

MODELOS DE UTILIDAD: EVOLUCIÓN Y VICISITUDES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MODELO DE UTILIDAD PORTUGUÉS Y SU RELACIÓN CON LA PATENTE

UTILITY MODELS: EVOLUTION AND VICISSITUDES OF THE LEGAL REGIME OF THE PORTUGUESE UTILITY MODEL AND ITS RELATIONSHIP TO PATENTS

MARÍA ANTONIETA GÁLVEZ KRÜGER*

RESUMEN

Dentro del variado panorama de regímenes de modelos de utilidad (MU) existentes, en este artículo se aborda el MU portugués como «*case study*». La primera parte presenta y analiza brevemente los más frecuentes argumentos a favor y en contra de la protección de invenciones menores o incrementales mediante MU y su relación con la patente. La segunda parte de este artículo estudia la peculiar evolución legislativa del MU en Portugal y persigue indagar en qué medida los cambios operados en su régimen jurídico pueden haber tenido impacto en las tendencias del uso de MU y de patentes por parte de usuarios locales. Con esto, también se pretende arriesgar lecturas de las cuales se puedan extraer reflexiones en torno a los aspectos fundamentales del MU como modalidad de propiedad industrial para la protección de invenciones menores o incrementales.

Palabras clave: invenciones menores, invenciones incrementales, modelos de utilidad, patentes.

ABSTRACT

Within the varied panorama of existing utility models (UM) regimes, this article focuses on the Portuguese UM as a case study. The first part summarizes and briefly analyzes the most frequent arguments for and against the protection of minor or incremental inventions by UM, and its relationship to patents. The second part studies the peculiar legislative evolution of the UM in Portugal and inquires to what extent the shifts in its legal regime could have had an impact in the usage trends of UM and patents by local users. With this approach, this

* Consultora. Doctora en Derecho (Universidade Nova de Lisboa - UNL), LL.M. International Legal Studies (Georgetown University Law Center), Licenciada en Derecho (Pontificia Universidad Católica del Perú). Este artículo recoge y se nutre en gran medida de nuestra Tesis Doctoral intitulada «Modelos de Utilidad: el Caso Portugués» (inédita), defendida y aprobada por la *Faculdade de Direito da UNL* en septiembre de 2020. Dirección de correo electrónico: mgalvezkruger@hotmail.com.

article also aims to offer readings from which to draw reflections regarding the key aspects of the UM as an industrial property right that seeks to provide protection for minor or incremental inventions.

Keywords: minor inventions, incremental inventions, utility models, patents.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—1. Argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad (MU) y su relación con la patente.—II. EL MU PORTUGUÉS COMO «CASE STUDY».—1. El MU del Código de Propiedad Industrial (CPI) de 1940.—1.1. Sistema de concesión y costes.—1.2. Uso del MU en comparación con la patente (residentes, período 1980-1995).—2. El MU del CPI de 1995.—2.1. Sistema de concesión y costes.—2.2. Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, residentes, período 1996-2002).—3. El MU del CPI de 2003.—3.1. Sistemas de concesión y costes.—3.2. Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, período 2004-2017).—4. El MU del CPI de 2018 (modificaciones relevantes respecto del CPI 2003).—4.1. Invencciones excluidas de protección mediante MU.—4.2. Regreso al sistema único de concesión con examen de fondo.—4.3. Coste y uso del MU en comparación con la patente.—III. CONSIDERACIÓN FINAL.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY REMARKS.—1. Arguments for and against the utility model (UM) and its relationship to patents.—II. THE PORTUGUESE UM AS A CASE STUDY.—1. The UM of the Industrial Property Code (IPC) of 1940.—1.1. Granting system and costs. 1.2. Usage trends of UM and patents (residents, period 1980-1995).—2. The UM of the IPC of 1995.—2.1. Granting system and costs.—2.2. Usage trends of UM and patents (national system, residents, period 1996-2002).—3. The UM of the IPC of 2003.—3.1. Granting systems and costs.—3.2. Usage trends of UM and patents (national system, period 2004-2017).—4. The UM of the IPC of 2018 (most relevant modifications in respect of the IPC of 2003).—4.1. Inventions excluded from protectability by UM.—4.2. Return to the single granting system with substantive examination.—4.3. Costs and usage trends of UM and patents.—III. FINAL REMARK.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

El modelo de utilidad (en adelante e indistintamente, MU) como *sinónimo* de protección específica de «invenciones menores»¹ es una modalidad de propiedad industrial (PI)² que no está contemplada en el ADPIC. Por ello, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no están obligados a consagrar la figura ni existe un parámetro o prototipo internacional al cual se tengan que someter los países que la contemplan. A diferencia de la protección de invenciones «mayores» mediante patente, es opción del legislador de cada país acoger o no la protección de invenciones menores mediante un derecho de exclusiva y diseñar las características de su régimen.

