18 PMD (v. tb. el mismo art. en la PD). La figura de la transformación (que solo contemplaba la transformación de solic. de patente a MU y establecía para ello el plazo de un año) fue incluida en la PMD precisamente en el artículo relativo a la prioridad interna.
[1195] V. art. 11.8 CPI 1995, en dicho código solo estaba prevista la transformación a sugerencia del INPI.
[1196] Art. 11.8 y 11.9 [*CPI19, 12.6* y *12.7*].
[1197] En doctrina española, según VAREA (*El Modelo...*, p. 498), en principio, «*la transformación pretende evitar que una creación que la merece quede sin protección por no coincidir el tipo de creación con el tipo de protección solicitado*».
[1198] Art. 11.12 [*CPI19, 12.10*].
[1199] Art. 11.9 [*CPI19, 12.7*].
[1200] Art. 11.8 [*CPI19, 12.6*].
[1201] En sentido contrario, GONZÁLEZ, quien parece considerar que se trataría del examen de forma (*La Protección...*, p. 382).

patentabilidad. Solo después de realizado dicho examen es que el examinador podría determinar que la invención en cuestión no alcanza la actividad inventiva exigida a la patente y que, eventualmente, la invención podría ser protegida mediante MU en su faceta de modalidad de protección de invenciones menores. Por su parte, cuando se trate del supuesto de transformación de solic. de MU a patente por sugerencia del INPI, el «examen realizado» sería el «*exame quanto à forma e quanto às limitações*», específicamente, cuando se trate de invención expresamente excluida de protección mediante MU.

Existe también la posibilidad de transformar una solic. de patente europea en una solic. de MU nacional[1202] (posibilidad que ya existía en el CPI 1995). En la práctica, su uso es escaso[1203].

En el periodo comprendido entre 2008 a 2017, el 14%[1204] del total de solics. de MU *publicadas* provenía de solics. de patente transformadas[1205] y, en lo que respecta a la tipología de usuario de las transformaciones, llama la atención que el 27% de las transformaciones de solic. de patente a MU provenían de universidades o institutos técnicos[1206]. Por otro lado, en el periodo 2008-2013, por lo menos el 13% de las transformaciones publicadas tuvo como origen lejano un PPP[1207], siendo pertinente recordar que para que un PPP pueda "devenir" en una solic. de MU es necesario que, primero, el PPP sea convertido en una solic. de patente y que - luego que sea sometida a examen- esta sea transformada en solic. de MU[1208].

Destaca también que el 30% de los MUD concedidos (léase, con examen de fondo) entre 2008-2017 provenía de transformaciones de solics. de patente[1209].

[1202] Art. 87 [*CPI19*, *89*].
[1203] Según nuestros calculos, alrededor de 8 casos.
[1204] Este y los otros porcentajes que se presentan a continuación provienen de cálculos propios, sobre la base del conteo de la información recopilada de los avisos de transformación y de solics. MU publicados en el *BPI* (v. Anexo J).
[1205] Es pertinente recordar que solo las solics. que pasan el examen de forma son materia de publicación. Por ello, el número de solics. *presentadas* difiere del número de solics. *publicadas.* Las estadísticas OMPI e INPI se refieren a solics. *presentada*s.
[1206] De 146 reformulaciones publicadas, en 39 de los casos se trataba de solics. presentadas por universidades y/o institutos técnicos.
[1207] Este cálculo se basa en la información extraída de los motores de búsqueda *online* del INPI (procedimientos individualizados).
[1208] El PPP solo puede convertirse en una solic. de patente, no siendo posible las conversiones directas a otras modalidades de PI (v. Regla 26.2 del «Manual INPI 2014», cit.).
[1209] V. Anexo J.

2.6.2. Presentación simultánea o sucesiva de una solicitud de patente y de MU

La posibilidad de la presentación simultánea o sucesiva de solics. fue otra de las novedades introducidas en el CPI 2003 por influencia de la PD/PMD[1210]. Según algunos autores, la intención que motivó su introducción en el CPI habría sido la de «*aminorar el problema que resulta de alguna indefinición en lo que respecta a las fronteras de lo que puede ser protegido por vía de patente de invención o de modelo de utilidad*»[1211].

Conforme los arts. 51.5 y 117.4, la misma invención puede ser objeto – simultánea o sucesivamente – de una solic. de patente y de MU. La presentación sucesiva solo es admitida dentro del plazo de un año contado desde la fecha presentación de la primera solic. (arts. 51.6 y 117.5). Asimismo, el CPI dispone que, en los casos de presentación simultánea y sucesiva, el MU caduca después de la concesión de la PAT respecto de la misma invención (arts. 51.7 y 117.6)[1212].

Salvo las mencionadas disposiciones, el CPI guarda silencio sobre otros aspectos relevantes que se derivan de la incorporación de un mecanismo de conexión procedimental de ese tipo. Resalta en particular que el código no contempla expresamente la figura de la prioridad interna (tal como lo hacía la PMD) ni recoge disposiciones que puedan resolver los eventuales conflictos con el requisito de novedad, mejor dicho, el conflicto con lo previsto por los arts. 56.2 y 120.4 en virtud de los cuales se considera comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de las solics. de patente y de MU presentadas con fecha anterior y aún no publicadas[1213]. Dada esta regulación insuficiente no es de

[1210] V. art. 22 PD y art. 23 PMD.
[1211] AA.VV., *Código*..., p. 168.
[1212] Este artículo fue modificado por el DL n.º 143/2008. La versión original del art. 117.5 solo hacía referencia a que el MU dejaba de «producir efectos» después de la concesión de la patente.
[1213] Sobre este tema v. REMÉDIO MARQUES, quien apunta a otros eventuales conflictos debido a los vacíos existentes en la legislación portuguesa. Así, por ejemplo, dicho autor señala que la producción simultánea de efectos (léase la protección provisional de la que gozan las solics. en virtud del art. 5) durante el periodo que la solic. de patente esté siendo examinada por el INPI viola la regla según la cual no pueden existir dos derechos de PI para la protección de la misma invención. Por ello, el mencionado autor considera que «[…], *teria sido mais adequado prever que a protecção provisória de um modelo de utilidade deveria subordinar-se ao exame negativo do direito de patente (assim recusado); outrossim se deveria ter determinado que só*

extrañar que el uso en la práctica de la presentación simultánea o sucesiva haya sido mínimo: salvo error nuestro, durante la vigencia del CPI 2003 apenas hubo dos casos de solics. simultáneas PAT-MU, en los que el MU se solicitó sin examen de fondo y se pidió el aplazamiento de su publicación para no perjudicar la novedad de la solicitud de PAT[1214].

Tratándose de solics. simultáneas, el eventual conflicto por la existencia de una «solicitud anterior» (que en principio se considera estar incluida en el estado de la técnica) en principio no se suscitaría ya que precisamente la presentación es «simultánea». El conflicto relativo a la publicación de las solics., en la práctica, puede superarse con el aplazamiento de la publicación de la solic. de MU[1215] o la anticipación de la publicación de la solic. de PAT, de forma tal que ambas sean publicadas en el mismo día. Ahora bien, la presentación sucesiva[1216] ostenta mayor complejidad, en particular, porque el CPI 2003 no recoge expresamente normas sobre prioridad interna. La presentación sucesiva de solics. implica la existencia de una «solicitud anterior» y en tal sentido estaría comprendida en el estado de la técnica, perjudicando así la novedad de la solic. que se presente en segundo lugar. Sin perjuicio de lo anterior - y aun cuando el código no se pronuncie al respecto - parece inevitable que se tenga que considerar que alguna suerte de prioridad interna está implícitamente recogida dado que la ley contempla expresamente la

no mesmo pedido é que seria (assim simultaneamente) admitida a cumulação alternativa de pretensões, por modo a evitar a constituição de dois direitos provisoriamente eficazes relativamente à mesma invenção; ou, enfim, admitir a "prioridade interna", durante 12 meses, de um modelo de utilidade referente data do pedido de concessão de um direito de patente (§ 6(1) da GebrMG), ainda que tenha sido recusado (ou invalidado), à semelhança do disposto no § 5(1) da mesma GebrMG (veja-se no mesmo sentido o disposto no artigo 18.º da proposta alterada de directiva sobre modelos de utilidade). É estultícia prever sem mais, no n.º 4 do artigo 117.º do CPI de 2003, a possibilidade de dedução, simultânea ou sucessiva, de um pedido de modelo de utilidade ou de patente, sem regular minuciosamente a prioridade e os termos até aos quais o pedido sucessivo de protecção por modelo de utilidade possa ser deduzido» (REMÉDIO MARQUES, «O Regime...», nota 71 p. 178).

[1214] Solics. MU n.º 10251 y PAT n.º 103840 para la invención «*Ferramenta especial para auxiliar o torque aos parafusos inferiores do suporte de substituição rápida do motor*»; solics. MU n.º 10902 y PAT n.º 106848 para la invención «*Chave multifunções*». En uno de los casos la solic. MU y la de PAT fueron publicadas el mismo día. El segundo caso presentó mayor complejidad: por un lado, hubo publicación indebida de la solic. MU (que posteriormente fue considerada sin efecto por el INPI). Por otro lado, en relación con la solic. PAT hubo anticipación de la publicación, siendo publicada la solic. MU posteriormente (lo que, en principio, habría perjudicado la novedad del MU).

[1215] Ciertamente, esa "solución" era sugerida en la «Guía do Requerente» do INPI, 2003, p. 12.

[1216] Según REMÉDIO MARQUES, dicha figura permite introducir «*uma regra de novidade relativa, ao arrepio do actual princípio da novidad absoluta que pauta a concessão de direito de patente*» (*id.*, nota 70 p. 178, énfasis omitidos)

posibilidad de presentaciones *sucesivas*, de lo contrario, esta posibilidad carecería de razón de ser.

En el CPI 2019, este mecanismo de conexión procedimental se ha mantenido, aunque ya no se recoge la indicación de que las solics. pueden ser «simultáneas o sucesivas»; ahora, la disposición simplemente hace referencia a que la misma invención puede ser objeto de una solic. de patente y de MU[1217]. Salvo mejor entender, las deficiencias en la regulación de este mecanismo de conexión procedimental continúan a ser las mismas.

2.7. Costes comparativos: MUp, MUD y PAT

Durante los primeros años de vigencia del CPI 2013[1218] el coste en tasas para la obtención de una PAT y de un MUD era el mismo (€ 310) mientras que el coste de un MUp era menor en un 65%. (€ 110)[1219]. En lo que respecta al coste de mantenimiento del MU (sin distinción) por diez años, es decir, su plazo máximo, este era aproximadamente 56% menor que el de una PAT por igual número de años[1220].

Con motivo de las modificaciones introducidas por el DL n.º 143/2008 fue reestructurado el régimen de tasas[1221], disminuyéndose en particular el coste de obtención de la patente puesto que se eliminó la tasa por examen de fondo al considerársele incluida en la tasa por presentación de solicitud. En virtud de dicha reestructuración, el coste de un MUD pasó a ser mayor que el de una PAT; por su parte, el coste del MUp continuó siendo menor. Según las tasas de tramitación fijadas en setiembre de 2008, los costes de obtención fueron los siguientes: MUD €250, PAT €180 y MUp €100. A partir de dicho año comenzó a aplicarse un

[1217] V. *CPI19, 50.6* y *119.4.*
[1218] Las disposiciones sobre tasas están recogidas en el Título IV del CPI 2003, arts. 346-354. Sobre dicho Título v. AA.VV., *Código...*, p. 545-558.
[1219] Conforme tasas publicadas en la *Port.* INPI n.º 699/2003 de 31 de julio. Los costes indicados no incluyen la tasa adicional por expedición del título que era aplicable en ese entonces y que ascendía a € 30. Cabe resaltar que en 2006 se inició la aplicación de descuentos en las tasas para procedimientos *online*. En un primer momento el descuento en tasas para las solics. *online* fue de un 30% y luego pasó a un descuento del 50% (*Port.* INPI n.º 1430-A/2006 de 22 de diciembre y *Port.* n.º 1298/2007 de 2 octubre).
[1220] Según cálculo nuestro: mantenimiento MU: € 324; mantenimiento PAT por 10 años: € 732.
[1221] *Port.* INPI n.º 1098/2008 de 30 de setiembre.

descuento del 50% en las tasas para la tramitación *online*. En lo que respecta al coste de mantenimiento, el menor coste del MU respecto de la PAT por igual número de años fue aún menor (76% menor)[1222].

Más allá del ajuste que anualmente se aplica en función del índice de precios al consumidor[1223], en 2010 la diferenciación en costes de obtención volvió a modificarse, favoreciéndose nuevamente en términos comparativos a la patente en detrimento del MU[1224]. Desde dicho año, el coste en tasas para la obtención de una PAT y de un MUp es el *mismo*, mientras que el del MUD es 75% mayor que el de PAT.

En el año 2018 los costes comparativos de obtención de un MUp, un MUD y de una PAT fueron los siguientes:

[1222] Según cálculo nuestro: mantenimiento MU: € 195; mantenimiento PAT: € 825.

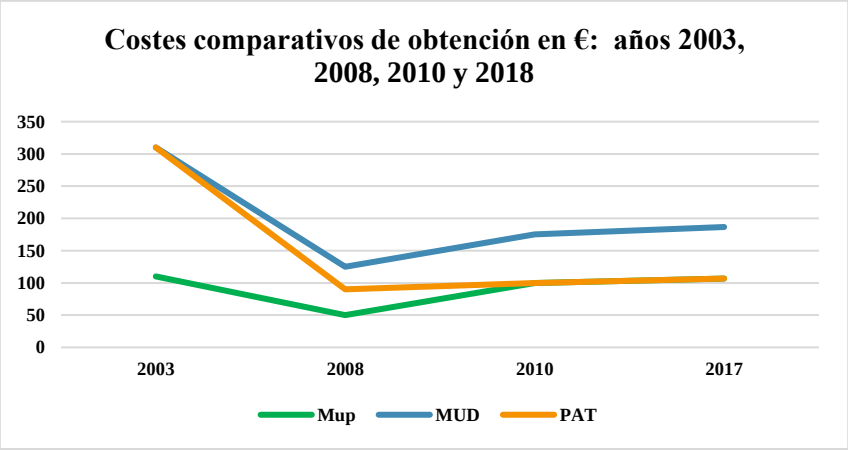
[1223] Según *Port.* INPI n.º 699/2003 de 31 de julio (art. 2), substituida por *Port.* n.º 1098/2008 de 30 de setiembre (art. 3),

[1224] V. *Port.* n.º 479/2010 de 12 de julio. Respecto del régimen de tasas instaurado en 2010 SOUSA E SILVA (*Direito…*, p. 93) señala: «*Mostrando-se o legislador tão empenhado em relançar a figura dos modelos de utilidade, seria legítimo esperar que as taxas devidas pelo registo e pela manutenção se mostrassen verdadeiramente competitivas, relativamente às das patentes. Contudo, as taxas devidas pelos pedidos de patente e de registo de modelo de utilidade são rigorosamente iguais, pese embora o facto de se poupar a taxa relativa ao exame de fundo nos casos de concessão provisória destes modelos…*».

PORTUGAL: Costes comparativos 2018[1225]

	Trámite *online*			**Trámite en papel**		
Tasas	**MUp**	**MUD**	**PAT**	**MUp**	**MUD**	**PAT**
Solic.	€ 106,61	€ 106,61	€ 106,61	€ 213,21	€ 213,21	€ 213,21
Exam. Fondo	n.a.	€ 79,97	-	n.a.	€ 159,91	-
Total	€ **106,61**	€ **186,58**	€ **106,61**	€ 213,21	€ 373,12	€ 213,21

El Gráfico siguiente ilustra comparativamente la evolución en los costes de obtención usando como hitos las tasas vigentes en 2003, las de 2008 (ya contemplando la tasa reducida por aplicación *online*), las de 2010 y las de 2018. Queda gráficamente en evidencia lo ya indicado: desde 2010 ni siquiera la obtención del MUp fue menos onerosa que la de la patente.



En lo que respecta a los costes de mantenimiento, se volvió a aumentar el porcentaje diferencial entre el MU y la PAT por igual número de años (80% menor)[1226]. Nótese que, para ambas figuras, en los primeros cuatro años el valor de las anualidades es €0,00[1227].

En lo relativo a los incentivos para registrar, las tasas pueden ser objeto de un descuento del 80%, a pedido previo del interesado, en caso el solicitante no

[1225] Montos calculados sobre la base de las tasas vigentes a partir de 01/07/2018 según *Deliberação* INPI n.º 725/2018 de 20/06/2018.
[1226] Mantenimiento MU: € 204,37; mantenimiento PAT: € 1.062,97; conforme tasas vigentes en 2017-2018 (cálculos propios).
[1227] V. *Deliberação* INPI n.º 780/2017.

cuente con medios económicos para costear los gastos relativos a la obtención y mantenimiento de modelos de utilidad, patentes, diseños o modelos industriales y topografías de productos semiconductores[1228]. Por su parte, las instituciones públicas de enseñanza universitaria y de enseñanza politécnica están dispensadas del pago de tasas para la obtención y el mantenimiento de derechos de PI[1229].

En términos comparativos con los regímenes del MU alemán, español, brasileño y peruano, destaca que el régimen portugués es el único en el que el coste de obtención del MU *no* es menor que el de PAT, ni siquiera el del MUp. Sin embargo, en lo que respecta a los costes de mantenimiento, el régimen portugués también destaca en relación con aquellos (descontando el caso peruano[1230]) ya que el coste de mantenimiento del MU es considerablemente menor que el de la patente.

3. Uso del MU del CPI 2003

Debido a ciertas limitaciones en la información estadística publicada por el INPI emplearemos también, combinadamente, datos de la OMPI, tratando de evitar en la medida de lo posible no contribuir aún más a la distorsión de la información (respecto de algunos años las diferencias numéricas entre ambas fuentes son más que considerables). En particular, en relación con las solics. PAT, para algunos años existen marcadísimas diferencias entre las cifras que presentamos y las que pueden ser encontradas en las estadísticas OMPI[1231] (e, inclusive, respecto de los sumarios que sirvan de prólogo a los reportes anuales del INPI). Las discrepancias numéricas obedecen a que a partir del año 2009 las

[1228] Art. 351: «1. *Os requerentes de patentes, de modelos de utilidade e de ... que façam prova de que não auferem rendimentos que lhes permitam custear as despesas relativas aos pedidos e manutenção desses direitos são isentos do pagamento de 80% de todas as taxas, até à 7.ª anuidade..., se assim o requererem antes da apresentação do respectivo pedido. 2. Compete ao conselho directivo do Instituto da Propriedade Industrial a apreciação da prova mencionada no número anterior e a decisão do requerimento, por despacho».*

[1229] V. Ley n.º 62/2007 de 10 de setiembre, «Regime jurídico das instituições de ensino superior», art. 116. V. tb. art. 354 CPI 2003 que dispone que los derechos de PI pertenecientes al Estado están sujetos al pago de tasas si es que estos son explotados o usados por empresas de cualquier naturaleza.

[1230] Conforme se vio, actualmente en Perú no se cobran tasas por mantenimiento de MU.

[1231] Bases estad. OMPI, busc: solics. presentadas directamente, of. de present. Las estad. OMPI están basadas en la información que proporcionan las oficinas nacionales.

estadísticas OMPI parecen incluir también a los PPP[1232]. Así, por ejemplo, según OMPI, en 2009 fueron presentadas 600 solics. PAT por la vía nacional mientras que en nuestros Cuadros solo se consignan 338 solics. y, para 2015, las solics. PAT según OMPI ascendieron a 934 mientras que en nuestros Cuadros estas solo llegan a 193. Sumado a lo anterior, desde el año 2007 la información publicada por el INPI ya no distingue entre residentes y no residentes, mientras que la OMPI sí lo hace.

3.1. Uso del MU en comparación con el PPP y la patente (periodo 1999-2017)

En este punto se muestra en términos comparativos el número de solics. (vía nacional) de patente, de PPP y de MU presentados por *residentes y no residentes* (sin distinción). El periodo mostrado se inicia en 1999, abarcándose así también los últimos cuatro años de vigencia completos del CPI 1995. Se recuerda que los años 2003 y 2008 fueron años de "transición" en el régimen portugués puesto que en julio de 2003 entró en vigor el CPI 2003 y en octubre de 2008 entraron en vigor las modificaciones operadas por el DL n.º 143/2008 y mediante el cual se introdujo la figura del PPP.

El Cuadro que se presenta a continuación es bastante elocuente respecto de la gran aceptación del PPP en Portugal.

[1232] Para el año 2011 las estad. OMPI parecen incluir, además de PPPs, solics. de certificados complementarios de protección.

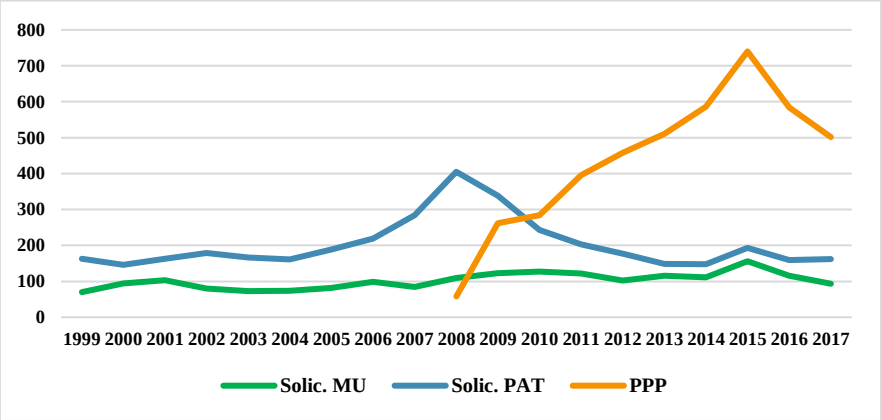
Cuadro 12
Solicitudes PAT, PPP y MU (1999-2017) [1233]
residentes y no residentes

Año	PAT	PPP	MU
1999	163	-	70
2000	146	-	94
2001	163	-	103
2002	179	-	80
2003	166	-	73
2004	161	-	74
2005	189	-	82
2006	219	-	99
2007	284	-	84
2008	405	58	109
2009	338	262	123
2010	243	284	127
2011	203	395	122
2012	177	458	102
2013	149	510	116
2014	148	586	111
2015	193	740	156
2016	159	584	116
2017	162	501	93

La parcial coincidencia en la retórica invocada para la introducción del PPP y la que usualmente es empleada en torno al MU podría llevar a pensar que el PPP tal vez habría determinado una desviación en la demanda del MU en su "faceta" alternativa respecto de la PAT. Sin embargo, conforme se puede apreciar con claridad en el Gráfico que sigue a continuación, la demanda de MU no se vio particularmente afectada y presentó un histórico relativamente estable con ligera tendencia creciente hasta 2015, para luego comenzar a disminuir.