A pesar de no ser obligatorio, *grosso modo* puede estimarse que alrededor del 59 por 100 de los países miembros de la OMC³ y también cerca del 59 por

¹ Léase, aquellas que no alcanzan el nivel de actividad inventiva exigida a la patente.

² El MU tuvo su origen en una ley alemana de 1891; sin embargo, algunos autores consideran que su real antecedente estaría en el Reino Unido (*Utility Designs Act* de 1843). En todo caso, lo cierto es que el MU alemán de 1891 fue el que propició su reconocimiento en el CUP en 1911 (revisión de Washington) y sirvió de inspiración para que algunos países, entre ellos, Japón (en 1905), Brasil (en 1923), España (en 1929), Italia (en 1934) y Portugal (en 1940) acogiesen en su legislación versiones «propias» del MU. Sobre esta temática *vid.* GONZÁLEZ (2005), págs. 41-47 y BENTLY y SHERMAN (1997), págs. 265-278.

³ OMC, integrada por 164 países, 97 cuentan con MU. Esta tentativa de cálculo no exhaustivo ha usado como base un listado de la OMPI disponible en https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html (visitado en 05/03/2021) en el que se ha incluido en el conteo, *e.g.*, a los países OMC que son miembros de la *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO) y de la *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI); así como, *e.g.*, Angola y Cuba, entre otros ajustes.

100 del selecto grupo de países de la *OECD*⁴ contempla en su legislación nacional al MU como modalidad de protección de invenciones menores; aunque no siempre con la misma denominación de la figura y con regímenes con características diversas en lo que respecta a la delimitación del objeto de protección, exclusiones, requisitos, duración del derecho, sistema de concesión, mecanismos de conexión procedimental con la patente, así como los costes comparativos de obtención y mantenimiento del MU en relación con la patente.

A pesar de la diversidad existente, puede considerarse que hoy en día dichos regímenes presentan dos rasgos caracterizadores: (i) la exigencia de un nivel de inventiva menor en graduación o diferente que el exigido a la patente⁵, ya sea impuesta en el propio texto de la ley, o por reiterada interpretación judicial o por la práctica administrativa de las oficinas de PI nacionales; y (ii) la duración del derecho es menor que el de la patente⁶. Sobre la base de esto pueden distinguirse «tipos» de regímenes de MU atendiendo a la combinación de dos particularidades: una substantiva, la exigencia o no de forma tridimensional («corporeidad»/«representación espacial»)⁷, herencia del MU alemán de 1891; la otra, adjetiva, la obligatoriedad o no del examen de fondo para su concesión⁸.

1. Argumentos a favor y en contra del Modelo de Utilidad y su relación con la patente

La argumentación a favor de la protección de invenciones menores (también denominadas «*minor or incremental innovations*», «*sub-patentable innovations*», «*small-scale and/or incremental innovations*», «*minor and/or incremental innovations*»⁹ o «*low-cost incremental innovations*»)¹⁰ mediante el MU no goza de teorizaciones y justificaciones económicas estandarizadas, como las existentes sobre la protección de invenciones «mayores» mediante patente. Esto no sorprende ya que, al no estar contemplado en el ADPIC, no existe un «prototipo» de régimen de MU y la necesidad o justificación de su existencia no está santificada por la doctrina dominante y/o más difundida en materia de PI (en particular, la de los Estados Unidos y del Reino Unido, países que no contemplan la figura).

Las diferentes «realidades»¹¹ de los países que cuentan con regímenes de MU —así como las propias diferencias en las características de estos— hace

⁴ OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), integrada por 37 países, 22 de ellos cuentan con MU, a saber: Australia (pero solo hasta agosto de 2021), Austria, Chile, Colombia, Dinamarca, Rep. Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Turquía.

⁵ En nuestra consideración están incluidos también, claro está, los regímenes que simplemente no la exigen.