[1233] Fuentes: reportes estadísticos anuales INPI.

Solicitudes PAT, PPP y MU (1999-2017)
residentes y no residentes



Centrándonos ahora en el uso comparativo MU-PAT ya bajo la vigencia del CPI 2003 (periodo 2004-2017, res. y no res., vía nacional), si bien es cierto que el número de solics. PAT duplicó el de MU (3.030 y 1.514 solics., respectivamente), la incidencia del MU no es despreciable (33%), máxime si se tiene en cuenta que desde setiembre de 2008 el coste de obtención de un MUD comenzó a ser mayor que el de una PAT y que a partir de 2010 el coste de un MUp fue igual al de PAT (ver *supra* 2.7.).

3.2. MU: comparativo CPI 1995, CPI 2003 y CPI 2003 después de la modificación de 2008 (periodos 1996-2002, 2004-2007 y 2009-2017)

En el punto anterior se vio en términos generales el uso del MU del CPI 2003 en comparación con la patente por la vía nacional y el PPP. En este punto, la comparación estadística se realizará entre el MU del CPI 1995, el del CPI 2003 en su versión original y el resultante después de la reforma de 2008 (en adelante, CPI 2003/08)[1234]. Los tramos empleados comprenden los periodos 1996-2002 (CPI 1995), 2004-2007 (CPI 2003) y 2009-2017 (CPI 2003/08), evitándose así los años de transición normativa[1235].

[1234] No se incluyen las entradas en fase nacional *PCT*.
[1235] No se incluyen las solics. relativas a 2003 (año de transición entre el CPI 1995 y el CPI 2003 en su versión original) así como las relativas a 2008 (año de transición entre la versión original del CPI 2003 y la versión modificada en 2008).

3.2.1. Solicitudes

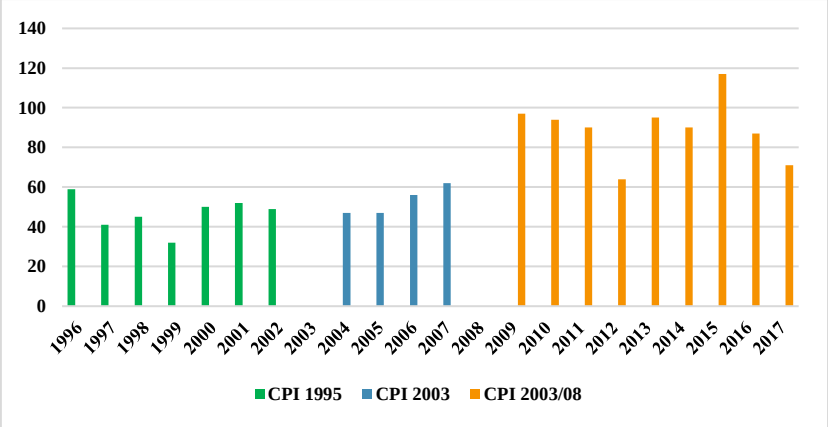
Cuadro 13
Solicitudes MU, residentes y no residentes [1236]

Año	CPI 1995		Año	CPI 2003		Año	CPI 2003/2008	
	Res.	**No res.**		**Res.**	**No res.**		**Res.**	**No res.**
1996	59	47	**2004**	47	27	**2009**	97	26
1997	41	45	**2005**	47	35	**2010**	94	33
1998	45	36	**2006**	56	43	**2011**	90	32
1999	32	38	**2007**	62	24	**2012**	64	25
2000	50	44				**2013**	95	21
2001	52	51				**2014**	90	21
2002	49	31				**2015**	117	27
						2016	87	29
						2017	71	22
Total	328	292		212	129		805	236
Prom. Anual	47	42		53	32		89	26
Totales	620			341			1041	
Prom. Anual	89			85			116	
%	53%	47%		62%	38%		77%	23%

Centrándonos en las solics. presentadas por residentes, el promedio anual pasó de 47 (CPI 1995) a 78 (CPI 2003 y CPI 2003/08), es decir, el promedio de solics. se incrementó en 66%**.** Comparando el CPI 2003 vs. el CPI 2003/08**,** el promedio anual de solics. MU pasó de 53 a 89, lo que representó un incremento de 68%; entre varias posibles razones, este incremento podría estar asociado a la aclaración respecto del requisito de actividad inventiva efectuada mediante el DL n.º 143/2008. En términos gráficos las tendencias quedan reflejadas de la siguiente manera:

[1236] Bases estad. OMPI, busc.: solics. presentadas directamente, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 13/12/2018). Los cálculos son de nuestra responsabilidad.

Solicitudes MU, residentes



En lo que respecta a la distribución de las solics. MU por secciones de la CIP, la información que viene publicando el INPI ya no desagrega por modalidades de protección. Sin embargo, puede considerarse que las tendencias de los años anteriores se mantienen. En el periodo 1980-2001 (es decir, bajo la vigencia del CPI 1940 y el CPI 1995) la mayor concentración de solics. de MU se dio en las secciones A (Necesidades Humanas/Agricultura; 33,7%) y B (Técnicas Industriales Diversas, Transportes; 31,7%); hubo también concentración, aunque en menor medida, en las secciones E (Construcciones fijas; 12%) y F (Ingeniería mecánica; 9,6%) [1237] . En el periodo 2004-2009 dichas tendencias se mantuvieron[1238]. Por su parte, de la observación de las solics. MU publicadas durante 2017 parece desprenderse que estas tendencias continúan.

En lo relativo a la tipología de los solicitantes de MU, las limitaciones en la información disponible son las mismas que las apuntadas para la distribución por secciones de la CIP. No obstante lo anterior, puede señalarse que en el periodo 2003-2006 el 58% de las solics. MU presentadas por residentes provenían de «personas singulares»/«inventores independientes»[1239]. Para 2017, tomando como

[1237] «Estudio INPI 2003», cit., p. 100.
[1238] Fuentes: (i) Anuario Estadísticos INPI de 2004, 2005 y 2006; (ii) para 2007 a 2009, listado proporcionado por INPI.
[1239] Cálculo propio realizado sobre la base de información publicada por INPI en algunos de sus reportes anuales. Los porcentajes desagregados por año son los siguientes: 2003, 65%; 2004, 43%; 2005, 70% y 2006, 55%.

base conjunta las solics. de patentes, PPP, certificados complementarios y de MU, el INPI señala bajo el rubro «solicitudes de invenciones nacionales» los siguientes porcentajes: 49,2% de las solics. fue presentada por inventores independientes, 31,4% por personas colectivas y 16,2% por instituciones de enseñaza superior[1240].

Si se incluye en los cálculos a las solics. presentadas por no residentes, los índices porcentuales de solics. provenientes de residentes en los periodos investigados fueron los siguientes: 53% (CPI 1995); 62% (CPI 2003) y 77% (CPI 2003/08). En el caso portugués destaca que la incidencia de solics. de residentes es históricamente menor que la que existe en Alemania, España, Brasil y Perú.

3.2.2. Concesiones

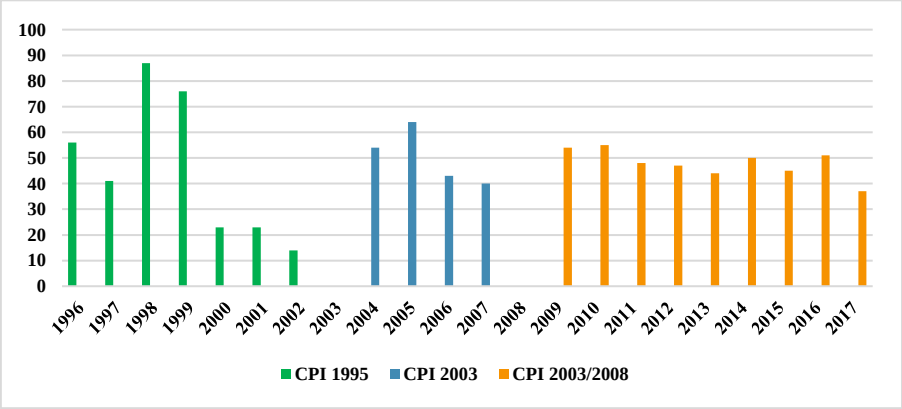
Cuadro 14
Concesiones MU, residentes y no residentes[1241]

Año	**CPI 1995**		**Año**	**CPI 2003**		**Año**	**CPI 2003/2008**	
	Res.	**No res.**		**Res.**	**No res.**		**Res.**	**No res.**
1996	56	61	**2004**	54	56	**2009**	54	16
1997	41	55	**2005**	64	26	**2010**	55	17
1998	87	91	**2006**	43	31	**2011**	48	25
1999	76	78	**2007**	40	38	**2012**	47	35
2000	23	33				**2013**	44	16
2001	23	27				**2014**	50	17
2002	14	16				**2015**	45	20
						2016	51	29
						2017	37	19
Total	320	361		201	151		431	194
Prom. Anual	46	52		50	38		48	22
Total	681			352			625	
Prom. Anual	97			88			69	
%	47%	53%		57%	43%		69%	31%

[1240] V. Reporte Estadístico INPI para 2017.
[1241] Para el CPI 1995 se ha usado las estadísticas del «Estudio INPI 2003» cuyas cifras son considerablemente mayores que las de OMPI. Para los otros años, se ha empleado Bases estad. OMPI (busc.: concs. sobre la base de present. directa; res. y no res. of. present., últ. vis. 29/05/2018). Los cálculos son responsabilidad nuestra.

Centrándonos en las concs. a residentes, el promedio anual de concs. pasó de 46 (CPI 1995) a 49 MU en total, con y sin examen de fondo (CPI 2003 y CPI 2003/08), es decir, el promedio de concs. se incrementó en 7%. Esto apunta a que la introducción del MUp no trajo consigo un incremento desmesurado de títulos concedidos. Comparando el CPI 2003 *vs*. el CPI 2003/08, el promedio anual bajó de 50 a 48 concs., lo que representó una disminución de 4%. En términos gráficos las tendencias quedan reflejadas de la siguiente manera:

Concesiones MU, residentes



Si se incluye en los cálculos a las concs. otorgadas a no residentes durante los periodos arriba indicados, los índices porcentuales de MU concedidos a residentes fueron los siguientes: 47% (CPI 1995); 57% (CPI 2003) y 69% (CPI 2003/08).

Por último, si se toma en cuenta en conjunto el número de concs. de MU y de PAT (residentes, vía nacional, presentación directa) durante el periodo 2004-2017[1242], el 31%[1243] de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de residentes consistieron en MU.

[1242] En dicho periodo se concedieron 685 MU y 1.413 PAT (Bases estad. OMPI, buscs.: concs. sobre la base de present. directa; res. of. de present., últ. vis. 13/12/2018)
[1243] El cálculo del porcentaje es responsabilidad nuestra.

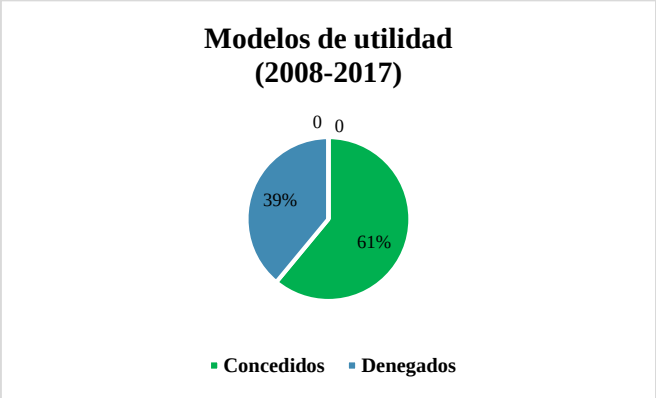
4. Aplicación en la práctica (periodo 2008-2017)

4.1. Índices de MU concedidos y denegados anualmente

En el Cuadro que sigue a continuación se presenta el número de concs. anuales de MU comparado con el de denegaciones (periodo 2008-2017). Las cifras sobre concs. anuales provienen de estadísticas OMPI (residentes y no residentes e incluye concs. que tuvieron como origen la vía *PCT*) mientras que el número anual de denegaciones proviene del cómputo de los avisos de denegación publicados en el *BPI*.

Cuadro 15
Concesiones y denegaciones (2008-2017)

Año	Concesiones[1244]	Denegaciones[1245]
2008	78	26
2009	74	32
2010	75	40
2011	74	58
2012	84	50
2013	63	45
2014	68	43
2015	71	53
2016	82	70
2017	61	53
Total	730	470



[1244] Bases estad. OMPI, buscs.: total MU concedidos, present. directa y entradas en la fase nacional *PCT*, res. y no res. of. de present. (últ. vis. 13/12/2018).
[1245] El cómputo es nuestro.

Conforme se desprende del Cuadro y Gráfico anteriores, el número de MU concedidos fue mayor que el de los denegados, siendo pertinente destacar que el número de concs. mostrado comprende tanto concs. de MUD como concs. MUp. El detalle de la "categoría" del MU concedido se presenta en *infra* 4.3.

4.2. Denegaciones

En los avisos de denegación publicados en el *BPI* se consigna la base legal que determinó dicha decisión, lo que permite extraer información para cuantificar y diferenciar los siguientes datos: (i) el número de solics. que no superaron el examen de forma ya sea por incumplimiento de requisitos formales o porque caían dentro de las limitaciones relativas al objeto y al MU (bajo el rubro "incumplimiento de formalidades"); y (ii) el número de solics. denegadas en el contexto del examen de fondo (rubro "EF").

Cuadro 16
Denegaciones[1246]
(residentes y no residentes)

Año	Incump. form.	Con EF	Total deneg.
2008	11	15	26
2009	26	6	32
2010	37	3	40
2011	39	19	58
2012	34	16	50
2013	32	13	45
2014	34	9	43
2015	49	5	53
2016	52	18	70
2017	34	19	53
Total	348	123	470
%	74%	26%	100%

En el periodo investigado, el 74% de los MU denegados lo fue porque la solicitud no superó el examen de formalidades y/o de «*limitações*». En su gran mayoría, las denegaciones tuvieron como base dos de los cuatro fundamentos generales de denegación previstos en el art. 24.1, a saber, la no presentación de

[1246] Información recopilada sobre la base de los avisos de denegación publicados en el *BPI*.

elementos necesarios para la instrucción del procedimiento (literal b) y/o la inobservancia de «formalidades o procedimientos imprescindibles para la concesión del derecho» (literal c)[1247].

Entre varias, una posible explicación para ese considerable porcentaje de solicitudes que ni siquiera consiguieron superar el examen de forma (y, eventualmente el de «*limitaçõe*s») podría ser el hecho de que la gran mayoría de solicitudes son presentadas directamente por los propios interesados, sin aparente ayuda de profesionales de la PI para la correcta redacción de las reivindicaciones y la elaboración de los otros documentos técnicos exigidos; tendencia similar a la existente en la presentación de pedidos provisorios de patente (PPP)[1248].

4.3. Índices de concesiones MUp vs. MUD

A diferencia de las concesiones de modelo de utilidad con examen de fondo (MUD), las concesiones de modelo de utilidad provisorio (MUp) no se publican en el *BPI*; por otro lado, desde 2007 los Reportes Estadísticos anuales del INPI ya no consignan el número de MU concedidos[1249]. Por ello, para la obtención de los datos que se presentan a continuación se ha contrapuesto la información que puede ser encontrada en las Bases estadísticas de la OMPI sobre los números anuales de concesiones (que no distinguen entre MUp y MUD) con el número de avisos de concesiones MUD publicadas en el *BPI*[1250]; esto permite alcanzar un aproximado del número de MUps concedidos por año, lo que arroja también algunas luces sobre las opciones de los usuarios respecto de las dos categorías de MU que existieron en el CPI 2003.

[1247] Los otros dos fundamentos generales de denegación previstos en el art. 24.1 son la falta de pago de tasas (literal a) y la presentación de solicitud cuyo objeto sea imposible o ininteligible (literal f).
[1248] Conforme se vio en *supra* 1.2.1, entre los años 2009 a 2011 el 77% de los PPP presentados no contaron con intervención de profesionales en materia de PI.
[1249] A partir de dicho año la información que presenta el INPI engloba concs. de patente y de MU.
[1250] Para los años 2004-2009 se ha usado también como fuente un listado general proporcionado por el INPI (en 2011), cualquier error en las sumas parciales o totales es nuestro. Resaltamos que para algunos años los números totales que se indican no coinciden (por escaso margen) con los de la OMPI y que, en relación con la información estadística presentada en puntos anteriores, existen ciertas discrepancias puesto que dicha información por lo general no incluye concs. que tuvieron como origen una solic. vía *PCT*.

Cuadro 17
Concesiones MUD y MUp (2004-2017)
(residentes y no residentes)

Año	MUD[1251]	MUp[1252]	Total[1253] Concedidos
2004	98	11	109
2005	69	21	90
2006	43	31	74
2007	37	40	77
2008	37	41	78
2009	25	44	69
2010	29	46	75
2011	22	52	74
2012	31	53	84
2013	28	35	63
2014	36	32	68
2015	28	43	71
2016	15	67	82
2017	12	49	61
Total	510	565	1.075
%	47%	53%	100%

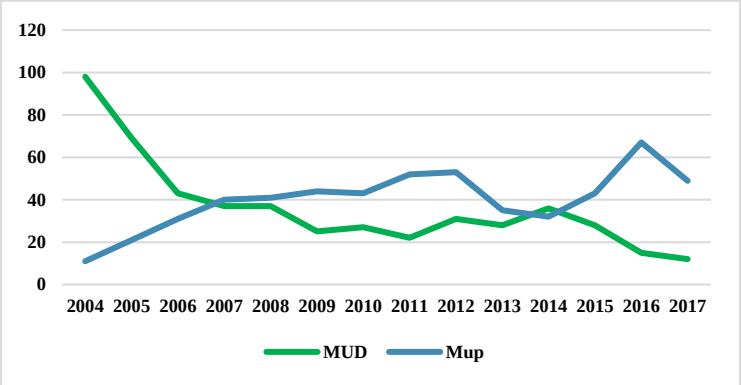
En el período 2004-2017 fueron concedidos alrededor de 1.075 modelos de utilidad, de los cuales, según nuestros cálculos, el 53% aprox. fueron MUp. En los tres primeros años el número de concs. de MUD superó largamente el de MUp; sin embargo, ya a partir del segundo año (según se aprecia en el Gráfico que sigue) comenzó una tendencia marcadamente decreciente en el número de concs. de MUD y una tendencia inversa creciente, aunque moderada y con fluctuaciones, en el número de concs. de MUp.

Estas variaciones en las tendencias de los usuarios respecto de ambas categorías bien pueden ser atribuidas a la desfavorable política de costes de obtención del MU. Conforme se vio en *supra* 2.7, desde 2010 el coste en tasas para

[1251] Fuentes: (i) para los años 2004-2009: información recopilada del listado proporcionado por el INPI (de 2011), el conteo es responsabilidad nuestra; (ii) de 2010 en adelante: conteo propio del número de avisos de concesión publicados en el *BPI*.
[1252] Fuentes: (i) para los años 2004-2009: información recopilada del listado proporcionado por el INPI (de 2011), el conteo es responsabilidad nuestra; (ii) de 2010 en adelante: los cálculos son nuestros.
[1253] Fuentes: (i) para los años 2004-2009: información recopilada del listado proporcionado por el INPI (de 2011), el conteo es responsabilidad nuestra; (ii) de 2010 en adelante: Bases estad. OMPI, buscs.: total MU concedidos present. directa y entradas en la fase nacional del *PCT*, recuento total of. present. (últ. visita 13/12/2018).

la obtención de un MUp fue el mismo que para la obtención de una patente, y el coste de obtención de un MUD fue 75% mayor que el una patente.

Concesiones MUD vs. MUp



En el nuevo CPI 2019, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2019, la posibilidad de concesión de un modelo de utilidad sin examen (MUp) ha desaparecido, volviéndose al sistema único de concesión con examen de fondo y de oficio, tradicional en la legislación portuguesa.

SÍNTESIS CONCLUSIVA

1. Tal como fue planteado en la presente investigación, se parte del entendimiento que el MU es una modalidad de PI que tiene por finalidad específica la protección de invenciones «menores», definidas como aquellas invenciones que, a pesar de implicar mejoramientos o avances técnicos, no alcanzan el nivel de inventiva exigido a la patente. Se parte también de dos bases generalmente asumidas en relación con el MU: la primera, que la figura podría ayudar a resolver las dificultades de acceso de las PYME y de los inventores individuales a la protección de sus invenciones mediante un derecho de exclusiva, lo que podría estimular la innovación tecnológica proveniente de aquellos (que, se estima, consiste principalmente en invenciones menores) e incentivar el desarrollo de la industria local; la otra, que es una modalidad que podría ser de especial interés para países poco o medianamente industrializados y/o para países importadores netos de tecnología, en los que, debido a la escasa inversión en actividades de investigación y desarrollo proveniente ya sea del sector público o privado, entre otros factores, se asume que la producción autóctona de tecnología es escasa y/o de un menor nivel de inventiva que el que se supone necesario para la concesión de patente.

2. A diferencia de la patente, el MU es una modalidad de PI que no está recogida en el APDIC, lo que determina que no sea obligatorio para los Estados Miembros de la OMC el recogerla en sus legislaciones internas ni que exista un prototipo impuesto a nivel internacional. No sorprende entonces que se presenten no pocas diferencias en la normativa de los países que lo contemplan. Aunque en muestra específica, esto ha quedado en evidencia no solo en la propia evolución del MU en Portugal sino también en la panorámica de los ordenamientos que fueron escogidos para darle un contrapunto comparativo externo (Alemania, España, Brasil y la CAN).

3. A diferencia de la patente - que goza de teorizaciones y justificaciones económicas en gran medida estandarizadas - no hay consenso internacional

respecto de la importancia económica o la necesidad de otorgar protección a invenciones menores mediante un derecho de exclusiva. A pesar de la falta de consenso, alrededor del 60% de los Países miembros de la OMC y el 58% del selecto grupo de países que integran la OECD[1254] al parecer cuentan con regímenes de MU (no siempre bajo la misma denominación de la figura) en su legislación nacional.

4. Las diversas circunstancias económicas, culturales, industriales, tecnológicas, entre otras, de los países que cuentan con regímenes de MU - así como las propias diferencias en las características fundamentales de estos - hacen que la argumentación en torno a la figura (a favor o en contra) varíe en su pertinencia, intensidad, y claro está, en la aproximación a la temática. Lo mismo sucede respecto de las posibles motivaciones por las que en algunos países – y en otros no - se considera conveniente o necesario incentivar mediante la concesión de un derecho de exclusiva invenciones que no alcanzan el nivel de inventiva exigido para su protección mediante patente.

5. En el caso de la UE, en la fallida iniciativa de la Comisión Europea para un MU de espectro comunitario o armonizado, así como en sus antecedentes, quedó reflejada no solo la volatilidad en los posibles delineamientos de los aspectos fundamentales de un régimen jurídico de MU, sino también la variedad de motivaciones y argumentaciones que existen en el ámbito europeo respecto de la figura. Puede considerarse que eran tres los ejes de interés o preocupación de la Comisión. Por un lado, se invocaba el afianzamiento del mercado interior y que podrían presentarse barreras de acceso para la libre circulación de mercancías debido a las diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros. Por otro lado, también se invocaba con igual insistencia la necesidad de incentivar la innovación tecnológica en la UE, en especial, la proveniente de las PYME. La tercera preocupación - la omnipresente - se centraba en los problemas existentes en los sistemas de patentes europeos (costes de obtención, complejidad, lentitud). Tangencialmente, se alegaba también la preocupación de dejar sin protección a

[1254] Países OECD que cuentan con MU: Alemania, Australia, Austria, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, México, Polonia, Portugal, Rep. Checa y Turquía.

invenciones menores que podían tener valor o interés económico para sus inventores así como la necesidad de otorgar protección rápida (y a un menor coste que la patente) a invenciones con ciclos cortos de vida útil.

El MU portugués

I. El MU del CPI 1940

6. La primera versión del régimen del MU portugués fue introducida con el CPI 1940 y fue regulada en conjunto con los modelos y dibujos industriales, empleándose así una aproximación sistemática semejante a la de la legislación española e italiana de la época. Tal opción sistemática y la definición legal que se contempló determinaban que la nueva figura estuviese asociada apenas a la protección de creaciones de forma. No obstante lo anterior, la percepción de que los modelos de utilidad constituían también invenciones - y de ahí su proximidad con la patente - ya parecía estar de alguna manera presente en la Exposición de Motivos de la Propuesta de ley sobre propiedad industrial de 1936. En doctrina portuguesa, los autores que se pronunciaron sobre el MU del CPI 1940 (en particular, en obras publicadas a partir de la década del ochenta) bien consideraron que la figura tenía como objetivo la protección de invenciones menores aplicadas a la forma de un objeto de uso práctico.

7. Puede considerarse que la introducción del MU en Portugal obedeció al interés del legislador de acompañar de cerca la legislación de otros países y, en particular, contar con las modalidades de PI reconocidas en el CUP, lo que no es de extrañar puesto que Portugal fue uno de los miembros fundadores de la Unión de París.

8. Según el CPI 1940, se consideraban modelos de utilidad y como tales eran protegidos, los *modelos* de objetos o cualquier parte de estos destinados a uso práctico (*e.g.*, herramientas, utensilios, etc.) que, por nueva forma, disposición o nuevo mecanismo aumentasen o mejorasen las condiciones de aprovechamiento de tales objetos, puntualizándose que lo protegido era la forma específica y nueva que tornaba posible el aumento de su utilidad o la mejora de su aprovechamiento.

Se recogió así la exigencia de forma tridimensional o corporeidad en su primera definición legal, bajo influencia de la legislación alemana.

9. La distinción respecto del modelo industrial se asentaba en que este protegía la apariencia de creaciones de forma desde el punto de vista geométrico u ornamental, mientras que el MU protegía creaciones de forma esencialmente funcionales (relacionadas con el aumento de la utilidad de un objeto o el mejoramiento de su aprovechamiento). A pesar de esta diferenciación, aparentemente clara, la regulación en conjunto de ambos modelos así como la falta de precisión en la redacción de algunas de sus disposiciones potenció que en la práctica se presentase cierta ambigüedad en casos que involucraban a ambas figuras, *e.g*., la posibilidad de concurrencia de protecciones y la aplicación de criterios de confundibilidad respecto de la apariencia del objeto para evaluar la novedad en sede de MU.

10. Si bien la definición legal del MU del CPI 1940 coincidía en esencia con la recogida en la legislación existente en otros países, el legislador del CPI 1940 construyó su primer régimen sobre la base de ciertas características que desde sus inicios lo diferenciaron del régimen alemán (LMU 1891/1936) y, por ejemplo, del español (EPI 1929). Se optó por un requisito de novedad mundial en vez de una novedad relativa y/o nacional; para la concesión del derecho de exclusiva no se consagró un sistema de simple registro sino uno que implicaba llamamiento a oposiciones por parte de terceros y examen de fondo obligatorio (al parecer, por lo menos, respecto del requisito de novedad), procedimiento similar al previsto para la concesión de patente; y, si bien el plazo de protección era menor que el de la patente (cinco *vs.* quince años), se estableció que el plazo del MU era indefinidamente renovable. Salvo esta última peculiaridad, puede considerarse que el régimen del CPI 1940 fue más estricto – por no decir más cauteloso - que el régimen alemán y el español de la época.

11. Se puede inferir que bajo la vigencia del CPI 1940 la política respecto de los costes en tasas en términos comparativos para la obtención y mantenimiento de un MU y de una patente fue durante muchos años la de otorgar un trato más favorable o, tal vez, de algún "incentivo" a la figura. Desde la entrada en vigor del

CPI 1940 hasta mayo de 1980 el coste en tasas básicas para la obtención de un MU fue menor en un 33% aproximadamente que el coste de obtención de una PAT. Desde ahí, el porcentaje diferencial fue reduciéndose hasta que en 1993 el MU llegó a ser menor en un 17%. No son evidentes las razones que puede haber tenido el legislador para la disminución en la diferenciación del coste de obtención; en todo caso, esta coincide con la entrada en vigor en Portugal del *PCT*. En lo relativo al coste comparativo del mantenimiento de los títulos, el del MU siempre fue considerablemente menor que el de la PAT, aunque el porcentaje diferencial entre ambos comenzó a disminuir a partir de 1983.

12. En los últimos quince años de vigencia del CPI 1940 (1980-1995) el MU tuvo mayor (aunque ligera) relevancia porcentual que la PAT como modalidad de protección de invenciones procurada por solicitantes locales (del total de solics., el 53% fueron MU). No obstante que no contamos con índices anteriores a 1980, es viable hacer la conjetura que la diferencia porcentual entre ambas modalidades pudo haber sido aún mayor (basta observar los índices de 1980 a 1983). Sin embargo, ya desde 1981 había comenzado una tendencia decreciente en el número de solics. MU, que presentó una caída bastante acentuada en 1984, año en que su régimen se aproximó más al de la patente al introducirse la exigencia de reivindicaciones en las solics. MU.

En lo que respecta al índice comparativo de concs., el número de MU concedidos fue mucho mayor que el de PAT: entre 1980 y 1995 el 78% de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de usuarios locales consistieron en MU. Dicho porcentaje revela la importancia que tuvo el MU del CPI 1940 en la protección de innovación técnica local y también permite en alguna medida conjeturar que la figura se adecuaba mejor que la patente al tipo de tecnología proveniente de inventores portugueses o residentes en Portugal.

II. El MU del CPI 1995

13. En el CPI 1995 el MU fue regulado en capítulo propio, ganando finalmente autonomía sistemática respecto del modelo industrial. Sin embargo, a pesar de que

ya se indicaba expresamente que la figura protegía «invenciones», inexplicablemente no se le incluyó en el capítulo dedicado a estas.

14. En su régimen se mantuvo la exigencia de forma tridimensional o corporeidad. No obstante ello, el legislador consideró necesario disponer expresamente que las invenciones consistentes en procedimientos estaban excluidas del ámbito de protección del MU, tal como se hizo en la LP española de 1986 y en el régimen de la CAN. Este exceso de celo respecto de las invenciones de procedimiento bien hace recordar la consideración apuntada por el grupo de trabajo del Proyecto del *MPI* de 1993 en el sentido de que su tradicional exclusión provenía del *lobby* de la industria químico-farmacéutica.

15. Según el CPI 1995, podían ser protegidas como MU las invenciones nuevas que implicasen una actividad inventiva, fuesen susceptibles de aplicación industrial (léase, los mismos requisitos exigidos a la patente) y que consistiesen en dar a un objeto una configuración, estructura, mecanismo o disposición del que resultase el aumento de su utilidad o la mejora de su aprovechamiento; señalándose asimismo que, en particular, podían ser protegidos los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de estos, envases y demás objetos que reuniesen los antes mencionados requisitos. Esta definición legal por la que optó el legislador portugués, que presentaba semejanza con la que estuvo recogida en la LP española de 1986, al parecer intentaba esclarecer que lo protegido no era la «forma específica y nueva» (como consagraba el CPI 1940) sino más bien la «idea inventiva», léase, la regla o reglas técnicas que, aplicadas a un objeto corpóreo, aumentasen su utilidad o la mejora de su aprovechamiento.

16. La delimitación de las invenciones protegibles mediante MU se asentó en la exigencia de forma tridimensional o corporeidad, quedando claro que no todas las invenciones que podían ser objeto de patente eran susceptibles de protección mediante MU. Lo que no quedó claro fue la exigencia de un menor nivel de actividad inventiva que el exigido en sede de patente. Más allá de cualquier intento de interpretación histórica o argumentación basada eminentemente en las motivaciones, legislación, jurisprudencia y doctrina de otros países, lo cierto es que la intención del legislador portugués del CPI 1995 de contemplar para el MU

un menor grado de actividad inventiva (o diferente) que el exigido a la patente (recuérdese que el requisito de actividad inventiva fue introducido en Portugal precisamente con el CPI 1995) no quedó reflejada con nitidez en el texto de la ley, ni se deducía del Preámbulo del DL de aprobación del CPI 1995, ni de la ley de autorización legislativa.

17. El procedimiento previsto para la concesión del MU y de la patente continuó siendo el mismo para ambas modalidades, salvo el plazo en que el INPI debía emitir el informe de examen (dicho plazo, en sede de MU, era menor). En esta oportunidad el legislador portugués optó por un sistema de oposición post-concesión inspirado en el procedimiento de concesión de la patente europea (CPE).

18. En lo relativo a la política de tasas de obtención, durante los primeros tres años de vigencia del CPI 1995 el coste del MU y de la PAT fue el mismo. Solo a partir de 1998 el coste de obtención del MU fue ligeramente menor. Por su parte, en lo que respecta al coste por mantenimiento, se mantuvo la política de contemplar menores costes para el MU, aumentándose inclusive los porcentajes diferenciales entre ambas modalidades (aprox., 65% menor).

19. Comparando el uso del MU por parte de residentes bajo el CPI 1940 (últimos quince años de vigencia) con el del CPI 1995 (periodo 1996-2002) se constató que el promedio anual de solics. pasó de 76 (CPI 1940) a 47 solics. (CPI 1995). Desde la perspectiva del usuario esta disminución bien pudo haber estado asociada o ser consecuencia, entre otros factores, de: (i) la falta de claridad del régimen del CPI de 1995 respecto de una supuesta menor (o diferente) inventiva exigida al MU en relación con la patente; (ii) la ausencia de una política diferenciada de costes para la obtención del MU; (iii) eventualmente, la reducción de su plazo de protección al haberse eliminado la posibilidad de renovación indefinida (en el CPI 1995, el plazo del MU se fijó en quince años).

20. Bajo la vigencia del CPI 1995 la relevancia del MU como modalidad de protección de invenciones procurada por residentes disminuyó. Las solics. PAT casi duplicaron las de MU siendo que el promedio anual de solics. PAT presentadas por residentes llegó a 93 mientras que el de MU fue de 47 solics. En términos porcentuales anuales el MU representó el 34% de las solics.

En lo relativo a concesiones, el 52% de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de residentes (concesiones sobre la base de presentación directa, vía nacional) consistieron en MU. Si bien el porcentaje diferencial disminuyó respecto del que existió con el CPI 1940, lo cierto es que el MU continuó teniendo relevancia mayor que la PAT – aunque ya no tan marcada – en la protección de invenciones generadas por residentes.

21. El balance general del MU del CPI 1995 es que fue un régimen deficientemente alcanzado, de regulación insuficiente y de mutismo sobre las motivaciones y/o expectativas del legislador respecto de la figura; sin embargo, a pesar de las incongruencias y la poca claridad de su régimen, el MU continuó teniendo no poca presencia como modalidad de protección de invenciones mediante un derecho de exclusiva.

III. El MU del CPI 2003 y modificaciones más relevantes introducidas con el CPI 2019

22. Para el diseño de este tercer régimen, el legislador del CPI 2003 invocó como inspiración la iniciativa europea sobre MU (léase aquí, la PD de 1997 y/o la PMD de 1999). *Grosso modo*, dicha iniciativa perseguía equipar el ámbito de protección del MU con el de la patente (salvo algunas exclusiones expresas) al proponer que fuese eliminada la clásica exigencia de forma tridimensional o corporeidad con el objetivo de conferir una segunda función a la figura: además de seguir siendo una modalidad de protección específica de invenciones menores, el MU también podría servir como una vía alternativa a la patente al gozar de un procedimiento de concesión más rápido y menos oneroso que el usualmente contemplado para esta. Esto, como un intento de dar respuesta a los problemas "operativos" de los sistemas de patentes nacionales en general y el sistema del CPE: el procedimiento de concesión es oneroso (en la mayoría de los casos), complejo y extremadamente demorado, lo que retarda que su titular pueda impedir que terceros no autorizados exploten la invención; demora que fue considerada particularmente inconveniente para invenciones con ciclos de vida útil o comercial más reducidos.

23. Bajo inspiración de la iniciativa europea, y en versión propia, el legislador del CPI 2003 estableció como regla general expresa que, a opción del solicitante, puede pretenderse la protección de una invención a título de patente o de MU, señalándose también en el propio texto de la ley que el MU tiene por *finalidad* la protección de invenciones mediante un procedimiento administrativo más simplificado y acelerado que el de la patente. Por influencia de la iniciativa europea, el legislador del CPI 2003 se alejó de dos aspectos que eran tradicionales en el MU portugués, a saber, la exigencia de forma tridimensional y el procedimiento de concesión con examen de fondo obligatorio y de oficio.

24. Su ámbito de protección se amplió al eliminarse la exigencia de forma tridimensional. Sin perjuicio de algunas exclusiones específicas, cualquier invención patentable es protegible mediante MU, incluidas las invenciones de procedimiento. Las invenciones expresamente excluidas son las que inciden sobre materia biológica y sobre substancias o procedimientos químicos o farmacéuticos. En esto el CPI 2003 siguió al pie de la letra la PD/PMD, en tal sentido, puede estimarse que hizo suya la críptica justificación esbozada en uno de los Considerandos de la PD/PMD (léase, «... responder a las necesidades de los sectores correspondientes»).

En el CPI 2019, se ha optado por excluir también del ámbito de lo protegible mediante MU a las invenciones que incidan sobre «productos alimenticios o procedimientos para la preparación, obtención o confección de esos productos» así como a las «composiciones» químicas o farmacéuticas. Ningún tipo de razón o justificación se explicita en el Preámbulo del DL de aprobación del CPI 2019, ni en la ley de autorización legislativa, ni en los respectivos anteproyectos.

En todo caso, cabe apuntar que el régimen portugués es más restrictivo o cauteloso que el alemán y el español en lo relativo a las invenciones en el campo de lo químico-farmacéutico y que es el único que excluye expresamente la protección de productos alimenticios.

25. La exigencia de un nivel de inventiva menor en graduación o diferente que el exigido a la patente no quedó suficientemente clara en la versión original del CPI 2003 ya que, tal como estuvo redactado el art. 120.2, parecía que eran

aplicables en conjunto dos criterios, a saber: que, para un perito en la especialidad la invención no resultase de una manera evidente del estado de la técnica (al igual que lo exigido en sede de patente) y que, *además*, la invención presentase una ventaja práctica o técnica para la fabricación o utilización de un producto o procedimiento. Sin perjuicio de que la lectura más razonable era - teniendo en cuenta que la iniciativa europea perseguía, entre otros objetivos, la protección de invenciones menores - que ambos criterios eran alternativos, el mencionado artículo no recogía la formulación contemplada en la PD ni en la PMD y de su tenor no se desprendía la consagración de criterios alternativos. En todo caso, la interpretación del INPI fue en el sentido de que los criterios eran alternativos, es decir, que bastaba la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU.

Con la precisión introducida mediante DL n.º 143/2008 quedó esclarecido que los requisitos del art. 120.2 no eran acumulativos. Así, el régimen del MU pasó a construirse sobre la base expresa de dos nociones o "tipos" de actividad inventiva alternativas: una, exactamente igual a la exigida para la concesión de patente; la otra, diferente, puesto que se considera también como actividad inventiva la presencia de una ventaja técnica o práctica. Destaca aquí que el legislador portugués optó nuevamente por no contemplar el criterio de lo «no muy evidente» para el perito en la especialidad que venía recogido en el PMD (la que, por cierto, ya había sido retirada de la agenda europea). Independientemente de que la invención resulte o no evidente del estado técnica, se concederá el MU si la invención presenta una ventaja práctica o técnica. Así diseñado, el contenido de este requisito se aproxima más bien al que fue recogido por la PD y, principalmente, a lo que parecía proponer el Proyecto *MPI*.

26. Fue en el aspecto procedimental que el régimen del CPI 2003 fue particularmente novedoso al intentar conciliar el sistema de concesión con examen de fondo, tradicional en el ordenamiento portugués, con lo pretendido por la iniciativa europea que proponía un sistema de concesión sin examen. Se construyó así un régimen procedimental peculiar que dio cabida a dos "categorías" de títulos entre los que podía optar el solicitante: el usual MU con examen de fondo

(denominado MU «definitivo», MUD) y el MU «provisorio» (MUp). La regulación de este último fue ambigua y no investía al titular del MUp del derecho de impedir que terceros no autorizados explotasen la invención puesto que se contempló que, para iniciar acciones de defensa judicial o arbitral, tenía primero que solicitar el examen de fondo de la invención ante el INPI, apartándose así de la PMD que disponía únicamente que los Estados miembros tendrían que establecer la obligatoriedad de un IET cuando se interpusiesen acciones judiciales de defensa.

En todo caso, la tramitación del procedimiento de concesión del MUD y del MUp fue más célere que el de la patente (debido a un menor plazo para realizar la publicación de la solic. respectiva), en ese sentido, existía coherencia con la única finalidad asignada en la ley a la figura del MU. En promedio, en el supuesto que en la solic. de MU se pidiese la realización del examen de fondo y sin mediar observaciones formales ni oposiciones de terceros, el pronunciamiento sobre la concesión (o denegación) del MUD podía ser obtenido en 9 meses, es decir, en este aspecto no existía una diferencia relevante respecto del MUp, que estaba diseñado para ser obtenido en 8 meses. En términos comparativos con la patente (también en escenarios ideales), el pronunciamiento podía ser obtenido en 21 meses.

En el CPI 2019 se ha eliminado la figura del MUp, regresándose al sistema tradicional de concesión con examen de fondo obligatorio y de oficio. Las razones que pueden haber determinado este nuevo cambio de rumbo del legislador portugués también brillan por su ausencia. Salvo mejor parecer, que se base en alguna prueba empírica local en contrario que haya sido puesta a disposición pública, de nuestra investigación se desprende que, desde una perspectiva práctica, no son evidentes las razones que podrían servir de base a la desaparición del MUp: no hubo, al parecer, incremento de litigios y los propios índices de concesión tampoco revelan una “avalancha” de títulos sin examen; por otro lado, el aumento paulatino de solics. MUp respecto de las MUD bien podría estar asociado a la cuestión de los costes de obtención del MUD.

27. En lo relativo a los mecanismos de conexión procedimental entre solics. PAT y MU, el CPI 2003 contempla dos: la posibilidad de la transformación de solics. (*reformulação*), que ya venía recogida en el CPI 1995 y la posibilidad de presentación «simultánea o sucesiva» de una solic. de MU y de PAT. Para este último mecanismo el legislador portugués se inspiró en la iniciativa europea, sin embargo, no recogió la figura de la prioridad interna que estaba prevista en la PD/PMD. Debido a las lagunas existentes en su regulación no es de extrañar que el uso de la presentación «simultánea o sucesiva» en la práctica haya sido casi inexistente (según se pudo observar, en el periodo 2008-2017 solo hubo dos casos de solics. simultáneas). Por el contrario, los índices del uso de la transformación de solics. no son despreciables: según nuestros cálculos, en el periodo 2008-2017 el 14% del total de solics. MU *publicadas* provenía de solics. PAT transformadas, siendo que las universidades e institutos técnicos fueron usuarios frecuentes de la transformación de solics. de PAT a MU (27%).

Destaca que el 30% de MUD concedidos entre 2008-2017 provenía de transformaciones de solics. PAT.

28. Con el CPI 2003 la política del coste en tasas para la obtención de un MU se agravó aún más en términos comparativos con el coste de una PAT. Durante los primeros años de vigencia del código el coste de un MUD y de una PAT fue el mismo mientras que el del MUp fue menor en un 65%. En 2008, sorprendentemente, el coste del MUD pasó a ser mayor que el de una PAT; por su parte, el coste del MUp continuó siendo menor. Desde 2010 en adelante el coste de obtención de un MUp y de una PAT inexplicablemente es el mismo mientras que también inexplicablemente el coste de obtención de un MUD es 75% mayor que el coste de una PAT. En lo que respecta al coste comparativo para el mantenimiento de un MU (sin distinción de categoría) y de una PAT, se sigue con una política mucho más favorable al MU. Según nuestros cálculos, el porcentaje diferencial entre el coste de mantenimiento de un MU y de una PAT por diez años (plazo máximo del MU) al parecer ronda un 81%.

29. En lo que respecta al uso del MU (sin distinción de categoría) en términos comparativos con la PAT (*residentes* y *no residentes*, vía nacional), bajo el CPI

2003 (periodo 2004-2017) las solics. PAT duplicaron las de MU (3.030 y 1.514 solics., respectivamente). En términos porcentuales, el MU representó el 33% del total de solics. presentadas por *residentes y no residentes* para la protección de invenciones en Portugal por la vía nacional. Este porcentaje (que en realidad es mayor atendiendo al número de solics. PAT reformuladas) no es despreciable si tiene en cuenta la desfavorable política de costes de obtención del MU.

En lo relativo al número de títulos concedidos, el 31% de las invenciones protegidas por la vía nacional (presentación directa, *residentes*) consistieron en MU.