⁶ Esta aproximación no considera como MU al *certificat d'utilité* francés ya que en puridad no tiene por finalidad la protección de invenciones menores; se trata de una patente de corta duración, sin examen de fondo.

⁷ Entre los regímenes que explícita o implícitamente exigen forma tridimensional (que, estimamos, son la mayoría) están los actualmente existentes en, *e.g.*, Brasil, Colombia, Corea, Chile, China, Italia, Japón, México, Perú, Rusia, Turquía, España (en cierta medida), entre otros. Dicha exigencia ya ha sido superada en, *e.g.*, Alemania, Austria y Portugal.

⁸ Entre los países que contemplan el examen de fondo obligatorio para el MU están, *e.g.*, Brasil, Colombia, Chile, Perú, y Portugal (nuevamente, a partir del CPI 2018). Entre los países en los que el MU se concede *sin* examen de fondo se encuentran, *e.g.* Alemania, Austria, China, España, Japón,

⁹ *Vid.* RUSE-KHAN (2012).

¹⁰ *Vid.* SUTHERSANEN (2019), pág. 11.

¹¹ Económicas, culturales, industriales, tecnológicas, entre otras.

que la argumentación en torno al MU varíe en su pertinencia, intensidad, y claro está, en la aproximación a la temática. Igual 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. Esto, sin perjuicio de la dificultad teórica y práctica que entraña 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 PI.

No obstante, la argumentación a favor del MU suele estar asociada a dos postulados generales¹²: a) la figura puede incentivar la innovación tecnológica proveniente de las PYME y de los inventores individuales, que, se estima, consiste principalmente en invenciones menores (ese fue uno de los argumentos avanzados en la iniciativa europea para el MU comunitario)¹³; b) el MU podría ser de especial interés para los países en desarrollo y/o 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 patente¹⁴. Según algunos autores, la innovación tecnológica en muchos países (en particular, en los 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 locales¹⁵.

En paralelo, hay otros argumentos a favor que se suelen barajar, e.g.: (i) el MU (tal como las otras modalidades de PI) otorga una «ventaja psicológica» sobre los competidores y proporciona así más incentivos para innovar puesto que trasmite la idea y/o convicción de que la imitación por parte de terceros podrá ser impedida o retardada al amparo del derecho de exclusiva¹⁶; (ii) quizá pueda facilitar fuentes de financiamiento ante entidades de crédito e inversores, así como incentivar la celebración de contratos de licencia¹⁷; (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 invenciones¹⁸; (iv) el MU también constituye una fuente de información tecnológica en virtud de la publicación de las solicitudes¹⁹; (v) el MU puede proporcionar ingresos a las oficinas nacionales de PI vía las tasas por registro, búsqueda, etc.²⁰; (vi) puede reducir el interés

¹² Vid. SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), págs. 37-39.

¹³ Vid. JANIS (1999), pág. 177 y sigs., quien intenta rebatir ese argumento 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.

¹⁴ Entre varios, *vid.*, también, POLI (1982), págs. 3-6. En contrario, CABANELLAS (2004), pág. 801, quien considera que el MU implica asignar a los países en desarrollo la recreación de lo ya inventado.

¹⁵ KIM *et al.* (2012), págs. 358-359.

¹⁶ Vid. SUTHERSANEN (2001), págs. 336-337; también SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), pág. 42.

¹⁷ RUSE-KHAN (2012), pto. II.1.

¹⁸ *Ibid.*, pto. II.2.

¹⁹ SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), pág. 39; también RUSE-KHAN (2012), pto. II.3.

²⁰ SUTHERSANEN (2006), pág. xi.

de la industria en hacer *lobby* para incluir a las invenciones menores en el sistema de patentes²¹.

Entre los argumentos en contra están, en primera línea, 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 suscita 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 o extranjeras) lo que dificultaría aún más la competencia proveniente de las PYME. Otros argumentos inciden en que la justificación teórica para la protección de «innovaciones sub-patentables» es incierta²² y en que el MU podría provocar más daños que beneficios ya que puede retardar el progreso del avance tecnológico^{23,24}.