30. En lo que respecta al uso del MU por parte de *residentes* (comparativo CPI 1995 periodo 1996-2002 *vs.* CPI 2003 periodos 2004-2007 y 2009-2017, vía nacional/presentación directa), el promedio anual de solics. aumentó de 47 (CPI 1995) a 78 (CPI 2003). Este incremento puede haber estado asociado a: (i) la eliminación de la exigencia de forma tridimensional, que posibilitó la protección de invenciones consistentes en procedimientos; y/o (ii) la introducción del MUp; y/o (iii) el esclarecimiento (mediante DL n.º 143/2008) que basta la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU (por cierto, el promedio anual de solics. en el periodo 2009-2017 subió respecto del periodo previo a dicha aclaración legislativa); y/o (iv) el no despreciable índice de solics. MU que tienen como origen solics. PAT reformuladas. Puede aventurarse la consideración de que, a pesar de las inconsistencias de la regulación del MU del CPI 2003 (específicamente, lo relacionado con el MUp) y a pesar de la política de costes de obtención adversa, los usuarios locales continuaron a mostrar interés en la figura del MU.

En lo que respecta a los índices de concesión de MU (sin distinción de categoría), el promedio anual con el CPI 1995 fue de 46 concs. mientras que con el CPI 2003 fue de 49. Contrariamente a lo que se podría especular, la introducción de una suerte de MU sin examen de fondo (el MUp) no trajo consigo un incremento desmesurado de títulos concedidos.

31. Centrándonos en los índices de concesión de MUp *vs.* MUD (*residentes y no residentes*), en el período 2004-2017 fueron concedidos alrededor de 1.075

títulos, de los cuales el 53% aprox. fueron MUp. En los tres primeros años de vigencia del CPI 2003 el número de concs. de MUD superó largamente el de MUp; sin embargo, ya a partir del segundo año comenzó una tendencia marcadamente decreciente en el número de concs. de MUD y una tendencia inversa creciente, aunque moderada y con fluctuaciones, en el número de concs. de MUp. Estas variaciones - que reflejan en parte las opciones de los usuarios respecto de ambas categorías - bien pueden ser atribuidas a la desfavorable política de costes de obtención de MU.

Panorámica y consideraciones finales

32. Poniendo las cosas en perspectiva: los índices que se muestran a continuación de las concs. de PAT y de MU en Alemania, España, Portugal, Brasil y Perú (periodo 2010-2016, residentes, vía nacional/presentación directa) por millón de la PEA, son más que elocuentes sobre las distintas "realidades" de los países en cuestión respecto de la protección de invenciones (proveniente de residentes) mediante derechos de exclusiva y en virtud de los cuales se puede conjeturar que las motivaciones o expectativas del legislador de cada país - en relación con la figura del MU – probablemente no son las mismas.

Concesiones PAT, residentes, por millón/PEA[1255]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALE	228	195	194	230	248	241	246
ES	104	109	107	117	126	99	91
PT	22	18	17	22	17	13	7
BR	3	4	4	4	4	4	5
PE	0	1	1	0	0	1	1

[1255] Cálculos propios sobre la base de las fuentes que se indican en el Anexo K

Concesiones MU, residentes, por millón/PEA[1256]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ALE	296	268	249	231	220	201	202
ES	87	102	93	96	99	98	94
PT	10	9	9	8	10	9	10
BR	4	-	3	3	3	5	5
PE	1	2	2	1	2	4	4

Aun cuando no sería viable intentar lecturas comparativas entre países que puedan ser mínimamente válidas - en particular, si están basadas meramente en el número de títulos concedidos - podría arriesgarse algún tipo de aproximación, para cada país, con vista a los respectivos sistemas de concesión y contrapuesto con los índices de solicitudes presentadas[1257]. Así, por ejemplo, en sede de patentes, respecto de España, habría que tomarse en consideración que su legislación no contemplaba el examen de fondo obligatorio para la concesión de patentes; y, en sede de MU, respecto de Alemania, habría que tenerse en cuenta que en dicho país la concesión del MU no implica examen de fondo ni se contempla el llamamiento a oposiciones por parte de terceros.

33. Al igual que en la legislación portuguesa, la figura del MU en Alemania y España es una modalidad de PI para la protección de invenciones. Lo mismo se asume pacíficamente en el caso del Brasil y de la CAN, no obstante que en el propio texto de la ley no se califique expresamente como tal al objeto de protección.

En Brasil y la CAN, la delimitación respecto de la patente en lo relativo a las invenciones protegibles mediante MU se basa en la tradicional exigencia implícita de forma tridimensional o de corporeidad. En España, dicha exigencia ha sido atenuada en parte mientras que en Alemania y Portugal ha sido eliminada por completo; sin embargo, no todas las invenciones protegibles mediante patente lo pueden ser por MU ya que existen exclusiones específicas, que varían dependiendo de las opciones del legislador de cada país.

[1256] Cálculos propios sobre la base de las fuentes que se indican en el Anexo L.
[1257] V. en Anexo M los cuadros de solics. PAT y MU (residentes, vía nacional, presentación directa) por millón de la PEA (2010-2016).

34. La opción portuguesa de excluir del ámbito del MU a las invenciones que inciden sobre substancias, composiciones y/o procedimientos químicos o farmacéuticos difiere de la recogida en Alemania y España; sin embargo, respecto de la exclusión de invenciones que inciden en materia biológica la posición es unánime en los tres países. En lo referente a la protección de procedimientos y de substancias y composiciones químicas o farmacéuticas, el régimen alemán, a diferencia del portugués, no excluye la tutela de substancias y composiciones químicas o farmacéuticas, pero sí excluye expresamente a los procedimientos en general. Por su parte, el régimen español – que continúa excluyendo expresamente a las invenciones consistentes en procedimientos - no excluye a las substancias o composiciones químicas, pero sí las farmacéuticas. En el caso del régimen brasileño y el de la CAN la exigencia de forma tridimensional por sí sola determina que, en principio, las mencionadas invenciones no puedan ser protegidas mediante MU.

Esta variedad en las opciones legislativas respecto de las invenciones excluidas incide precisamente en los sectores o campos de la tecnología que suscitan algunas de las mayores controversias y preocupaciones en sede de patentes y en principio están determinadas o influenciadas por consideraciones externas al campo de lo jurídico. No encontramos explicación aparente del por qué, por ejemplo, la legislación alemana no excluye del ámbito del MU a las substancias químicas o farmacéuticas mientras que la legislación portuguesa sí lo hace; o bien, del por qué en Alemania y España las invenciones de procedimientos en general están excluidas mientras que en Portugal solo lo están los procedimientos químicos y farmacéuticos. Igual ocurre con la exclusión común respecto de las de invenciones biotecnológicas. Asumimos que la decisión respecto de lo que puede o no ser protegido mediante MU en un país determinado está o, mejor dicho, debería estar relacionada con algún tipo de estrategia local, motivación o expectativa mínimamente identificable del legislador, basada en algún tipo de reflexión o consideración económica específica, tal como la necesidad de sectores industriales locales, el intento de fomentar el desarrollo de sectores tecnológicos específicos, entre otros.

35. En Portugal, Alemania, España, Brasil y en la CAN se exige al MU tres requisitos, a saber: aplicabilidad industrial (cuyo contenido es el mismo que el contemplado para la patente); novedad absoluta/mundial (como en sede de patente), salvo el caso alemán, y hasta hace muy poco, el español, destacando también que en Alemania, Brasil y en la CAN se contempla un periodo de gracia amplio en sede de MU; y, por último, un tercer requisito, el más complejo y de contornos difusos, en el que se intenta recoger la exigencia de un nivel de actividad inventiva menor en graduación y/o diferente que el exigido para la concesión de patente. Recuérdese que en sede de patente se suele contemplar lacónicamente que una invención implica «actividad inventiva» si es que para un perito en la especialidad aquella no resulta de una manera evidente del estado de la técnica.

En Portugal, tal tercer requisito para el MU está construido en la ley sobre la base expresa de dos nociones o tipos de actividad inventiva alternativas: una, exactamente igual a la exigida para la concesión de patente; la otra, diferente, puesto que se considera también como actividad inventiva en sede de MU la presencia de una ventaja práctica o técnica para la fabricación o utilización del producto o procedimiento en causa. Por su parte, la ley española, contempla que la invención debe aportar alguna «ventaja prácticamente apreciable» para el uso o fabricación de un producto u objeto y se consigna que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera «muy evidente» para un experto en la materia. En Brasil, la nueva forma o disposición de un objeto de uso práctico (o parte de este) debe aportar un mejoramiento funcional en su uso o fabricación y se consiga que aquella debe implicar un «*ato inventivo*», definido en el sentido de que no se desprenda de manera «*comun ou vulgar*» del estado de la técnica para un técnico en el asunto (en contraposición a la «*atividade inventiva*» exigible a la patente: lo no evidente u obvio para un técnico en el asunto). En el régimen de la CAN, la invención debe permitir «*un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*» y, no obstante que del propio texto de la norma andina no se desprenda una diferenciación respecto del requisito de actividad inventiva en sede de patente,

según reiterada y alambicada interpretación prejudicial del TJCA tal diferenciación existe; en el caso específico del Perú, en la práctica de la oficina de PI se aplica una aproximación que asocia la menor exigencia inventiva a la presencia de una «ventaja técnica». En el caso de Alemania, la LMU consigna como tercer requisito exigible al MU el «*erfinderische Schritt*» (avance o paso inventivo) que no está definido en la ley - en contraposición del «*erfinderische Tätigkeit*» (actividad inventiva) en sede de patente - y respecto del cual la posición generalmente aceptada en la jurisprudencia y en la doctrina había sido en el sentido de que dicho requisito implicaba un menor nivel inventivo que el exigido a la patente. Esta interpretación ha sido modificada en 2006 con la sentencia «*Demonstrationsschrank*» (*Display Case*) entendiéndose a partir de entonces que el nivel de inventiva exigido a la patente y al MU es el mismo y que la diferenciación entre ambas modalidades se basa más bien en el contenido diferente del requisito de novedad.

No es viable estimar en abstracto si una formulación es mejor que otra; menos aún, cuál podría ser la "ideal". Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta las dificultades y complejidad de la aplicación en la práctica del requisito de actividad inventiva en sede de patentes (lo «no evidente para el experto en la materia»), nos arriesgamos a considerar que para el MU la formulación más conveniente del tercer requisito podría ser aquella que se centra únicamente en la presencia de una ventaja práctica o técnica.

36. En lo que respecta a la duración del derecho conferido con la concesión del MU, en Portugal el título es concedido por un plazo de 6 años con posibilidad de dos prórrogas de 2 años cada una (en total, una duración no mayor de 10 años); en Alemania, España y en la CAN el plazo es de 10 años mientras que en Brasil el plazo es de 15 años; esto es, en todos los regímenes mencionados el plazo de duración del MU es menor que el de la patente.

37. En lo relativo a las políticas de costes en tasas para la obtención y mantenimiento de un MU en comparación con la patente, las diferencias entre regímenes son sorprendentes, destacando en particular que el régimen portugués del CPI 2003 es el único en el que el coste de obtención del MU (ya sea el MUD

o el MUp) no es menor que el de la patente. Por su parte, en lo que respecta a los costes de mantenimiento en comparación con la patente (descontando el caso atípico del Perú, en el que actualmente no hay costes por mantenimiento de un MU) el régimen portugués es considerablemente más benévolo que los otros ordenamientos. Aunque es debatible cuál pueda ser la política más efectiva, nos inclinamos a pensar que el menor coste en tasas de obtención puede resultar más adecuado (o coherente) si lo que se pretende es incentivar el interés de las PYME y de inventores independientes.

38. Son variadas también las opciones de los legisladores respecto del sistema de concesión del MU y más variadas aún las particularidades y detalles procedimentales. En Brasil y en la CAN la concesión implica examen de fondo pero cuya realización debe ser pedida por el solicitante dentro de un plazo determinado (36 meses en el caso de Brasil, 3 meses en el caso de la CAN), de lo contrario la solic. cae en abandono. En Portugal, con el CPI 2019, se ha regresado al sistema único de concesión con examen de fondo de oficio. En España se contempla un sistema de concesión que, si bien es sin examen de fondo, recoge el llamamiento a oposiciones pre-concesión (cuya presentación determina que se realice dicho examen) y se prevé que para el ejercicio de acciones judiciales de defensa contra el uso no autorizado de la invención es condición que se haya solicitado previamente ante la oficina de PI la elaboración de un IET. Por su parte, en Alemania, se recoge un sistema "puro" de concesión sin examen puesto que para iniciar acciones judiciales de defensa no se exige que el titular haya solicitado previamente un IET.

Sin perjuicio de que, en términos teóricos, los sistemas de concesión con examen de fondo son los que mejor se condicen con la seguridad jurídica, cabe preguntarse si desde una aproximación práctica se justifican para el MU, sobre todo en países en los que la interposición de acciones por infracción y/o de nulidad (ya sea ante instancia judicial o administrativa, dependiendo del ordenamiento) es poco frecuente. Una medida intermedia siempre podrá ser el contemplar como condición para iniciar acciones defensa que el titular haya solicitado previamente

ante la oficina de PI respectiva la elaboración de un IET, tal como dispone, *e.g*., la legislación española.

No obstante la consideración anterior, los sistemas de concesión con examen de fondo propician que las oficinas de PI – al tener que evaluar y aplicar en casos concretos los requisitos de protección, en particular, el relativo al de un nivel de inventiva menor en graduación y/o diferente que el exigido en sede patente - perfilen sus directrices de examen y elaboren materiales de difusión que en alguna medida puedan servir de guía a los usuarios potenciales de la figura del MU.

39. Como posible instrumento o estrategia de política económica, tecnológica y/o industrial el MU brinda a los legisladores nacionales la oportunidad de diseñar cada uno de los aspectos basilares de su régimen jurídico. Sin embargo, esta oportunidad – poco frecuente en materia de PI - trae consigo no pocos desafíos, máxime porque es el legislador nacional quien debe delinear qué es lo que pretende con la figura y cuáles son sus expectativas con vista a las necesidades y circunstancias locales.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (coord. general António CAMPINOS, coord. científico Luís COUTO GONÇALVES), 2da. Ed., Almedina, Coimbra, 2015.

AA.VV., *Innovation Without Patents. Harnessing the Creative Spirit in a Diverse World* (ed. Uma SUTHERSANEN, Graham DUTFIELD y Kit BOEY CHOW), Edward Elgar, Cheltenham, 2007.

AA.VV., *L'avenir du modèle d'utilité dans l'Union Européenne, Colloque International*, Grenoble, 1995.

AA.VV., *Overlapping Intellectual Property Rights* (ed. Neil WILKOF y Shamnad BASHEER), 2da. Ed., Oxford University Press, Reino Unido, 2012.

AA.VV., *XXIX Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español de la AIPPI, (Alocución de Bienvenida, Patricia García-Escudero, p. 107-108), 2014.

ALLISON, John R., LEMLEY, Mark; MOORE, Kimberly A.; TRUNKEY., R. Derek, «Valuable Patents» (2004), vuelto a publicar en *Patents. Critical Concepts in Intellectual Property Law*, ed. Joseph SCOTT MILLER, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, p. 599-643.

ARIAS SANZ, Juan, «Solicitud y procedimiento de concesión, presentación y requisitos de la solicitud de patente», en AA.VV., *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, (director, Alberto Bercovitz), Cap. VIII, Arazandi, Navarra, 2015, p. 173-193.

ARTS, Sam; APPIO, Francesco Paolo y VAN LOOY, Bart, «Inventions shaping technological trajectories: do existing patent indicators provide a comprehensive picture?», 2012, disp. en https://core.ac.uk/download/pdf/34536989.pdf (últ. vis. 14/05/2019).

BANKS, M. A. L., (Chairman), «The British Patent System», Report of the Committee to Examine the Patent System and the Patent Law, Cmnd. 4407, London, 1970.

BARDEHLE PAGENBERG, «Utility Model Protection in Germany», 2018, disp. en www.bardehle.com (últ. vis. 11/05/2019).

BEIER, Friedrich-Karl,

- «The Significance of the Patent System for Technical, Economic and Social Progress», *IIC*, vol. 11, n.º 5, 1980, p. 563-584.
- «The Inventive Step in Its Historical Development», *IIC*, vol. 17, n.º 3, 1986, p. 301-323.
- *German Industrial Property, Copyright and Antitrust Laws*, *IIC Studies*, 2a. Ed., 1989, AA.VV., Introduction, p. 3-18.

BENTLY, Lionel y SHERMAN, Brad,

- «The United Kingdom´s forgotten utility model: the Utility Designs Act 1843», *I.P.Q.*, n.º 3, 1997, p. 265-278.
- *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- *Intellectual Property Law*, 4ta. Ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

BERCOVITZ, Alberto

- *Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemán (con una referencia final al Derecho español)*, Imprenta Sáez, Madrid, 1969.
- *Problemática actual y reforma del Derecho de patentes español*, Montecorvo, Madrid, 1978,
- «Disposiciones preliminares de la Ley», en AA.VV., *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, (director, Alberto Bercovitz), Arazandi, Navarra, 2015, p. 55-61.
- «Patents, industrial property and free competition», en AA.VV., *Technology and Competition. Contributions in honor of Hanns Ullrich*, (ed. Josef Drexl y otros), Larcier, Brussels, 2009, p. 559-310.

BESSEN, James y MEURER, Michael J., *Patent Failure*, Princeton University Press, New Jersey, 2008.

BODENHAUSEN, G.H.C., *Guía para la aplicación del Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, Revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, Ginebra, 1969.

BORGES BARBOSA, Denis,

- «Proteção dos Modelos de Utilidade e do Designs», 2002, disp. en http://denisbarbosa.addr.com/127.doc *(últ. vis. 16/05/2019).*

- «A Reforma da Lei de Patentes no Brasil e seu impacto para a inovação», *Revista Observatório Itaú Cultural*, n.º 16, São Paulo, 2014, p. 184-223, disp. en http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/06/OBSERVATORIO16_0.pdf (últ. vis. 16/05/2019)

- «O nibelungo e o Saci», prefacio al libro *Patentes de Modelo de Utilidade no Brasil* de Antonio Carlos SOUZA de ABRANTES, *LumenJuris,* Río de Janeiro, 2014, p. 3-11.

BRAND, Oliver, «Conceptual comparisons: towards a coherent methodology of comparative legal studies», *Brook. J. Intl´l L.*, vol. 32, n.º 2, 2007, p. 405-466.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *Derecho de las Patentes de Invención*, t. I, Heliasta, Buenos Aires, 2004.

CARRIER, Michael A., *Innovation for the 21st Century – Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law,* Oxford University Press, New York, 2009.

CARVALHO, Maria, «Modelos de Utilidade», *Scientia Ivridica*, t. LVI, n.º 312, Braga, 2007, p. 689- 718.

CARVALHO FERNANDES, Luís Alberto, «A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais», *Direito* Industrial, ADPI, vol. IV, Almedina, Coimbra, 2005, p. 73-128.

COLE, Julio, «Patentes: Costos y Beneficios», *Revista Libertas*, n.º 36, Instituto Universitario ESEADE, mayo 2002, texto disp. en http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/9_4_Cole.pdf (últ. vis. 14/02/2019).

CORNISH, William, *Intellectual Property. Omnipresent, Distracting, Irrelevant?* (2004), Oxford University Press, reimpreso en 2006.

CORNISH, William y LLEWELYN, David, *Intellectual Property*: *Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5ta Ed., Sweet & Maxwell, London, 2003.

CÔRTE-REAL CRUZ, António, «A problemática do exame de fundo pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial», *Direito Industrial*, APDI, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012, p. 51-77.

COUTO GONÇALVES, Luís,

- *Manual de Direito Industrial*, 1ª. Ed., Almedina, Coimbra, 2005.
- «A patente de invenção e a noção da técnica», en AA.VV., *Estudos Comemorativos dos 10 anos da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*, vol. II, Almedina, Coimbra, 2008, p. 289-321.
- «Pedido Provisório de Patente», *Revista de Direito Intelectual*, APDI, n.º 1, Almedina, Coimbra, 2014, p. 101-114.
- *Manual de Direito Industrial*, 7ma. Ed. revisada y actualizada, Almedina, Coimbra, 2017.

CRUZ, Justino,

- *Código da Propriedade Industrial*,1ª. Ed., Livraria Cruz, Braga, 1953.
- *Código da Propriedade Industrial*, 2ª. Ed., con la colaboración de Jorge Cruz, Livraria Arnado, Coimbra, 1985.

CRUZ, Jorge,

- «Portugal, Report Q. 117 in the name of the Portuguese Group», *Anuario AIPPI*, 1993/V, p. 84-87.
- «Modelos de utilidade», *Revista de Propriedade Industrial*, nº 16, Lisboa, 1994, p. 14-15.

CURTO POLO, Mercedes, *La Materia Biológica como Invención Patentable*, Thomson Reuters-Arazandi, Navarra, 2016.

DIAS PEREIRA, Alexandre, «Patentes de software. Sobre a patenteabilidade dos programas de computador», *Direito Industrial*, APDI, vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, p. 385-429.

DÍAZ VELASCO, Manuel

- «¿Serán erratas de imprenta? Examen crítico del Decreto de 26 de diciembre de 1947 por el que se modifica el vigente "Estatuto de Propiedad Industrial"», *RDM*, vol. IV, n.º 12, Madrid, 1947, p. 411-443.

- «Los modelos de utilidad y la protección de invenciones menores», Rev. de la Propiedad Industrial, Año II, 2º trimestre, Madrid, 1955, p. 157-201.
- «Modelo de Utilidad», *Nueva Enciclopedia Jurídica,* t. XVI, Editorial Francisco Seix, Barcelona, 1978, p. 501-527.

DORNELLAS, Affonso, *A actual situação da legislação da Propriedade Industrial,* ponencia presentada en el 1er. Congreso de la Industria Portuguesa, Lisboa, 1933.

DURÁN MOYA, Luis-Alfonso, «La propuesta de un modelo de utilidad europeo del Instituto Max-Planck», *Homenaje a J. Delicado, Colección de Trabajos sobre Propiedad Industrial en Homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos,* Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1996, p. 211-218.

DUTFIELD, Graham M. y SUTHERSANEN, Uma,
- «The innovation dilemma: Intellectual Property and the historical legacy of cumulative creativity», *I.P.Q*, vol. 4, 2004, p. 379-421.
- «Utility models and other alternatives to patents», en AA.VV., *Innovation Without Patents. Harnessing the Creative Spirit in a Diverse World*, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, p. 18-63.
- *Global Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, «El Fundamento del Sistema de Patentes», en *Hacia un Nuevo Sistema de Patentes,* Montecorvo, Madrid, 1982, p. 13-40.

FONSECA DE SIERVI, Amanda, «Conflict Arising from the Cumulative Effect of the Grace Period and the Right of Priority under Brazilian Patent Law», *EIPR*, n.º 37/12, 2015, p. 796-802.

FORTUNA DE OLIVEIRA, Isabel, «Referência ao pedido provisório de patente no Código de Propriedade Industrial português», *ADI*, t. XIX, año 2008-2009, p. 689-698.

GÁLVEZ KRÜGER, María Antonieta, «Contratos de Transmissão e de Licença de Modelos de Utilidade», en AA.VV., *Contratos de Direito de Autor e de Direito Industrial* (org. C. Ferreira de Almeida, L. Couto Gonçalves, C. Trabuco), Almedina, Coimbra, 2011, p. 455-476.

GAMA CERQUEIRA, João,

- *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. I, Parte I, Revista Forense, Río de Janeiro, 1946.

- *Tratado da Propriedade Industrial*, vol. II, t. I, Parte II, Revista Forense, Río de Janeiro, 1952.

GARCÍA FIÑANA, Elena, «Procedimiento de Concesión», presentación en la II Jornadas sobre el Modelo de utilidad – OEPM, mayo 2016, disp. en http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/102_02_II_Jornadas_sobre_el_Modelo_de_Utilidad.pdf. (últ. vis. 28/03/2019).

GARCÍA VIDAL, Ángel, «La nueva Ley de Patentes (VI): el modelo de utilidad», *Análisis Farmacéutico GA&P*, febrero 2016, disp. en http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/la-nueva-ley-de-patentes-vi-el-modelo-de-utilidad.pdf. (últ. vis. 16/05/2019).

GATA, Lígia, «A apreciação substantiva da patentabilidade», *Direito Industrial*, APDI, vol. VI, Almedina, Coimbra, 2009, p. 265-273.

GHIDINI, Gustavo, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, 2010, Edward Elgar, Cheltemham, 2010.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio

- *El Secreto Industrial (Know-how).Concepto y protección*, Editorial Tecnos, Madrid, 1974.

- «Hacia un modelo de utilidad europeo», *ADI*, t. XV, 1993, p. 15-33.

- «Panorámica de la nueva ley de patentes española» (1987-1988), vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 315-420.

- «Modelo de utilidad» (1995), vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho...*, 2001, p. 789-794.

- «La propiedad industrial en España» (1996), vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho...*, 2001, p. 83-122.

- «Reforma del Derecho de Patentes Español» (1969), vuelto a publicar en *Tecnología y Derecho…*, 2001, p. 283-303.

- «Utility Models – Lost in Translation», *IIC*, vol. 39, n.º 2, 2008, p. 135-138.
- «Hacia una nueva ley de patentes española», *ADI*, t. 34, 2013-2014, p. 337-355.
- «La completa modernización del derecho de patentes español», *ADI*, t. 36, 2015-2016, p. 145-172.

GONZÁLES LÓPEZ, Inmaculada

- «Simposio sobre el Modelo de Utilidad Comunitario, Ringberg, 7 al 12 de noviembre de 1993», *ADI*, t. XV, 1993, p. 851-870.
- «El Libro Verde de la Comisión de la UE sobre la protección del Modelo de Utilidad en el Mercado Interior», *ADI*, t. XVI, 1994-1995, p. 959-973.
- «Propuesta de Directiva sobre la protección de invenciones mediante el modelo de utilidad», *ADI*, t. XIX, 1998, p. 1149-1158.
- «Propuesta modificada de Directiva sobre la protección de invenciones mediante el modelo de utilidad», *ADI*, t. XX, 1999, p. 1459-1466.
- *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2005.
- «Alternativas a la protección jurídica mediante patentes de las invenciones técnicas», *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá*, n.º 1, 2008, p. 119-137.

GRANSTRAND, Ove, «Patents and policies for innovations and entrepreneurship», *Patent Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research* (ed. Toshiko Takenaka), Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 66-100.

GROSSE RUSE-KHAN, Henning

- «Options within the IP system to promote minor innovations», 2012, disp. en www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t4b.pdf. (últ. vis. 16/12/2018).
- «The international legal framework for the protection of utility models: unmatched flexibility for domestic experimentation?», *The WIPO Journal*, vol. 4, n.º 2, 2013, p. 175-190, disp. en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/wipo_journal/wipo_journal_4_2.pdf (últ. vis. 16/05/2019).

- «Utility Model Protection in Pakistan. An Option for Incentivising Incremental Innovation» (s/f, Paper commissioned by *WIPO*/*MPI*), disp. en http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/05_utility_model_protection/wipo_study_on_utility_model_protection_in_pakistan.pdf. (últ. vis. 11/05/2019).

GUERRINI, Christi J., «Defining Patent Quality», *Fordham Law Review*, vol. 82, n.º 6, 2014, p. 3091-3141.

HALL, Bronwyn; HELMERS, Christian; VON GRAEVENITZ, Georg y ROSAZZA-BONDIBENE, Chiara, «A Study of Patent Thickets – Final report prepared for the UK Intellectual Property Office», octubre 2012, disp. en https://eml.berkeley.edu/~bhhall/papers/HHvGR_Patent_Thickets_FIN_29Oct12.pdf (últ. vis. 06/02/2019).

HALPERIN GROBMAN, Jorge, «El Modelo de Utilidad», Revista *Derecho*, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, n.º 47, Lima, 1993, p. 191-254.

HEIKKILA, Jussi, «The relationship between first and second tier patent protection: The case of the Dutch short-term patent system abolition», marzo 2017, *ResearchGate*, https://www.researchgate.net/publication/316542974_The_Relationship_between_Patent_and_Second_Tier_Patent_Protection_The_Case_of_the_Dutch_Short-Term_Patent_System_Abolition (últ. vis. 16/05/2019).

HILTY, Reto, «The role of patent quality in Europe», en AA.VV., *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, Larcier, Brussels, 2009, p. 91-121.

JANIS, Mark D., «Second tier patent protection», *Harv. Int´l L.J.*, vol. 40, 1999, p. 151-219.

JORDA, Karl F., «Utility models: the panacea for our broken patent system», *Germeshausen Center Newsletter*, Franklin Pierce Law Center, Winter/Spring 2007, p. 1-5 (disp. en https://www.ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/utilitymodels.pdf (últ. vis. 16/05/2019).

KARDAM, K.S., «Utility Model – a tool for economic and technological development: a Case Study of Japan», 2007, disp. http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/images/pdf/FinalReport_April2007.pdf (últ. vis. 16/05/2019).

KASMIRE, Julia; KORHONEN, Janne M. y NIKOLIC, Igor, «How radical is a radical innovation? An outline for a computational approach», *Energy Procedia*, n.º 20, Elsevier, 2012, p. 346-353, disp. en www.sciencedirect.com (últ. vis. 14/05/2019).

KERN, Michael, «Towards a European Utility Model Law, Report on the Symposium of the Max Planck at Ringberg Castle from November 7-12, 1993», *IIC*, vol. 25, n.º 5, 1994, p. 627-647.

KIM, Yee Kyoung; LEE, Keun; PARK, Walter G. y CHOO, Kineung, «Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development», *Research Policy*, n.º 41, Elsevier, 2012, p. 358-375, disp. en www.sciencedirect.com (últ. vis. 14/05/2019).

KÖNIGER, Karsten,

- «Registration without Examination: The Utility Model – A Useful Model?», *Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus*, *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law*, Springer, Múnich, 2009, p. 17-29.
- «The 125th anniversary of the German utility model – A reason to celebrate?» (editorial), *JIPLP*, vol. 12, n.º 2, febrero 2017, p. 75, disp. en https://doi.org/10.1093/jiplp/jpw172 (últ. vis. 10/05/2019).

KRASSER, Rudolf,

- «Developments in Utility Model Law», *IIC*, vol. 26, n.º 6, 1995, p. 950-963.- «Harmonization of Utility Model Law in Europe», *IIC*, vol. 31, n.º 7-8, 2000, p. 797-812.

KRESALJA ROSSELLÓ, Baldo

- «La Decisión 313», *THEMIS – Revista de Derecho*, n.º 23, Lima, 1992, p. 89-106.
- «Modificaciones al régimen común sobre Propiedad Industrial», *THEMIS – Revista de Derecho*, n.º 27-28, 1994, p. 7-18.

- *La Propiedad Industrial – Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el Perú*, Palestra, Lima, 2005.
- «La propiedad industrial: cronología legislativa republicana», *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, n.º 5, Lima, 2009, p. 63-141.

KUMAR, Nagesh, «Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries», *Economic and Political Weekly*, vol. 38, n.º 3 (Jan. 18-24), 2003, p. 209-226.

LADAS, Stephen P.,
- *The International Protection of Industrial Property*, Cambridge-Harvard, 1930.
- *Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection*, vol. II, Harvard University Press, Cambridge, 1975.

LANDES, William y POSNER, Richard, *La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial*, traducción al español de Víctor M. Sánchez Álvarez, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006 (título original de la obra *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003).

LEES, Clifford, «A light in the twilight zone? Proposed protection for "sub-patentable" inventions», *Patent World*, n.º 57, nov. 1993, p. 30-35.

LEITH, Philip,
- *Harmonisation of Intellectual Property in Europe: A Case Study of Patent Procedure*, Sweet & Maxwell Limited, London, 1998.
- «Software Utility Models and SMEs», *The Journal of Information, Law and Technology* (*JILT*), n.º 2, 2000, (revista electrónica), disp. en http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2000_2/leith1/ (últ. vis. 16/04/2019).

LIESEGANG, Roland, «German utility models after the 1990 Reform Act», *AIPLA Quartely Journal*, n.º 20, 1992, p. 1-9.

LLEWELYN, Margaret
- «Proposals for the Introduction of a Community Utility Model System: A UK Perspective», publicado en *Web Journal of Current Law*, n.º 2, 1995, el texto

estuvo disponible en www.webjcli.ncl.ac.uk/articles2/llewel2.rtf (últ. vis. 25/02/2011).

- «The Model Myth: The Relevance of the Proposed EC Utility Model System to the United Kingdom», *Patent World*, n.º 79, 1996, p. 32-38.

LUÍS, Marisa de J., «Contribuição da Protecção por Patente para o Sucesso das Invenções», Tese de Mestrado em Gestão, Univ. Técnica de Lisboa/ISEG, 2007, disp. en https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Publicacoes/Teses-academicas, últ. vis. 28/02/2019.

MACÍAS MARTÍN, José, «Disposiciones comunes a todos los procedimientos», en AA.VV., *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, (director, Alberto Bercovitz), Cap. XI, Arazandi, Navarra, 2015, p. 247-276.

MACHLUP, Fritz, «An Economic Review of the Patent System» (Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights, US Senate), US Government Printing Office, Washington, 1958.

MARCELO CURTO, Maria João, «Importância da Avaliação da Actividade Inventiva» (Tese Pós-Graduação em Economia e Gestão da Propriedade Industrial, ISEG/IDEFE), 2010, disp. en https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Publicacoes/Teses-academicas (últ. vis. 21/02/2019).

MORÁN ORTEGA, Carlos, «Modelos de utilidad», Grupo español de la AIPPI, *Jornadas sobre la Nueva Ley Española de Patentes***,** Barcelona, 1987, p. 67-85.

MOTA MAIA, José, *Propriedade Industrial*, vol. I, Coimbra, 2003.

MOURA E SILVA, Miguel,

- «O requisito da actividade inventiva para os modelos de utilidade», *Jornal do INPI*, año XV, n.º 5, feb., Lisboa, 2000, p. 6-7.

- «Modelos de utilidade – breves notas sobre a revisão do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial*, APDI, vol. III, Almedina, Coimbra, 2003, p. 229-241.

- *Innovação, transferência de tecnologia e concorrência: estudo comparado do direito da concorrência dos Estados Unidos y da União Europeia*, Almedina, Coimbra, 2003.
- «A defesa dos direitos de propriedade industrial – Protecção provisória e protecção prévia: breves notas», *Direito Industrial*, APDI, vol. VI, Almedina, Coimbra, 2009, p. 369-374.

MOURA VICENTE, Dário, «Proteção do *know-how*, segredo de negócios e direito intelectual», *Revista de Direito Intelectual*, APDI, n.º 2, 2018, Almedina, Coimbra, p. 91-118.

ODMAN BOZTOSUN, Ayse, «Exploring the Utility of Utility Models for Fostering Innovation», *Journal of Intellectual Property Rights*, vol.15, 2010, p. 429-439, disp. en https://ssrn.com (últ. vis. 13/05/2019).

OEHEN-MENDES, Manuel,
– «Breve apreciação e desenvolvimento do direito industrial em Portugal no último decénio», *ADI*, t. 8, año 1982, p. 85-116.
- *Direito Industrial – I (Sumário das lições ao 4.º ano / 1983-84)*, Coimbra, 1984.
- «A Reforma do Direito Industrial», en AA.VV, *Temas de Direito Comercial*, Coimbra, 1986, p. 65-87.
- «O Código da Propriedade Industrial português de 2003», *ADI* t. XXIV año 2003, p.1270-1290.

OLAVO, Carlos,
- «Desenhos e modelos: evolução legislativa» (separata), *Revista da Ordem dos Advogados*, Año 61, II, Lisboa, 2001, p. 629-665.
- *Propriedade Industrial*, vol. I, 2ª Ed., Almedina, Coimbra, 2005.

OLIVEIRA ASCENSÃO, Jose,
– *Direito Comercial*, vol. II, Direito Industrial (4º año lectivo de 1987/88), Lisboa, reimpreso en 1994.
- «A segunda versão do projecto de Código da Propriedade Industrial», *RFDUL*, vol. XXXIII, Lisboa, 1992, p. 37-252.
- «O projecto de Código da Propriedade Industrial e a lei de autorização legislativa – Parecer», *RFDUL*, vol. XXXVI, n.º 1, Lisboa, 1995, p. 35-213.

- «Relatório final de actividade da Comissão de Acompanhamento do Código da Propriedade Industrial», *RFDUL*, vol. XXXVIII, n.º 1, Lisboa, 1997, p. 339-350.
- «Observações al projecto de alterações ao Código da Propriedade Industrial da CPI e da CCI», *RFDUL*, vol. XXXIX, n.º 2, Lisboa, 1998, p. 653-679.
- «Parecer sobre a Proposta de alteração ao Código da Propriedade Industrial», *RFDUL*, vol. XLI, n.º 1, Lisboa, 2000, p. 317-335.
- «A reforma do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial*, APDI, vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, p. 481-504.

OLIVEIRA SIMÕES, J., *Propriedade Industrial – Legislação portuguêsa em vigor*, Famalicão, 1ª Ed. (1912) y 2ª Ed. (1919).

OSÓRIO DE CASTRO, Carlos, *Os efeitos da Nulidade da Patente sobre o Contrato de Licença da Invenção Patenteada*, Editora Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1994.

OTERO LASTRES, José Manuel, «El modelo de utilidad», en AA.VV., *Derecho y Tecnología: Curso sobre innovación y transferencia* (Directores y Coord. Joaquim Bisbal y Carles Viladàs), Editorial Ariel, Barcelona, 1990, p. 157-173.

PALMELA FIDALGO, Vítor, «Considerações sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial, à luz do CPI português)», *ADI* n.º 37, 2016-2017, p. 183-198.

PAUL, Jorge Patrício, *Concorrência Desleal*, Coimbra, 1965.

PHILLIPS, Jeremy, «A spanner in the Works - or the spanner that works? Patents and the intellectual property system», en AA.VV., *Patent Law and Theory – A Handbook of Contemporary Research* (ed. Toshiko Tanenaka), Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 132-153.

PILA, Justine, *The Subject Matter of Intellectual Property*, Oxford University Press, New York, 2017.

POLI, Iván Alfredo, *El Modelo de Utilidad*, Depalma, Buenos Aires, 1982.

PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, Wolrad - «Secondary protection in Germany – what are the advantages?», presentación en el Seminario JIPLP-GRUR

Int., 22/01/2013, disp. en http://jiplp.blogspot.pt/2013/01/secondary-protection-of-innovations.html (últ. vis. 10/05/2019).

PRUD'HOMME, Dan, «Utility model patent regime "strength" and technological development: Experiences of China and other East Asian latecomers», China Economic Review, n.º 42, Elsevier, 2017, p. 50-73 (disp. en https://www.sciencedirect.com, últ. vis. 16/05/2019).

PUPO CORREIA, Miguel J. A., *Direito Comercial*, 8va. Ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2003.

REICHMAN, J.H., «Legal hybrids between the patent and copyright paradigms», *Columbia Law Review*, vol. 94, dic. 1994, p. 2432-2558.

REMÉDIO MARQUES, João Paulo,

- *Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual*, vol. I, Almedina, Coimbra, 2007.
- «O regime português dos modelos de utilidade (antes e depois) da tentativa de harmonização legislativa da União Europeia», *Lusíada*, Universidade Lusíada, n.ºs 1 y 2, Lisboa, 2010, p. 151-182.
- «Patentes de programas de computador e sistemas informáticos de jogos electrónicos/métodos de exercício de actividades económicas», *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2016, p. 807-841.

RIBEIRO, Maria de Fátima, «Novidade, actividade inventiva e originalidade: requisitos de patenteabilidade? Evolução normativa», *Direito e Justiça*, vol. XII, t. 2, Lisboa, 1998, p. 245-274.

ROCHA FURTADO, Lucas, *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro (comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996)*, Brasília Jurídica, Brasilia, 1996.

SALUCE DE SAMPAIO, Luís, *Breves Apontamentos de Propriedade Industrial*, Lisboa, 1963.

SCHRICKER, Gerhard, «El nuevo sistema alemán de concesión de patentes», *RDM*, n.º 120, Madrid, 1971, p. 221-237.

SILVA CARVALHO**,** Américo,

- *O Objecto da Invenção*, Coimbra, 1970.

- «Invalidades na constituição dos direitos privativos de propriedade industrial», *Direito Industrial*, ADPI, vol. VI, Almedina, Coimbra, 2009, p. 139-182.

SILVEIRA, Newton, *A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279, de 14-5-1996)*, Editora Saraiva, São Paulo, 1996.

SOUSA E SILVA, Pedro,

- «Os novos modelos de utilidade», *Direito Industrial,* APDI, vol. IV, Almedina, Coimbra, 2005, p. 331-342.
- «O direito ao modelo de utilidade», *Direito Industrial,* APDI, vol. VI, Almedina, Coimbra, 2009, p. 375-390.
- *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2011.
- «Fronteiras críticas de patenteabilidade: os programas de computador», *Direito Industrial,* APDI, vol. VIII, Almedina, Coimbra, 2012, p. 347-361.
- «As alterações ao regime dos modelos de utilidade previstas no Projeto de novo CPI», *Revista de Direito Intelectual,* APDI, n.º 2-2018, Almedina, Coimbra, p. 181-188.

SOUZA DE ABRANTES, Antonio Carlos, *Patentes de Modelo de Utilidade no Brasil,* Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2014.

STIGLITZ, Joseph E., «Economic Foundations of Intellectual Property Rights», *Duke Law Journal,* n.º 57, 2008, p 1693-1724.

STRAUS, Joseph, *Grace Period and the European and International Patent Law – Analysis of Key Legal and Socio-Economic Aspects*, IIC Studies, Munich, 2001.

SUTHERSANEN, Uma,

- «A brief tour of 'utility model' law», *EIPR*, vol. 20, n.º 2, 1998, p. 44-51.
- «Incremental inventions in Europe: a legal and economic appraisal of second tier patents», *Journal of Business Law*, julio 2001, p. 319-343.
- «Utility Models and Innovation in Developing Countries», *UNCTAD-ICTSD Project of IPRs and Sustainable Development*, *Issue Paper* n.º 13, 2006, disp. en http://unctad.org/en/docs/iteipc20066_en.pdf (últ. vis. 03/05/2019).

- «Utility models: Do they really serve national innovation strategies?, marzo 2018, disp. en https://ssrn.com, últ. vis. 08/05/2019 (posteriormente publicado en *The Innovation Society & Intellectual Property*, ed. Josef Drexl, 2018).

TECHNOPOLIS GROUP, «Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States. Final Report», abril 2015 (autores A. RADAUER, C. ROSEMBERG, O. CASSAGNEU-FRANCIS, H. GODDAR y C. HAARMANN, estudio encomendado por la Comisión Europea en 2013 – DG Internal Market and Services, MARKT/2013/065/D2/ST/OP), disp. en https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63/language-en (ult. vis. 15/05/2019).

TOOTAL, Christopher – «Second Tier Protection», *EIPR*, vol. 16, n.º 12, diciembre 1994, p. 511-513.

ULLRICH, Hanns, «Harmonization of Industrial Property and Copyright Law in the European Community» (reporte sobre el Simposio MPI realizado en julio 1985), *IIC*, vol. 18, n.º 3, 1987, p. 310-317.

VAN ENGELEN, Dick, «6 Years Ducth Registration Patent Violates TRIPS Requirement?», *Patent World,* 2002, p. 20-23, disp. en https://www.dickvanengelen.nl/home/artikelen/6-years-dutch-registration-patent-violates-trips-requirement (últ. vis. 15/05/2019).

VAREA SANZ, Mario,

- *El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico*, Aranzandi, Navarra, 1996.

- «Modelos de utilidad: requisitos de protección» y «Modelos de utilidad: solicitud y procedimiento de concesión y efectos de la concesión», en AA.VV., *La nueva Ley de Patentes, Ley 24/2015, de 24 de julio*, (director, Alberto Bercovitz), Arazandi, Navarra, 2015, p. 639-669.

VIGIL TOLEDO, Ricardo, *La estructura jurídica y el futuro de la Comunidad Andina*, Civitas/Thomson Reuters, Madrid, 2011.

VILA ROBERT, José Daniel, «La posible creación de la figura de un modelo de utilidad comunitario», *AIPPI - Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual (Colección de Trabajos en Homenaje a Alberto de Elzaburu Márquez)*, 2009, p. 657-672.

WESTON, W., «Registered Inventions», CIPA *Journal*, vol. 13, n.º 10, julio 1984, p. 370-379.

LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y OTROS DOCUMENTOS CITADOS

Ámbito internacional

Tratados administrados por la OMPI (disp. en https://www.wipo.int/treaties)

- Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 y revisiones posteriores.
- *Patent Cooperation Treaty*, de 19 de junio de 1970 y modificaciones posteriores.
- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971 y enmienda posterior.

OMC

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (disp. en https://www.wto.org).