Hay otro posible argumento en contra —el más efectista— que está relacionado con la problemática en torno a la «calidad»²⁵ de las patentes, en particular, el relativo a que el umbral de inventiva que está siendo aplicado no es muy alto y/o que hay una tendencia a facilitar su concesión en el examen de fondo de los requisitos de protección, lo que podría estar relacionado con el hecho que la mayoría de invenciones provienen de desarrollos técnicos graduales respecto de conocimientos preexistentes, las llamadas invenciones «incrementales»²⁶ (en contraposición con las «radicales»)²⁷ y que podría llevar a que el requisito de actividad inventiva sea substancialmente absorbido por el de novedad²⁸. Bajo este supuesto, 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 patentes²⁹. Curiosamente, entre

²¹ *Ibid.*

²² *Vid.*, *e.g.*, REICHMAN (1994), págs. 2455-2459, quien considera al MU un «híbrido legal», no consistente con las justificaciones tradicionales del sistema de patentes.

²³ JANIS (1999), pág. 199 y sigs.

²⁴ Como bien apunta RUSE-KHAN (2012, pto. III.2) la esencia de dichos cuestionamientos se apoya en la noción de «dominio público». Otorgar protección a invenciones por debajo del umbral establecido por el sistema de patentes tradicional determina retirar dichos avances o mejoras del dominio público, impidiendo que otros los empleen libremente y sobre la base de ellos puedan generar nuevos avances.

²⁵ La «calidad» de una patente no cuenta con criterio único para apreciarla. A veces es asociada a la probabilidad de que en litigio la patente sea validada porque cumple con los requisitos de protección; en otras, depende de la precisión en la redacción de las reivindicaciones sobre el alcance de la protección pretendida; también, desde una perspectiva económica, uno de los criterios para determinar que una patente es de «buena» calidad es si protege una invención que no habría podido surgir sin el incentivo de la concesión de un derecho de exclusiva [HILTY (2009), págs. 91-92]. Por su parte, la *OECD* («Patents and Innovation: trends and policy challenges», 2004, pág. 28) denomina patentes de «baja calidad» a aquellas que protegen invenciones «*of limited novelty or that provide overly broad protection*».

²⁶ Entre varios, *vid.* GHIDINI (2010), pág. 61; y SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), pág. 7.

²⁷ *Vid.* KASMIRE *et. al.* (2012), pág. 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».

²⁸ *Vid.* GHIDINI (2010), pág. 61, y SILVA, P. (2011), pág. 58. Los cuestionamientos sobre la «calidad» también están asociados a los problemas de cada sistema procedimental y del funcionamiento de las oficinas de PI, *e.g.*, número insuficiente de examinadores, plazos para emitir los informes de examen, etc. *Vid.* SUTHERSANEN y DUTFIELD (2004), págs. 406-407, HILTY (2009), pág. 98 y sigs.

²⁹ Sobre este tema cabe resaltar la sentencia de 20 de junio de 2006 del Tribunal Federal alemán (BGH, caso *X ZB 25/05*, «*Demonstrationschrank*») que constituye un radical cambio interpretativo respecto del nivel de inventiva exigido al MU alemán. Según refiere RUSE-KHAN (s/d), pág. 40, el BGH (entre otros argumentos) 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 para el MU. También consideró que la protección de mejoras triviales

las posibles soluciones para mejorar la «calidad» de las patentes, algunas voces mencionan como alternativa la promoción del uso del MU para la protección de «*minor and less novel inventions*»³⁰.

El comentario de GHIDINI que se transcribe a continuación 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*»³¹.

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

II. EL MU PORTUGUÉS COMO «CASE STUDY»

Dentro del variado panorama de regímenes, el MU portugués suscita interés no solo porque desde su introducción en la legislación nacional (con el CPI de 1940) su régimen ha experimentado una peculiar evolución plasmada en otros tres códigos (el más reciente, de 2018), sino también porque para el MU del CPI de 2003 se consagró un sistema de concesión alternativo (con y sin examen de fondo), a opción del solicitante. El régimen del CPI 2003 destaca asimismo porque para él se invocó expresamente como inspiración la iniciativa sobre MU de la Comisión Europea, léase, la Propuesta de Directiva (PD) de 1997 y/o la Propuesta Modificada de Directiva (PMD) de 1999 relativa a la aproximación de los regímenes de protección de invenciones mediante MU³²; iniciativa que, como se sabe, no llegó a consolidarse y fue retirada de la agen-

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. Así, 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 la técnica respecto del que se evalúa la novedad del 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, en cierta manera, continúe existiendo un diferente estándar de inventiva para el MU alemán 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 (*ibid.*).