European Patent Organisation

- *European Patent Convention*, de 5 de octubre de 1973 y revisiones posteriores (disp. en https://www.epo.org/law-practice/legal-texts).

UNIÓN EUROPEA

Directivas y Reglamentos

- Directiva n.º 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13/10/1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, *DOCE* n.º L 289 de 28/10/1998, p. 28-34.
- Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12/12/2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, *DOCE* n.º L 003 de 05/01/2002, p. 1-24.
- Directiva (UE) n.º 2016/943 del Parlamento y del Consejo, de 08/06/2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial

no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, *DOUE* n.º L 157 de 15/06/16, p. 1-18.

Informes y otros documentos

a) Comisión de las Comunidades Europeas

- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diseño comunitario, (94/C 29/02) COM(93) 342 final – COD 463, *DOCE* n.º C 29 de 31/01/94, p- 20-49.

- *Green Paper* «The Protection of Utility Models in the Single Market», de 19/07/1995, COM(95) 370 final.

- Documento de Trabajo y «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad» de 12/12/1997, COM(97) 691 final, disp. en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/util_es.pdf (últ. vis. 27/02/2019).

- «Report on the hearing of 5 October 1998 on a grace period for patents», *Official Journal EPO*, n.º 3/1999, p. 155-165.

- Documento de Trabajo de la «Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad», de 25/06/1999, COM(1999)309 final.

- *Staff Working Paper*, «Consultations on the impact of the Community utility model in order to update the Green Paper on the Protection of Utility Models in the Single Market (COM(95)370 final)», de 26/07/2001, SEC(2001) 1307, estuvo disp. en http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/consultation-_es.pdf (últ. vis. 03/02/2017).

- «Informe de síntesis de las respuestas a la consulta sobre el impacto del modelo de utilidad comunitario con vistas a una actualización del Libro Verde sobre la protección de los modelos de utilidad en el mercado interior», de 01/03/2002**,** SEC(2001)1307, estuvo disp. en

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utilreport_es.pdf (últ. vis. 03/02/2017).
- «Recomendación de la Comisión Europea de 06/05/2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas» (2003/361/CE), *DOUE* n.º L 134 de 20/05/2003, p. 36-41.
- «Propuestas de la Comisión retiradas tras el examen a la vista de su importancia general, su impacto sobre la competitividad y otros aspectos», *DOUE* n.º C 64 de 17/03/2006, p. 3-10.

b) Parlamento Europeo

- Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, «Informe sobre el Libro Verde presentado por la Comisión relativo a la protección por el modelo de utilidad en el mercado interior», de 26/06/1996 (PE 214.304/def. A4-0216/96), disp. en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1996-0216+0+DOC+XML+V0//ES (últ. vis. 17/05/2019).
- Resolución sobre el Libro Verde de las Comisión «Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior» (A4-026/96), de 22/10/1996, *DOCE* n.º C 347, de 18/11/1996, p. 40-41.
- Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, «Informe sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad», 25/02/1999, PE 225.644/def., disp. en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1999-0096+0+DOC+PDF+V0//ES (últ. vis. 17/05/2019).
- Resolución legislativa que contiene el informe sobre la propuesta de directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad, de 12/03/1999 (COM(97)0691) (Procedimiento de codecisión: primera lectura), *DOCE* n.º C 175, 21/06/1999, p. 424-431.

c) Comité Económico y Social

- Dictamen sobre «El Libro Verde – Protección de los modelos de utilidad en el mercado Interior», de 27/03/1996 (doc. 96/C.174/03), *DOCE* n.º C 174/6, de 17/06/1996, p. 6-13.

- Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad», de 27/05/1998 (doc. 98/C 235/06), *DOCE* n.º C-235, de 27/07/1998, p. 26-30.

ALEMANIA

Legislación

- LMU de 1968, (texto en inglés publicado en AA.VV., *IIC Studies German Industrial Property, Copyright and Antritrus Laws*, 1ra. Ed., 1982, p. 68-75.

- LMU de 1986 (texto en inglés publicado en AA.VV., *IIC Studies German Industrial Property, Copyright and Antritrus Laws*, 2da. Ed. (revisada y ampliada), 1989, p. 72-81.

- LMU, versión de 1994, texto en inglés disp. en http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126191, últ. vis. 03/02/2019.

- LP, versión de 2016, texto en inglés disp. http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/index.html (últ. vis. 03/02/2019).

- LMU, versión de 2017, texto en alemán disp. en http://www.gesetze-im-internet.de/gebrmg/ (últ. vis. 03/02/2019).

Jurisprudencia (parte resolutiva)

- *BGH*, Caso n.º X ZB 9/03, sent. *Signalfolge* (Secuencia de señales) de 17/02/2004 (texto en inglés de la parte resolutiva y otras partes relevantes puede encontrarse en *IIC*, vol. 36, n.º 5, 2005, p. 563-566).

- *BGH*, Caso n.º X ZB 7/03, sent. *Arzneimittelgebrauchsmuster* (*Pharmaceutical utility model*) de 05/10/2005 (texto en inglés de la parte resolutiva y otras partes relevantes puede encontrarse en *IIC*, vol. 37, n.º 4, 2006, p. 473-476).
- *BGH*, Caso n.º X ZB 27/05, sent. *Demonstrationsschrank* (*Display case*) de 20/06/2006, el texto en inglés de la parte resolutiva puede encontrarse en *IIC*, vol. 38, n.º 1, 2007, p. 104 (texto completo en alemán disp. en http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=49839&pos=0&anz=1).

DPMA (Oficina de Patentes y Marcas)

- «Information for Utility Model Applicants», Ed. VI/2014, disp. en http://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/gebrauchsmuster_eng/g6181_1.pdf (últ. vis. 11/05/2019).
- «Information Concerning Costs, Fees and Expenses», julio 2016, disp. en https://www.dpma.de/english/services/fees/utilitymodels/index.html, (últ. vis. 03/01/2019).
- Annual Report 2016, disp. en https://www.dpma.de/docs/english/jahresberichte/annualreport2016.pdf (últ. vis. 11/05/2019.
- Annual Report 2017, disp. en https://www.dpma.de/docs/english/jahresberichte/annualreport2017.pdf (últ. vis. 11/05/2019)

BRASIL

Legislación

- D. n.º 16.264 de 19 de diciembre de 1923, mediante el cual se creó la *Directorial Geral de Propriedade Industrial* (D. de 1923), disp. en http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html (últ. vis. 25/04/2019).

- DL n.º 7.903 de 27 de agosto de 1945 (CPI 1945), disp. en http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-publicacaooriginal-1-pe.html (últ. vis. 25/04/2019).
- DL n.º 254 de 28 de febrero de 1967 (CPI 1967), disp. en https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-254-28-fevereiro-1967-374675-publicacaooriginal-1-pe.html (últ. vis. 25/04/2019).
- DL n.º 1.005 de 21 de octubre de 1969 (CPI 1969), disp. en https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1005-21-outubro-1969-351763-publicacaooriginal-1-pe.html (últ. vis. 25/014/2019).
- Ley n.º 5.772 de 21 de diciembre de 1971 (CPI 1971), disp. en http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5772-21-dezembro-1971-357860-publicacaooriginal-1-pl.html (últ. vis. 25/04/2019).
- Ley n.º 9.279, de 14 de mayo de 1996 (LPI 1996) y modificaciones posteriores, disp. en https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-374644-publicacaooriginal-1-pl.html (últ. vis. 25/04/2019).
- *Port.* MDIC n.º 39/2014, *Ministério da Indústria, Comércio Exterior/INPI*, «Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI», de 07/03/2014, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/tabela-de-retribuicao-de-servicos-de-patentes-inpi-20170606.pdf (últ. vis. 25/04/2019).
- *Lei Complementar* n.º 123, de 14 de diciembre de 2006, disp. en http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm, (últ. vis. 25/04/2019).

INPI (Brasil)

- «Diretrizes de Exame de Patentes» (2002), Res. n.º 64/2013 INPI de 18/03/2013 (Direc. PAT), disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).
- «Diretrizes de Exame de Patentes de Modelo de Utilidad» (mayo 2012), *Direitoria de Patentes* (DIRPA), de referencia obligatoria para el examen de modelos de utilidad en virtud de la Res. n.º 85/2013 INPI de 11/04/2013 (Direc.

MU), disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- Res. PR n.º 14/2013, «Estabelece as filas de primeiro exame dos pedidos de patente e os critérios para distribuição dos pedidos para os examinadores de patente efetuarem o exame técnico no âmbito do INPI e dá outras providências», de 18/03/2013, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- Instrução Normativa n.º 030/2013, «Estabelecimento de normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, no que se refere às especificações dos pedidos de patente», de 04/12/2013, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- «Manual para o Depositante de Patentes» (DIRPA, abril 2015, actualmente en revisión), disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf. (últ. vis. 25/04/2019).

- Res. PR n.º 151/2015, «Disciplina o exame prioritário de pedidos de patente em razão da idade, uso indevido do invento, doença grave e pedido de recursos de fomento no âmbito do INPI» de 23/10/2015, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- Res. PR n.º 181/2017, «Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, "Patentes MPE"», de 21/02/2017, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- Res. PR n.º 180/2017, «Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, "Prioridade BR"», de 21/02/2017, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- Res.PR n.º 190/2017, «Eliminação de serviços em papel e sua supressão na Tabela de Retribuições dos serviços prestados pelo INPI», de 02/05/2017, disp. en http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1 (últ. vis. 25/04/2019).

- «Noticias» INPI, «INPI reduz backlogs de patentes, marcas e desenhos industriais em 2017» de 18/01/2018, disp. en http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-reduz-backlogs-de-patentes-marcas-e-desenhos-industriais-em-2017/view (últ. vis. 25/04/2019).

- «Anuário Estatístico de Propriedade Industrial 2000-2012», disp. en http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/indicadores-de-propriedade-industrial-2000_2012.pdf (últ. vis. 25/04/2019).

- «Indicadores de Propriedade Industrial 2017», disp. en http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal_sem_logo.pdf (últ. vis. 25/04/2019).

- «Indicadores de Propriedade Industrial 2018», disp. en http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018_versao_portal.pdf (ult. vis. 25/04/2019).

CAN

Normativa

(textos disp. en http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx)

- Acuerdo de Integración Subregional Andino celebrado en 1969 («Acuerdo de Cartagena»).

- Tratado de Creación del TJCA, modificado por el Protocolo de Cochabamba de 28/05/1996.

- Dec. 85, «Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial», de 05/06/1974.

- Dec. 311, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», de 08/11/1991.

- Dec. 313, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», de 06/02/1992.

- Dec. 344, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», de 21/10/1993.

- Dec. 486, «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», de 14/09/2000.
- Dec. 632, «Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 de 2000», de 06/04/2006.
- Dec. 689, «Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros», de 13/08/2008.

TJCA, interpretaciones prejudiciales

(disp. en http://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/)

- Proc. 43-IP-2001, sent. de 24/08/2001 («Tanque compuesto»).
- Proc. 07-IP-2004, sent. de 17/03/2004 («Envase oval rodonado»).
- Proc. 160-IP-2007, sent. de 02/04/2008 («Cepillo dental infantil con demarcación para colocación de dentífrico fluorado»).
- Proc. 73-IP-2011, sent. de 09/11/2011 («Cepillo circular para la cosecha selectiva manual de café»).
- Proc. 52-IP-2014, sent. de 22/01/2015 («Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga»).
- Proc. 555-IP-2016, sent. de 24/04/2017 («Muestra para prueba de fragancias y cosméticos»).

ESPAÑA

Legislación

- Ley de Patentes de 20/03/1986 (LP 1986), *BOE* n.º 73 de 20/03/1986, p. 11188-11208.
- Real DL n.º 8/1998 de 31 de julio, *BOE* n.º 194 de 14/08/1998, p. 27858-27860.
- Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, (texto consolidado disp. en https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf).

- Ley de Patentes 24/2015 de 24 de julio (LP 2015), con entrada en vigor en 01/04/2017, *BOE* n.º 117 de 25/07/2015, p. 62765-62854.
- Real D. 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reg. para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, *BOE* n.º 78 de 01/04/2017, p. 25281-25344.
- Orden ETU/296/2017 de 31 de marzo, que establece los plazos máximos de resolución en los procedimientos regulados en la LP 2015, *BOE* n.º 78 de 01/04/2017, p. 25277-25278.

OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas)
- «Directrices de Tramitación de modelos de utilidad» (LP 1986), últ. modificación en 02/03/2016, disp. en http://www.eoi.es/wiki/index.php/Modelos_de_Utilidad (últ. vis. 08/05/2019).
- «Directrices de procedimiento de concesión, oposición, limitación e informe de búsqueda» de 26/10/2017, disp. en http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/modelo_utilidad/directrices_de_examen/Directrices_MU.pdf (últ. vis. 16/01/2019).

Otros organismos /entidades
- Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «Informe de Proyecto Normativo Anteproyecto de Ley de Patentes» (IPN/DP/004/14) de 13/02/2014, disp. en https://www.cnmc.es/sites/default/files/424343_7.pdf (últ. vis. 08/05/2019).
- Consejo Económico y Social de España (CES), Dictamen 2/2014 de 28/05/2014 sobre el Anteproyecto de la Ley de Patentes, disp. en http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic022014.pdf (últ. vis. 08/05/2019).

PERÚ

Legislación
- DS n.º 048-84-ITI/IND de 31/10/1984, Diario Oficial El Peruano de 31/10/1984.

- DL n.º 26017 de 24/12/1992, Ley General de Propiedad Industrial (LGPI de 1992), disp. en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26017.pdf.
- D. Leg. 823, de 23/04/1996 (Ley de Propiedad Industrial), disp. en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/00823.pdf
- D. Leg. 1075, de 27/06/2008, que aprobó las disposiciones complementarias a la Dec. 486 con motivo de la celebración del Acuerdo de Promoción Comercial con los EE.UU., disp. en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01075.pdf.
- Ley 29316, de 13/01/2009, que «modifica, incorpora y regula diversas disposiciones», también con motivo del Acuerdo de Promoción Comercial con los EE.UU., disp. en http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29316.pdf.

INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual)
- «Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú», INDECOPI-USAID (elaborado por Sylvia Bazán Leigh y Pamela Ferro Cornejo), 2012, disp. en https://www.indecopi.gob.pe/documents/20791/203175/03.-Manual+de+Patentes.pdf/f13377c5-fca6-4d6b-be99-04cd6ab16329 (últ. vis. 09/04/2019).
- «2017 Anuario de Estadísticas Institucionales», disp. en https://www.indecopi.gob.pe (últ. vis. 09/04/2019).

PORTUGAL

Legislación y propuestas de ley (e informes)

- Carta Constitucional para o Reino de Portugal, Algarves e seus Dominios, de 29 de abril de 1826, (texto disp. en http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf, últ. vis. 23/04/2019).

- Constituição Política da Monarquia Portuguesa, de 20 de marzo de 1838 (texto disp. en http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1058.pdf, últ. vis. 23/04/2019).
- D. de 16 de enero de 1837, *DG* n.º 16, de 19/01/1837 (el escaneado de la publicación original puede encontrarse en www.legislacaoregia.parlamento.pt).
- D. de 31 de diciembre de 1852, *DG* n.º 2, de 03/01/1853 (el escaneado de la publicación original puede ser encontrada en www.legislacaoregia.parlamento.pt).
- Código Civil de 1867, aprobado por Carta de Ley de 1º de julio de 1867 (el escaneado de la segunda Ed. oficial puede ser encontrada en http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Portugues-de-1867.pdf, últ. vis. 09/05/2019).
- D. de 17 de marzo de 1868, *Diario de Lisboa* n.º 65 de 20 marzo (el escaneado de la publicación original puede ser encontrado en www.legislacaoregia.parlamento.pt).
- D. con fuerza de ley de 30 de setiembre de 1892 (*DG* n.º 225, de 05/10/1892), según texto publicado en OLIVEIRA SIMÕES, 1912, cit., p. 47-55.
- D. n.º 6 de 15 de diciembre de 1894, *DG* n.º 286, de/12/1894, p.1048-1062.
- D. de 28 de marzo de 1895 (Reglamento del D. nº. 6 de 15 diciembre de 1894), *DG* n.º 75, de 04/04/1895, p. 388-404.
- Ley de 21 de mayo de 1896, *DG* n.º 119, de 28/05/1896, p. 402-413.
- D. de 16 de marzo de 1905, *DG* n.º 74, de 01/04/1905, p. 116-119.
- D. Ley de 11 de febrero de 1911, *DG* n.º 36, de 14/02/1911, según texto publicado en OLIVEIRA SIMÕES, 1919, cit., p. 363-364.
- D. de 17 de febrero de 1912, *DG* n.º 45, de 24/02/1912, según texto publicado en OLIVEIRA SIMÕES, 1919, cit., p. 368.
- Proposta de Lei sobre Propriedade Industrial, *Diário das Sessões da Assemblea Nacional* n.º 147, de 26/11/37, p. 38-48, disp. en http://debates.parlamento.pt.
- *Parecer da Câmara Corporativa da Assemblea Nacional*, de 25/03/1937, publicado en Separata Especial, Imprensa Nacional de Lisboa, 1937.
- Sessão n.º 169 de 16/03/1938, *Assemblea Nacional, Diário das Sessões* n.º 171 de 17/03/1938, p. 499-505, disp. en http://debates.parlamento.pt.

- Ley n.º 1.972 de 21 de junio de 1938 (Ley de Bases del CPI 1940), *DG* n.º 141, de 21/06/1938. El texto consultado ha sido el publicado por CRUZ, *Código…*, cit., 1953.
- D. n.º 30.679 de 24 de agosto de 1940 (CPI 1940), *DG* n.º 197, de 24/08/1940. El texto consultado ha sido el publicado en CRUZ, *Código…*cit., 1953.
- DL n.º 32/74 de 2 de febrero (tasas), *DG* n.º 28, de 02/02/1974, p. 184.
- DL n.º 632/76 de 28 de julio (creación del INPI), *DR* n.º 175, de 28/07/1976, p. 1732-1733.
- D. Regulamentar n.º 16/77 de 2 de marzo (relativo al funcionamiento del INPI y definición de la competencia para la práctica de los actos previstos en el CPI), *DR* n.º 51, de 02/03/1997, p. 354-357.
- DL n.º 151-80 de 23 de mayo (tasas), *DR* n.º 119, de 25/05/80, p. 1131-1132.
- DL n.º 176/80 de 30 de mayo (carga de la prueba), *DR* n.º 125, de 30/05/1980, p. 1282-1283.
- DL n.º 408/83 de 21 de noviembre (tasas), *DR* n.º 268, de 21/11/83, p. 3855-3856.
- DL n.º 27/84 de 18 de enero, *DR* n.º 15, de 18/01/1984, p. 215-220.
- Res. *Assembleia da República* n.º 22/85 de 18 de setiembre (adhesión de Portugal a las Comunidades Europeas), *DR* n.º 215, 1º Suplemento, de 18/09/1985.
- DL n.º 40/87 de 22 de enero, *DR* n.º 22, de 27/01/1987, p. 333-337.
- DL n.º 56/87 de 31 de enero (tasas), *DR* n.º 26, de 31/01/1987, p. 398-399.
- DL n.º 332/89 de 27 de setiembre, *DR* n.º 223, de 27/09/1989, p. 4301.
- Port. n.º 1111/89 de 29 diciembre (tasas), *DR* n.º 298, de 29/12/1989, p. 5629-5630.
- Port. n.º 599/91 de 4 de julio (tasas), *DR* n.º 151, de 04/07/1991, 3443-3444.
- D. n.º 52/91, de 30 de agosto (aprobación del CPE para su ratificación en Portugal), *DR* n.º 199, de 30/08/1991, p. 4540.
- D. n.º 29/92, de 25 de junio (aprobación para la adhesión al *PCT*), *DR* n.º 144, de 25/06/1992, p. 2982-3019.
- DL n.º 42/92 de 31 de marzo, *DR* n.º 76, de 31/03/1992, p. 1500-1502.
- DL n.º 107/93 de 7 de abril, *DR* n.º 82, de 7/04/1993, p. 1756-1758.

- Port. n.º 1204/93 de 16/11/93 (tasas), *DR* n.º 268 de 16/11/1993, p. 6372-6374.
- Ley n.º 11/94 de 11/05/1994 (autorización legislativa), *DR* n.º 109, de 11/05/1994, p. 2430-2431.
- DL n.º 16/95 de 24/01/1995 (aprobación del CPI 1995), *DR* n.º 20, de 24/01/1995, p. 411-453.
- Declaração de Rectificação n.º 35-A/95 de 29/04/1995, *DR* n.º 100, de 29/04/1995.
- Port. n.º 510/95 de 29 de mayo (*Ministérios das Finanças e da Indústria e Energia*), *DR* n.º 124, de 29/05/1995, p. 3370-3372.
- Port. n.º 409/96 de 23 de agosto (*Ministérios das Finanças e da Economía*), *DR* n.º 195, de 23/08/1996, p. 2670-2673.
- Port. n.º 418/98 de 21 de julio (*Ministérios das Finanças e da Economía*), *DR* n.º 166, de 21/07/1998, p. 3492-3494.
- Ley n.º 17/2002 de 15 de julio (autorización legislativa) *DR* n.º 161, de 15/07/2002, p. 5349-5351.
- DL n.º 36/2003 de 5 de marzo (CPI 2003), *DR* n.º 54, de 05/03/2003, p. 1501-1553.
- Port. 699/2003 de 31 de julio (tasas), DR n.º 175, de 31/07/2003, p. 4520-4526.
- Port. n.º 1098/2008 de 30 de setiembre (tasas), *DR* n.º 189, de 30/09/2008, p. 6994-6997.
- Port. 479/2010 de 12 de julio (tasas), *DR* n.º 133, de 12/07/2010, p. 2546-2549.
- Despacho n.º 3571/2014 de 6 de marzo, INPI, modificado por Despacho n.º 9179/2016 de 08/07/2016, «Regulamentação dos requisitos formais dos requerimentos e dos documentos de instrução dos pedidos de propriedade industrial», *DR* n.º 137, 19/07/2016, p. 22103-22107.
- Deliberação n.º 725/2018 de 20/06/2018, INPI (tasas), *DR* n.º 122, de 27/06/2018, p. 17827-17829.
- Proposta de lei n.º 132/XIII, «Autoriza o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943», *Diário da Assembleia da República*, II Série A, n.º 114, de 16/05/2018, p. 94-214.

- Ley n.º 65/2018, de 30 de noviembre (autorización legislativa), *DR* n.º 231, de 30/11/2018, p. 5466-5467.
- DL n.º 110/2018 de 10 diciembre (CPI 2019), *DR* n.º 237, de 10/12/2018, p. 5596-5663.

Jurisprudencia

CPI 1940

En materia de patentes:

- Sent. 4º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 03/03/1956 (*Veículo biciclo, em especial do tipo de motociclo de quadro baixo ou de bicicleta a moto»* y otro), *BPI* n.º 10, 1956, p. 876-878.
- Ac. RL de 12/07/1963 (*Processo de afinagem das gusas pelo oxigénio*), *BPI* n.º 11, 1963, p. 1398-1399.
- Ac. RL de 10/01/1964 (*Processo de conservação de hidrocarbonetos de tipo querosene durante armazenagem*), *BPI* n.º 3 , 1964, p. 298-299.
- Ac. RL de 06/03/1964 (*Processo de preparação de decanoatos de derivados do cilopentano*), *Jurisprudência das Relações* año 10, 1964, t. I, p. 262-263.
- Ac. STJ de 07/03/1969 (*Aperfeiçoamentos referentes a antibióticos, processo de produção da Tetraciclina*»), *BMJ* n.º 185, 1969, p. 306-311.
- Ac. RL de 15/04/1970 (*Melhoramentos do sistema de arrefecimento e evacuação dos produtos acabados nos trens de barras ou fio*), *BPI* n.º 6, 1970, p. 1026-1028.
- Ac. RL de 30/01/1973, (*Revestimento de recipientes de vidro de máteria plástica*», en relación con modelo de utilidad *Garrafão de vidro, empalhado, para o transporte de líquidos*), *BPI* n.º 3, 1974, p. 414 - 417.
- Sent. 7.º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 15/02/1975 (*Processo de preparação de novos derivados antibióticos*), *BPI* n.º 2, 1975, p. 200-202.
- Ac. STJ de 23/11/1976 (*Processo de preparação de derivados benzénicos de carácter heterocíclico*), *BPI* n.º 2, 1977, p. 139-141.
- Ac. STJ de 19/04/1979 (*Processo para produção de fechos de correr*), *BMJ* n.º 286, 1979, p. 256-259.

En materia de modelos de utilidad y/o modelos industriales ("m.i,"):

- Sent. Trib. Jud. de Lisboa de 06/10/1943 (*Botão forrado*), *BPI*, 1943, p. 457.
- Sent. 6.ª Trib. Civil de Lisboa de 12/03/1948 (*Balseiro de acetificação*), *BPI* n.º 4, 1948, p. 206.
- Sent. Juízo de Direito da Comarca da Ribeira Grande de 12/06/1951 (*Molde destinado ao fabrico manual de blocos de cimento»*), *BPI* n.º 6, 1952, p. 398-401.
- Sent. 8º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 31/07/1952, *BPI* n.º 11, 1952, p. 742-743.
- Ac. RL de 03/10/1956 (*Peça de barro cozido ou qualquer outro material vazado*), *BPI* n.º 1, 1957, p. 2-7.
- Sent. 8º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 30/06/1958 (*Dossier extensível*), *BPI* n.º 7, 1958, p. 634-635.
- Ac. RL de 29/01/1960 (*Válvula para louça sanitária*), *BPI* n.º 5, 1962, p. 500-502 y Sent. 7º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 17/03/1959, *BPI* n.º 5, 1962, p. 502-503.
- Sent. 10º Juízo Civel da Comarca de Lisboa de 26/04/1962 (*Mola de prender roupa*), *BPI* n.º 5, 1962, p. 503-504.
- Sent. 4ª Vara Cível da Comarca de Lisboa de 06/07/1963 (*Máquina para cortar couves, carnes, batatas e outros*), *BPI* n.º 3, 1964, p. 296-298.
- Ac. RL de 23/10/1964 (m.i. *Cápsula metálica para garrafas*), *BPI* n.º 10, 1965, p. 1423-1424 (confirmada por Ac. STJ de 08/06/1965, p. 1422-1423).
- Sent. 1ª Vara Cível da Comarca de Lisboa de 02/05/1966 (*Forma de madeira articulada para fabrico de calçado*), *BPI* n.º 9, 1966, p. 1358.
- Ac. RL de 22/06/1973 (diseño industrial y modelo de utilidad *Tapetes de borracha para uso en veículos automóveis*), *BPI* n.º 9 , 1974, p. 1663-1665.
- Ac. STJ de 15/02/1974 (*Fechadura não embutível*), *BMJ* n.º 234, p. 314-316.
- Sent. 1º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 28/05/1982 (*Chapéu de chuva ou de sol que se adapta a um boné-capacete*), *BPI* n.º 7, 1982, p. 1412-1413.
- Ac. RL de 17/01/1984 (*Tabuleiro para conter tinta destinado a ser utilizado na pintura com rolo, com pincel ou com trincha*), *CJ* 1984, t. 1 año IX), p. 105-107.

- Sent. Comarca de Lisboa de 04/04/1984 (*Sistema de apoio ou suporte para cartazes, expositores ou outros fins*), *BPI* n.º 6, 1984, p. 794-795.
- Sent. 8º Juízo Cível da Comarca de Lisboa de 31/10/1986 (modelo de utilidad y m.i. *Tampão para válvula de gases liquefeitos do petróleo*), *BPI* n.º 4, 1987, p. 1029-1030.
- Ac. STJ de 19/06/1989 (modelo de utilidad y m.i. *Obturador para tampas de embalagens*), *BPI* n.º 1, 1990, p. 7.
- Ac. RL de 17/01/1991 (modelo de utilidad y m.i. *Grade para o fabrico e transporte de queijos*), *BPI* n.º 10, 1991, p. 4811-4813.

CPI 1995

En materia de patentes:

- Ac. RL de 12/02/2008 (*Frente multilinhas com discos rotativos para ceifa do milho para silagem*), *BPI* de 25/06/2008, p. 7-19.

En materia de modelos de utilidad:

- Ac. RL de 19/04/2002 (*Etiqueta informativa das normas de segurança das botijas de gás*), *BPI* n.º 9, 2002, p. 3086-3092.

En materia de modelos de utilidad y/o modelos industriales ("m.i.")

- Ac. *STJ* de 16/05/2002 (m.i., *Modelo de embarcação de recreio, "gaivota"*), disp. en www.dgsi.pt.

CPI 2003

- Ac. RL de 30/11/2017 y Sent. Tribunal de Propriedade Industrial de 15/05/2017, *BPI* de 13/04/2018, p. 6-36 (MU *Processo de Telemedicina on Demand via Televisão por Cabo*).

Dec. arbitrales – ARBITRARE

- Dec. de 22/10/2018, Proc. n.º 323, (MU *Sistema digital de venda de vales electrónicos emitidos através de um servidor online ou computador local controlados e monitorizados remotamente»*), *BPI* de 07/12/2018, p. 18-40.

Documentos INPI (Portugal)

- *Estudo sobre a Utilização da Propriedade Industrial em Portugal*, INPI/CISEP, 2003.

- «Patentes e Modelos de Utilidade: Guia do Requerente», 1ª ed., 2003.

- «Guia Informativo sobre o percurso de um pedido de Patente" junio 2011, *estuvo* disp. en http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/207/277/Guia Informativo sobre o percurso de um Pedido de Patente.pdf.

- «Protecção das invenções: patentes e modelos de utilidade» M0417.01, disp. https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20outros%20documentos/M0417.05%20Apoio%20ao%20requerente%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20das%20Inven%C3%A7%C3%B5es_Patentes%20e%20Modelos%20de%20Utilidade.pdf?ver=2018-06-11-163127-157 (últ. vis. 08/04/2019).

- «10º Estudo Estatístico sobre Pedidos Provisórios de Patente» (elaborado por Susana Armário), 20/01/2012, disp. en https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Estatisticas%20de%20propriedade%20industrial/Outros%20Dados%20Estat%C3%ADsticos/X%20Estudo%20estati%CC%81stico%20sobre%20PPPs_OUT2008_DEZ2011.pdf?ver=2017 (últ. vis. 23/05/2019).

- «Manual de Aplicação do CPI», enero de 2014 (C008.07), disp. en https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20outros%20documentos/Manual%20do%20CPI.pdf?ver=2018-01-31-160730-000, (últ. vis. 22/05/2019).

- «Manual das Invenções Implementadas por Computador - Guia de Legislação e Prática de Exame no INPI para a área das IIC» (elaborado por R. Gomes; R. Bento, J. Marcelino, R. Pereira, A. Andrade), junio 2014, disp. en https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Tecnologias%20de%20informa%C3%A7%C3%A3o/Manual%20das%20Invenc%CC%A7o%CC%83es%20Implementadas%20por%20Computador%20(IIC)%202014.pdf?ver=2017-08-28-161244-227 (últ. vis. 07/05/2019).

Procedimientos administrativos de concesión de modelos de utilidad

(base informática de procedimientos del INPI)

- MU 10230, *Dispositivo de avaliação de perigo de exposição solar com base na inclinação solar em cada momento.*

- MU 9726, *Recipiente para transporte e/ou manutenção de plantas de médio e grande porte.*

- MU 10214, *Sistema de movimentação de láminas de persianas.*

- MU 10227, *Dispositivo de flutuação individual de insuflação automática com a forma de cinto.*

- MU 10143, *Dispositivo calefactor para a aplicadores de cera de depilação.*

- MU 10221, *Dispositivo de produção de fertilizantes através de minhocas, para educação ambiental.*

- MU 10177, *Sistema fotovoltaico integrado en tenda auto-insuflável.*

- MU 10233, *Sistema melhorado de fechadura de fixação multiponto.*

- MU 10266, *Processo de fabrico em tecelagem aplicado à obtenção de almofadas ou sacos.*

- MU 10212, *Estojo para sacos de excrementos de animais domésticos.*

- MU 10213, *Tubo flexível fabricado para o transporte de agua.*

- MU 9984, *Tabuleiro para cofrar.*

- MU 10356, *Dispositivo de válvula de pressão diferencial para um aquecedor de água a gás.*

- MU 10303, *Radiador em pedra natural.*

- MU 10404, *Sistema medidor e avisador do nível de ruído.*

- MU 10440, *Sistema integrado de captação de energia solar nas linhas de caminho de ferro.*

- MU 10464, *Sistema de fixação de materiais.*

- MU 10418, *Combinado sanitário multi usos ergonómico.*

- MU 10465, *Suporte para antenas de recepção de sinal via satélite.*

- MU 10400, *Dispositivo peça-matriz para método construtivo, por encaixe sucessivo.*

- MU 10471, *Estrutura em inox para acondicionamento de garrafas de gás embalado.*

- MU 10500, *Sistema de controlo de acessos integrado e on-line.*

- MU 10621, *Sistema sanduíche mutável na produção de portas.*

- MU 10619, *Aparelho para exercícios fisícos de reabilitação/manutenção de membros inferiores e superiores do corpo humano.*

- MU 10596, *Aparelho queimador do material combustível líquido dos efluentes de lagares de azeite e processo de queima total do material combustível líquido sem libertação de fumo e recolha das águas descontaminadas.*

- MU internacional 2008012383, *Dispositivo de união para estruturas à base de perfis de aluminio.*

- MU 10672, *Painel interactivo com realidade aumentada*.

- MU 10716, *Grade lateral para cama com tabuleiro multifunção*.

- MU 10618, *Estrutura metálica para construção modular. – Sistema de elementos modulares.*

- MU 10730, *Implante dentário com pilar protético cimentado.*

- MU 10680, *Fogão a lenha com mesa de vidro cerâmico e inox.*

- MU 10788, *Sistema de recuperação de calor e respectivo sifão*.

- MU 10726, *Suporte de articulação rotativa multiangular para pc, ipod, tablet pc ou livros e discos externos horizontais.*

- MU 10713, *Sistema multifuncional para reabilitação humana.*

- MU 10706, *Suporte cerâmico refractário para material para cozedura*.

- MU 10756, *Equipamento para o deslocamento de pessoas em altura em superfícies não horizontais com translação vertical e horizontal*.

- MU 10754, *Bloco de espuma de látex com incorporação de cortiça*.

- MU 10758, *Dispositivo portátil emissor de luz com controlo manual ou automático do brilho para tratamento da icterícia em recém nascidos*.

- MU 10770, *Colchão de molas de camadas múltiplas*.

- MU 10818, *Transdutor indutivo para ensaios não-destrutivos em materiais condutores com capacidade de geração de campos magnéticos de excitação*

uniforme e de deteção do campo magnético induzido utilizando magnetorresistências de tipo gigante.

- MU 10530, *Dispositivo para a união de perfis em esquadria*.

- MU 10515, *Navalha com dispositivo de bloqueio de lámina aperfeiçoado*.

- MU 10478, *Pré-fabricados e sistemas construtivos de edificios.*

- MU 10602, *Conduta exterior para aproveitamento da pressão aerodinâmica em veículos eléctricos.*

- MU 10652, *Tubo de betão com alma de aço*.

- MU 10686, *Um receptor de células solares para utilização em um sistema fotovoltaico concentrado utilizando células solares de semicondutor iii-v.*

- MU 10768, *Dispositivo para bicicletas ou outros veículos accionados por pedais*.

- MU 10707, *Recinto para concentrar receptores fotovoltaicos.*

- MU internacional 2009091816, *Permutador de calor*.

- MU 10385, *Chaveiro oscilante publicitário luminoso*

- MU 10412, *Dispositivo para redução das emissões de gases de escape e melhoria da eficiência energética nos motores de combustão interna.*

- MU 10462, *Sanitário canino fixo*.

- MU 10457, *Unidade habitável pré-fabricada.*

- MU 10502, *Dispositivo combinado de nivelamento e regulação da altura do cabeçote para contentor de resíduos sólidos urbanos totalmente enterrado*.

- MU 10759, *Prótese fixa metalo-cerâmica suportada sobre implantes dentários para reabilitação protética de pacientes desdentados totais.*

- MU 10676, *Dispositivo para abrir portas*.

- MU 10362, *Aperfeiçoamento de tábua de dissecação para peixes.*

- MU 10549, *Máquina para afiação de facas de utilidade profissional e doméstica.*

- MU 10592, *Teclado para um dispositivo electrónico de mão.*

- MU 10673, *Alteador sanitário eléctrico para elevar ou baixar o assento de uma tampa de sanita*.

- MU 10337, *Suporte universal para quadros interactivos e projector de vídeo com deslizamento vertical através de motor.*

- MU 10525, *Recipiente dispensador, em especial, de toalhitas humedecidas.*

- MU 10524, *Suporte expositor, em especial de produtos contidos em recipientes.*
- MU 10605, *Dispositivo de fixação para mastros.*
- MU 10150, *Filtro sobre pressão.*
- MU 10441, *Dispositivo para jacto de água para higiene oral adaptado ao chuveiro.*
- MU 10512, *Tapete.*
- MU 10470, *Adorno magnético versátil, oscilante e publicitário.*
- MU 10781, *Anilhas de bloqueio*.
- Solic. simultánea MU n.º 10251 y PAT n.º 103840, *Ferramenta especial para auxiliar o torque aos parafusos inferiores do suporte de substituição rápida do motor.*
- Solic. simultánea MU n.º 10902 y PAT n.º 106848, *Chave multifunções*.

EPO

- «Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention», Doc. MR/2/00 de 13/10/2000, disp. en http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/43F40380331CE97CC125727A0039243C/$File/00002a_en.pdf (últ. vis. 01/05/2019).
- «Implementing Regulations - to the Convention on the Grant of European Patents», adoptada en 07/12/2006, últ. modificación en 28/06/2018, disp. en https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma2.html (últ. vis. 01/05/2019).
- *EPO/Economic and Scientific Advisory Board* (*ESAB*), «Economic Analysis of the Grace Period», noviembre 2014, estudio encomendado a *Europe Economics and Accent*, disp. en http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/$FILE/europe_economics_esab_grace_period_20112014_en.pdf (últ. vis. 01/05/2019).
- *EPO/Economic and Scientific Advisory Board* (*ESAB*), «Report – Workshop on the economic effects of introducing a grace period in Europe», Munich,

26/11/2014, disp. en http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/$FILE/esab_report_grace_period_en.pdf (últ. vis. 01/05/2019).
- *EPO/Economic and Scientific Advisory Board* (*ESAB*), «2015 Statement - Introducing a grace period in Europe?, disp. en http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/c4a001f6453f3d48c1257e0b0034cb2b/$FILE/esab_statement_grace_period_en.pdf (últ. vis. 01/05/2019).
- *Case Law of the EPO Boards of Appeal*, 8va. ed., julio 2016, disp. en http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clr_i_c_2_5.htm (últ. vis. 01/05/2019).

OMPI

- «Ley Tipo de la OMPI para Países en desarrollo sobre invenciones», Ginebra, 1979.
- «Basic Proposal for a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned as Submitted to the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned», The Hague, June 3 to 28, 1991 (doc. PLT/DC/3), disp. en http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=1511 (últ. vis. 15/05/2019).
- «Patent related flexibilities in the multilateral legal framework and their legislative implementation at the national and regional levels» (doc. preparado por la Secretaría, CDIP/5/4), 2010, disp. en http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131629 (últ. vis. 15/05/2019).
- «Datos y Cifras de la OMPI sobre PI, edición de 2018», disp. en https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_943_2018.pdf (últ. vis. 15/05/2019).
- Base de Datos Estadísticos de la OMPI (https://www3.wipo.int/ipstats/keyindex.htm).

OECD

- «Oslo Manual», 2nd. Ed., 1997 - The measurement of scientific and technological activities - Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data», disp. en https://www.oecd-ilibrary.org (últ. vis. 10/05/2019).
- «Patents and Innovation: trends and policy challenges», 2004, disp. en https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/patents-and-innovation_9789264026728-en (últ. vis. 10/05/2019).
- «Oslo Manual, 3rd. Ed., 2005 – Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, versión en español TRAGSA, 2006, «Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación», disp. en http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf (últ. vis. 10/05/2019).
- «Oslo Manual» 4th. Ed., 2018 - Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, disp. https://www.oecd-ilibrary.org (últ. vis. 10/05/2019).

Pronunciamientos de asociaciones y otras entidades

AIPPI:

- «Informe del Grupo alemán de la AIPPI sobre la *Question 83, Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models*», Anuario AIPPI, 1984/IV, p. 436-440.
- «Question 83, Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models», Reporte de Síntesis, Anuario AIPPI, 1985/I, p. 59-67.
- «Question 83, Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models», Conclusiones del Comité Ejecutivo, Anuario AIPPI, 1985/III, p. 395-397.
- «Question 83, Legal and Economic Significance of Protection by Utility Models», Resolución del Congreso de Londres, junio 1986, Anuario AIPPI, 1986/VII, p. 201-203.
- «Question Q. 117, Introduction of new and harmonization of the existing utility model protection systems», Anuario AIPPI, 1993/V, p. IX-XIII.

- Discusiones del Comité Ejecutivo de Copenhagen en torno a la Q. 117, Anuario AIPPI, 1994/II, p. 191-198.
- «Question Q. 117, Introduction of new and harmonization of the existing utility model protection systems», Anuario AIPPI, 1995/II, p. IX-XII.
- «Question Q. 117, Introduction of new systems and harmonization of the existing systems for the protection of utility models», Segunda sesión plenaria del Congreso de Montreal (junio 1995), Anuario AIPPI, 1995/VIII, p. 140-147.
- «Informe de Síntesis – Cuestión 233, Periodo de gracia para patentes», (Relator General Thierry Calame), s/d, disp. en http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/233/SR233Spanish.pdf (últ. vis. 01/05/2019).
- Resolución AIPPI (ExCo en Helsinki) sobre la Cuestión 233, Periodo de gracia para patentes, adoptada el 10/09/2013, disp. en https://www.aippi.org/download/commitees/233/RS233Spanish.pdf (últ. vis. 01/05/2019).

AIPPI Grupo Español:

«Informe del Grupo Español de la AIPPI sobre el Borrador de Anteproyecto de Ley de Patentes (octubre 2013), disp. en https://www.aippi.org/enews/2013/edition33/images/Informe.pdf (últ. vis. 01/05/2019).

Asociaciones portuguesas:

- ACPI/AMEP/AIPPI, *Parecer* de fecha 14/10/2017, disp. en https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42628 (últ. vis. 29/04/2019).
- APDI, «Parecer sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial» (co-autores D. Moura Vicente, J.P Remédio Marques; A. Ribeiro de Almeida; M. Miguel Carvalho y A. Pereira da Silva), s/f., disp. en https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42628 (últ. vis. 29/04/2019).

CIPA:

- «Discussion on Green Paper entitled "Intellectual Property Rights and Innovation" - Cmnd. 9117», *CIPA Journal*, vol. 13, nº. 8, 1984, p. 282-299.
- «Symposium on Second Tier Protection», Brocket Hall, 6 al 8 de julio de 1994 (relator H. Ibbotson), *The Journal, incorporating the transaction of* CIPA, vol. 23 nº 9, 1994, p. 399-409.

Max Planck Institute:

«Proposal of the Max Planck Institute for a European Utility Model» (MPI/EGR/2/1.5.94), publicado en *IIC*, vol. 25, nº 5/1994, p. 700-735.

Tegernsee Experts Group:

«Study mandated by the Tegernsee Heads, Grace Period», 24/09/2012, disp. en https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/grace_period.pdf (últ. vis. 01/05/2019).

Otras ordenamientos citados

Organización Africana de Propiedad Intelectual (*OAPI*)

- Anexo II de la Revisión de en 1999 del Acuerdo de Bangui de 1977, disp. en https://wipolex.wipo.int/es/text/181151 (últ. vis. 11/03/2019).

Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual (*ARIPO*)

- Protocolo de Harare de 1982, disp, en https://wipolex.wipo.int/en/text/345055 (últ. vis. 11/03/2019).

Argentina

- Ley n.º 24.481 sobre patentes y modelos de utilidad de 30/03/95 y modificaciones posteriores, disp. en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm (últ. vis. 11/03/2019).

Bélgica

- LP de 28/04/1984 y modificaciones posteriores, texto en inglés disp. en https://wipolex.wipo.int/en/text/125250 (últ. vis. 11/03/2019).

- Libro XI, *Code de droit économique* en virtud de la Ley de 19/04/2014 y modificaciones posteriores, disp. en https://wipolex.wipo.int/en/text/489933 (últ. vis. 11/03/2019).

Chile

- Ley n.º 19.039 sobre Propiedad Industrial de 24/01/91 y modificaciones posteriores, disp. en https://www.inapi.cl/transparencia/doc/marconormativo/doc/Ley_19.039_Ley_19996_refundido_oficial.pdf (últ. vis. 11/03/2019).

Francia

- Código de la Propiedad Intelectual, Ley 92-597 de 01/07/1992 y modificaciones posteriores (texto consolidado a 07/11/2018, disp. en https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006079371&dateTexte=20181107, últ. vis. 07/11/2018).

México

- Ley de Propiedad Industrial de 27/06/91 y modificaciones posteriores, disp. en https://wipolex.wipo.int/en/text/199389 (últ. vis. 11/03/2019).

Países Bajos

- LP de de 15/12/1994, texto en inglés disp. en https://www.ivir.nl/syscontent/pdfs/163.pdf (últ. vis. 11/03/2019).

- LP de 15/12/1994 versión de 2008, texto en inglés disp. en https://english.rvo.nl/sites/default/files/2013/12/ROW95_ENG_niet_officiele_vertaling_0.pdf (últ. vis. 11/03/2019).

ANEXOS

ANEXO A

Países que cuentan con protección específica de invenciones menores mediante un derecho de exclusiva (MU o figuras afines)[1258], distribuidos por regiones geográficas[1259]

Africa Subsahariana (48 países)			
Con MU (38)			Sin MU (10)
Angola	Ghana	R.Centroafric.	Burundi
Benin	Guinea	Ruanda	Cabo Verde
Botsuana	Guinea Ec.	S. Tomé e P	Congo, R.D.
Burkina Faso	Guinea- B.	Senegal	Eritrea
Camerún	Kenia	Sierra Leona	Madagascar
Chad	Lesotho	Somalia	Mauricio
Comoras	Liberia	Sudán	Nigeria
Congo, Rep.	Malawi	Tanzanía	Seychelles
C. D'ivoire	Malí	Togo	Sudáfrica
Eswatini	Mauritania	Uganda	Sudán del S
Etiopía	Mozambique	Zambia	
Gabón	Namibia	Zimbabwe	
Gambia	Níger		

[1258] Los cuadros y la tentativa de cálculo son de responsabilidad nuestra y no pretende ser exhaustiva ni sugerir que se ha consultado la legislación de cada uno de los países listados. Se ha usado como base un listado de la OMPI disp. en http://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html, (últ. vis. 28/03/2019) en el que se ha incluido a todos los miembros de la *OAPI*, de la *ARIPO* y de la CAN, varios de los cuales no estaban individualizados en el listado OMPI. También, se ha incluido otros (*e.g.* Angola y Cuba) y se ha eliminado a Francia.

[1259] Según el Banco Mundial son 7 regiones; se ha empleado dicho detalle de países (v. https://data.worldbank.org/country (últ. vis. 29/02/2019).

América Latina y el Caribe (42 países)					
Con MU (22 países)			Sin MU (20)		
Antigua y B.	Cuba	Nicaragua	Aruba	San Martín	St. Kitts y N.
Argentina	Dominica	Panamá	Bahamas	I. Caimán	S. Vicente
Belice	Ecuador	Paraguay	Barbados	I. Turcas y C.	Sta. Lucía
Bolivia	El Salvador	Perú	Curacao	Vírgenes/US	Sint Maarten
Brasil	Guatemala	R.Dominicana	Granada	Vírgenes/UK	Suriname
Chile	Honduras	Trinidad y T.	Guyana	Jamaica	Venezuela
Colombia	México	Uruguay	Haití	Puerto Rico	
Costa Rica					

Asia Oriental y el Pacífico (37 países)					
Con MU (13)			Sin MU		
Australia	Lao	Filipinas	Brunei D.	Kiribati	P. Nueva G.
China	Macao	Tailandia	Camboya	Mariana	Polinesia F.
Indonesia	Malasia	Tonga	Corea, RPD	Micronesia	Samoa
Japón	Mongolia	Vietnam	Fiji	Myanmar	Samoa Amer.
Rep. Corea			Guam	Nauru	Singapur
			Hong Kong	N. Caledonia	Timor-Leste
			I. Marshall	N. Zelandia	Tuvalu
			I. Salomón	Palau	Vanuatu

Oriente Medio y Norte de África (21 países)			
Con MU (3)	Sin MU		
Egipto	Arabia Saud.	Israel	Marruecos
Emiratos Árabes	Argelia	Jordania	Qatar
Omán	Bahrein	Kuwait	Siria
	Djibouti	Libia	Gaza
	Iraq	Líbano	Túnez
	Irán	Malta	Yemen

Europa y Asia Central (58 países)					
Con MU (31)			Sin MU		
Albania	Estonia	Polonia	Andorra	I. del Canal	Países Bajos
Alemania	Fed. de Rusia	Portugal	Bosnia y Her.	Kosovo	Reino Unido
Armenia	Finlandia	Rep. Checa	Bélgica	Letonia	San Marino
Austria	Georgia	R. Eslovaca	Chipre	Liechtenstein	Suecia
Azerbaiyán	Grecia	R. Moldova	Francia	Lituania	Suiza
Belarús	Hungría	Rumania	Gibraltar	Luxemburgo	Tayikistán
Bulgaria	Irlanda	Serbia	Groenlandia	Macedonia	Turkmenistán
Croacia	Italia	Turquía	Isla De Man	Montenegro	
Dinamarca	Kazajstán	Ucrania	Islandia	Mónaco	
Eslovenia	Kirguistán	Uzbekistán	Islas Feroe	Noruega	
España					

	Regiones sin MU
América del Norte (3 países)	Bermudas, Canadá, Estados Unidos
Asia meridional (8 países)	Afganistán, Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka

ANEXO B

ALEMANIA - Solicitudes y concesiones MU y PAT, residentes y no residentes[1260]

Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	22310	18914	61034	14590
2001	20285	18556	58967	14200
2002	23428	17188	56909	14707
2003	23408	17114	56938	17245
2004	20129	17319	57784	16472
2005	20266	17081	57751	16827
2006	19673	16549	57577	20647
2007	17999	15390	57394	17324
2008	16974	14250	58755	16874
2009	17204	13827	55938	13956
2010	16850	15343	55517	13107
2011	15917	14146	56498	11172
2012	15283	13738	56850	10716
2013	15285	13157	57914	12970
2014	14508	12849	59923	13902
2015	13996	11994	60450	13647
2016	13774	12193	61574	14325
Total	307.289	259.608	987.773	252.681
Prom. Anual	18.076	15.271	58.104	14.864

[1260] Inf. extraída de las Bases estad. OMPI (busc.: solics. presentadas directamente, recuento total por of. de present.; concs. sobre la base de present. directa, recuento total de of. de present., últ. vis. 03/02/2018). Los cálculos son de responsabilidad nuestra.

ANEXO C

ESPAÑA - Solicitudes y concesiones MU y PAT, residentes y no residentes[1261]

Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	3212	3283	3111	2190
2001	3142	3405	2904	2210
2002	3103	2943	3055	1303
2003	3000	3230	3091	1915
2004	2901	2669	3100	1981
2005	2853	2623	3263	2661
2006	2814	2578	3352	2107
2007	2657	2460	3439	2603
2008	2662	2637	3783	2202
2009	2545	2244	3712	2507
2010	2629	2146	3669	2669
2011	2585	2542	3528	2719
2012	2517	2290	3361	2653
2013	2633	2314	3133	2893
2014	2689	2396	3031	3101
2015	2328	2356	2882	2423
2016	2427	2274	2849	2194
Total	46.697	44.390	55.263	40.331
Prom. Anual	2.747	2.611	3.251	2.372

[1261] Inf. extraída de las Bases estad. OMPI (busc.: solics. presentadas directamente y recuento total de of. de present.; concs. sobre la base de present. directa y recuento total por of. de present., últ. vis. 31/12/2017). Son mínimas las diferencias entre las estadísticas OMPI y las de la OEPM (v. «OEPM Estadísticas Propiedad Industrial 2012» y para los años 2013 a 2016 v. «La OEPM en Cifras», disps. en el sitio *web* OEPM). Los cálculos son de responsabilidad nuestra.

ANEXO D

BRASIL - Solicitudes y concesiones MU y PAT, residentes y no residentes[1262]

Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	3257	-	6738	-
2001	3518	324	6662	1911
2002	3496	358	5900	1915
2003	3603	-	5994	-
2004	3560	-	6365	-
2005	3211	360	6439	974
2006	3164	271	6135	861
2007	3007	-	6343	1855
2008	3349	286	6281	992
2009	3346	354	6135	1152
2010	2955	356	6248	1171
2011	3045	13	7379	1100
2012	2929	582	7777	882
2013	2978	344	8308	838
2014	2683	363	7698	761
2015	2660	474	7751	948
2016	2869	556	8153	1023
Total	53.630	4.641	116.306	16.383
Prom. Anual	3.155	332	6.841	1.092

[1262] Inf. extraída de las Bases estad. OMPI (busc.: solics. presentadas directamente y recuento total of. de present.; concs. sobre la base de present. directa, recuento total of. de present., últ. vis. 26/02/2018). Para los años 2000, 2003, 2004 (y 2007 para el MU) no hay inf. disp. sobre concs. en las estadísticas OMPI. Los cálculos son de responsabilidad nuestra.

ANEXO E

PERÚ – Solicitudes y concesiones MU y PAT, residentes y no residentes[1263]

Año	Solic. MU	Conc. MU	Solic. PAT	Conc. PAT
2000	89	43	1078	308
2001	-	-	1010	537
2002	-	-	869	550
2003	69	27	924	545
2004	69	20	823	505
2005	68	24	1020	388
2006	58	13	1271	306
2007	79	27	1359	327
2008	68	16	1535	359
2009	86	36	694	385
2010	80	23	214	365
2011	75	49	166	385
2012	130	38	196	428
2013	135	17	197	252
2014	196	42	198	196
2015	206	70	132	77
2016	241	82	138	69
Total	1.649	527	11.824	5.982
Prom. Anual	110	35	696	352

[1263] Inf. extraída de las Bases estad. OMPI (busc.: solics. presentadas directamente y recuento total por of. de present.; concs., sobre la base de present. directa, recuento total de of. de present., últ. vis. 06/02/2018). Los cálculos son de responsabilidad nuestra.

ANEXO F

PORTUGAL, CPI 1940

Solicitudes MU y PAT (residentes y no residentes, vía nacional**) – INPI**[1264]

	MU			PAT		
	Resid.	**No resid.**	**Total**	**Resid.**	**No resid.**	**Total**
1980	117	14	131	15	377	392
1981	103	14	117	6	452	458
1982	107	21	128	25	757	782
1983	114	15	129	30	843	873
1984	75	20	95	68	1409	1477
1985	68	21	89	82	1888	1970
1986	70	32	102	78	2182	2260
1987	53	17	70	68	2357	2425
1988	60	38	98	87	2797	2884
1989	45	68	113	96	3289	3385
1990	56	62	118	92	3535	3627
1991	54	120	174	108	3446	3554
1992	85	174	259	70	1137	1207
1993	70	212	282	88	182	270
1994	74	75	149	104	87	191
1995	67	59	126	81	98	179
Total	1.218	962	2.180	1098	24.836	25.934
Prom	76	60	136	69	1552	1620
%	56%	44%		4%	96%	

[1264] Info. extraída selectivamente del «Estudio INPI 2003», cit., p. 75 y 98 (los cálculos son de responsabilidad nuestra). Las estadísticas INPI para estos años no presentan grandes diferencias respecto de las estadísticas OMPI.

ANEXO G

PORTUGAL, CPI 1940

Concesiones MU y PAT (residentes y no residentes) **- INPI**[1265]

	MU			PAT		
	Resid.	**No resid.**	**Total**	**Resid.**	**No resid.**	**Total**
1980	18	0	18	1	0	1
1981	70	11	81	6	301	307
1982	41	4	45	2	303	305
1983	9	0	9	5	314	319
1984	13	1	14	10	226	236
1985	308	62	370	8	351	359
1986	45	12	57	87	2108	2195
1987	10	1	11	20	1470	1490
1988	51	23	74	9	815	824
1989	23	14	37	7	1003	1010
1990	6	1	7	13	535	548
1991	26	16	42	16	438	454
1992	108	142	250	19	1235	1254
1993	93	56	149	8	1617	1625
1994	72	93	165	56	1395	1451
1995	116	300	416	22	938	960
Total	1.009	736	1.745	289	13.049	13.338
Prom	63	46	109	18	816	834
%	58%	42%		2%	98%	

[1265] Info. extraída selectivamente del «Estudio INPI 2003», cit., p. 81 y 102 (los cálculos son de responsabilidad nuestra). Las estadísticas INPI para estos años no presentan grandes diferencias respecto de las estadísticas OMPI.

ANEXO H

PORTUGAL, CPI 1995

Solicitudes MU y PAT (residentes y no residentes, vía nacional, presentación directa) **– INPI**[1266]

	MU			PAT		
	Resid.	**No resid.**	**Total**	**Resid.**	**No resid.**	**Total**
1996	59	47	106	86	57	143
1997	41	46	87	71	71	142
1998	45	36	81	96	46	142
1999	32	38	70	81	83	164
2000	50	44	94	82	64	146
2001	52	51	103	107	61	168
2002	49	31	80	130	49	179
Total	328	293	621	653	431	1.084
Prom.	47	42	88	93	62	155
%	53%	47%		60%	40%	

[1266] Info. extraída selectivamente del «Estudio INPI 2003», cit., p. 75 y 98 (los cálculos son de responsabilidad nuestra). Las estadísticas INPI para estos no presentan grandes diferencias respecto de las estadísticas OMPI. Los datos relativos a 2002 provienen del Anuario Estadístico INPI para ese año.

ANEXO I

PORTUGAL, CPI 1995

Concesiones MU y PAT (residentes y no residentes, vía nacional, presentación directa) **- INPI**[1267]

	MU			PAT		
	Resid.	**No resid.**	**Total**	**Resid.**	**No Resid.**	**Total**
1996	56	61	117	18	525	543
1997	41	55	96	27	614	641
1998	87	91	178	54	1746	1800
1999	76	78	154	81	889	970
2000	23	33	56	44	64	108
2001	23	27	50	44	140	184
2002	14	16	30	27	31	58
Total	320	361	681	295	4.009	4.304
Prom.	46	52	97	42	573	615
%	47%	53%		7%	93%	

[1267] Info. extraída selectivamente del «Estudio INPI 2003», cit., p. 81 y 102 (los cálculos son de responsabilidad nuestra). Hay marcada diferencia respecto de las estadísticas OMPI en relación con las concs. (según OMPI fueron concedidos 417 MU y 4.277 PAT). Los datos relativos a 2002 provienen del Anuario Estadístico INPI para ese año.

ANEXO J

PORTUGAL, CPI 2003 - Transformaciones[1268]

Solics. MU que provienen de transformación de solics. PAT

Año	Transf. publicadas	Total solics. MU publicadas	% solics. MU que provienen de solics. PAT
2008	4	109	4%
2009	6	127	5%
2010	20	127	16%
2011	15	126	12%
2012	19	90	21%
2013	18	120	15%
2014	21	66	32%
2015	17	97	18%
2016	9	88	10%
2017	17	75	23%
Total	146	1.025	14%

* 39 transf. provenientes de universidades y/o institutos técnicos (27% de las transf. publicadas)

MUD concedidos que provienen de solics. PAT

Año	MUD	MUD que provienen de transf. de solics. PAT	% MUD que provienen de solic. PAT
2008	37	4	11%
2009	25	3	12%
2010	29	7	24%
2011	22	6	27%
2012	31	13	42%
2013	28	14	50%
2014	36	16	44%
2015	28	10	36%
2016	15	4	27%
2017	12	3	25%
Total	263	80	30%

[1268] Las cifras y los porcentajes que se presentan son de responsabilidad nuestra (las cifras provienen del conteo de la inf. recopilada de los avisos de transformación y de solicitudes MU publicados en el *BPI*).

ANEXO K

Solicitudes y concesiones PAT (vía nacional, presentación directa) por millón de la PEA[1269]

2010-2016

1) Alemania – residentes[1270]

ALEMANIA							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	42016700	41699644	41807485	42203758	42457453	42780921	43367810
Solic. PAT	46142	46296	45684	46312	47302	46462	47305
Mill/PEA	1098	1110	1093	1097	1114	1086	1091
Conc. PAT	9569	8152	8092	9718	10526	10306	10679
Mill/PEA	228	195	194	230	248	241	246

[1269] Inf. de la PEA extraída de «Indicadores del desarrollo mundial Banco Mundial», disp. en https://databank.bancomundial.org/data/source/world-development-indicators (ult. vis. 22/05/2018). Los cálculos de PAT por millón/PEA son de nuestra responsabilidad.

[1270] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de nuestra responsabilidad.

2) España - residentes[1271]

ESPAÑA							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	23577615	23613896	23604153	23376875	23144274	23057270	23016777
Solic. PAT	3540	3398	3219	2986	2902	2760	2711
Mill/PEA	150	144	136	128	125	120	118
Conc. PAT	2457	2582	2536	2745	2911	2274	2087
Mill/PEA	104	109	107	117	126	99	91

3) Portugal – solics. (res. y no res.) [1272] y concs. (res.)[1273]

PORTUGAL							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	5489308	5431188	5388411	5297389	5241883	5218238	5207267
Solic. PAT	243	203	177	149	148	193	159
Mill/PEA	44	37	33	28	28	37	30
Conc. PAT	119	96	91	116	89	69	35
Mill/PEA	22	18	17	22	17	13	7

[1271] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de nuestra responsabilidad.
[1272] El número de solics. proviene de los Reportes Anuales del INPI, los cálculos son de nuestra responsabilidad.
[1273] El número de concs. proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de nuestra responsabilidad.

4) Brasil – residentes[1274]

BRASIL							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	97300825	97106421	98201510	99541859	100603554	102301658	103214044
Solic. PAT	4145	4626	4716	4830	4538	4516	5097
Mill/ PEA	43	48	48	49	45	-	49
Conc. PAT	311	374	361	374	369	452	525
Mill/ PEA	3	4	4	4	4	4	5

5) Perú – residentes[1275]

PERÚ							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	16407919	16605508	16877968	17052108	17169769	17209815	17532996
Solic. PAT	38	36	52	73	81	65	70
Mill/ PEA	2	2	3	4	5	4	4
Conc. PAT	4	9	11	1	7	18	25
Mill/ PEA	0	1	1	0	0	1	1

[1274] El número de solics. y concs. proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de nuestra responsabilidad.
[1275] El número de solics. y concs. proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de nuestra responsabilidad.

ANEXO L

Solicitudes y concesiones MU (residentes, vía nacional/presentación directa), por millón de la PEA[1276] 2010-2016

1) Alemania[1277]

ALEMANIA – MU							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	42016700	41699644	41807485	42203758	42457453	42780921	43367810
Solic.							
MU	13676	12742	11919	11630	10931	10337	10083
Mill/PEA	325	306	285	276	258	242	232
Conc.							
MU	12418	11161	10425	9756	9337	8579	8760
Mill/PEA	296	268	249	231	220	201	202

2) España[1278]

ESPAÑA – MU							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	23577615	23613896	23604153	23376875	23144274	23057270	23016777
Solic.							
MU	2512	2480	2426	2523	2605	2224	2296
Mill/PEA	107	105	103	108	113	96	100
Conc.							
MU	2060	2414	2194	2223	2302	2264	2156
Mill/PEA	87	102	93	96	99	98	94

3) Portugal[1279]

[1276] Inf. de la PEA extraída de «Indicadores del desarrollo mundial Banco Mundial», disp. en https://databank.bancomundial.org/data/source/world-development-indicators (ult. vis. 22/05/2018). Los cálculos de MU por millón/PEA son de nuestra responsabilidad.

[1277] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de responsabilidad nuestra.

[1278] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI, los cálculos son de responsabilidad nuestra.

[1279] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI.

PORTUGAL – MU							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	5489308	5431188	5388411	5297389	5241883	5218238	5207267
Solic.							
MU	94	90	64	95	90	117	87
Mill/PEA	17	17	12	18	17	22	17
Conc.							
MU	55	48	47	44	50	45	51
Mill/PEA	10	9	9	8	10	9	10

4) Brasil[1280]

BRASIL – MU							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	97300825	97106421	98201510	99541859	100603554	102301658	103214044
Solic.							
MU	2883	2950	2843	2863	2615	2583	2793
Mill/PEA	30	30	29	29	26	25	27
Conc.							
MU.	343	-	281	338	352	466	549
Mill/PEA	4	-	3	3	3	5	5

5) Perú[1281]

PERÚ – MU							
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PEA	16407919	16605508	16877968	17052108	17169769	17209815	17532996
Solic.							
MU	75	72	114	123	191	195	230
Mill/PEA	5	4	7	7	11	11	13
Conc.							
MU	17	35	35	16	33	62	78
Mill/PEA	1	2	2	1	2	4	4

[1280] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI.
[1281] El número de solics. y concs. totales proviene de las Bases estad. OMPI.

ANEXO M

Cuadros comparativos, solicitudes PAT y MU por millón de la PEA

2010-2016

Solics. PAT (vía nacional, presentación directa, residentes[1282]), por milón/PEA[1283]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DE	1098	1110	1093	1097	1114	1086	1091
ES	150	144	136	128	125	120	118
PT	44	37	33	28	28	37	30
BR[1284]	43	48	48	49	45	-	49
PE	2	2	3	4	5	4	4

Solics. MU (vía nacional, presentación directa, residentes[1285]), por millón/PEA[1286]

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DE	325	306	285	276	258	242	232
ES	107	105	103	108	113	96	100
PT	17	17	12	18	17	22	17
BR	30	30	29	29	26	25	27
PE	5	4	7	7	11	11	13

[1282] Para para todos los países, excepto Portugal, los números de solics. en virtud de los cuales se han efectuado los cálculos provienen de las Bases estad. OMPI (busc.: solics. presentadas directamente; res. of. de present., últ. vis. 25/05/2018).

[1283] Inf. de la PEA extraída de «Indicadores del desarrollo mundial Banco Mundial», disp. en https://databank.bancomundial.org/data/source/world-development-indicators (ult. vis. 22/05/2018). Los cálculos de PAT por millón/PEA son de nuestra responsabilidad.

[1284] Los números de solics. en virtud de los cuales se han efectuado los cálculos provienen de los Relatorios Anuales del INPI (*incluyen solics. presentadas por no res*.), no se cuenta con información desagregada disponible.

[1285] Los números de solics. en virtud de los cuales se han efectuado los cálculos provienen de las Bases estad. OMPI (busc.: solics. presentadas directamente; res. de of. de present., últ. visita 25/05/2018).

[1286] Inf. de la PEA extraída de «Indicadores del desarrollo mundial Banco Mundial», disp. en https://databank.bancomundial.org/data/source/world-development-indicators (ult. vis. 22/05/2018). Los cálculos de MU por millón/PEA son de nuestra responsabilidad.