³⁰ OECD, «Patents...», cit., pág. 29. *Vid.*, también, AIPPI, Resolución del Congreso de Londres (junio de 1986), señalando que el MU podría ayudar precisamente a que la figura de la patente no se devalúe.

³¹ GHIDINI (2010), págs. 57-58.

³² COM(97) 691 final de 12/12/1997 y COM(1999) 309 final de 25/06/1999, respectivamente.

da de la UE en 2006³³. A grandes rasgos, dicha iniciativa perseguía equipar el ámbito de protección del MU con el de la patente (salvo algunas exclusiones expresas) con el objetivo de conferir una segunda función a la figura: además de seguir siendo una modalidad de protección 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; esto, como un intento de solucionar los problemas operativos de los sistemas nacionales de patente y del CPE: el procedimiento de concesión, además de oneroso, es complejo y lento, lo que retarda la posibilidad de iniciar acciones de defensa, demora particularmente inconveniente para invenciones con ciclos cortos de vida útil o comercial.

El caso portugués proporciona así una inmejorable oportunidad para intentar observar, desde la perspectiva de un «antes y después», en qué medida las variadas modificaciones en el régimen del MU pueden haber tenido impacto o correlato en las tendencias de los usuarios locales en acudir o no a esta modalidad de protección.

1. El MU del CPI de 1940

La primera versión portuguesa del MU fue introducida con el CPI 1940. La justificación invocada fue que había interés en promover el desarrollo de los modelos de utilidad —entendidos como «*objectos destinados a um uso prático, que, por uma nova configuração ou nova disposição, aumentam o seu valor e utilidade*»— mediante la creación de un régimen propio, tal como ya habían hecho otros países³⁴. Más que una clara necesidad o respuesta a un contexto local específico³⁵, su introducción en Portugal al parecer se debió principalmente a que la figura había sido reconocida como modalidad de PI en el Convenio de la Unión de París (CUP)³⁶.

El MU del CPI 1940 (que se inspiró en parte en el MU alemán de 1891) fue regulado en conjunto con los modelos y diseños industriales, empleando así una aproximación sistemática semejante a la de la legislación española e italiana de la época. Según el artículo 37 de dicho Código, se consideraban MU y como tales eran protegidos los *modelos* de herramientas, utensilios, envases y demás objetos destinados al uso práctico, o cualquier parte de ellos que, por nueva forma, disposición o nuevo mecanismo, aumentasen o mejorasen las condiciones de aprovechamiento de tales objetos³⁷; resaltándose que en el MU era protegida la *forma específica y nueva* que posibilitaba el aumento de su utilidad o la me-

³³ Sobre este tema *vid.* GÓMEZ SEGADÉ (2008), págs. 135-138.

³⁴ Exposición de Motivos de la Propuesta de Ley de Propiedad Industrial (LPI) de 1936 (que delineó la Ley núm. 1.972, de 21 de junio de 1938, que sentó las bases del CPI 1940), ptos. 10 y 14.

³⁵ Nótese que, si bien el régimen de patentes previo al CPI 1940 (la LPI de 1896) aludía dispersamente como «características» de la invención patentable —además de la novedad— la realización práctica, utilidad, realidad, valor y/o merecimiento, nada apunta a que esto determinase que las invenciones de escaso mérito o valor inventivo quedasen fuera de la protección mediante. Por cierto, conforme MARQUES (2010), pág. 159, en esa época la concesión de patente no exigía nivel inventivo sino más bien la presencia de cualquier utilidad o ventaja práctica o industrial.

³⁶ Revisión de Washington de 1911. *Vid. Exposición de...*, cit., pto.14 y *Parecer da Câmara Corporativa da Assembleia Nacional*, de 25 de marzo de 1937, pág. 196 (Separata Especial, Imprensa Nacional de Lisboa, 1937).

³⁷ Según ASCENSAO (1994), pág. 207, el MU tenía necesariamente carácter tridimensional.

jora de su aprovechamiento (§ único). Dicho tenor, sumado a la regulación en conjunto con los diseños y modelos industriales, determinaba asociar al MU apenas a la protección de creaciones de forma³⁸; sin embargo, la percepción de que los MU constituían también invenciones (y de ahí su proximidad con la patente) parecía estar en alguna medida presente en la propuesta de ley que dio origen a este CPI³⁹. Ya en la doctrina portuguesa elaborada a partir de la década de los ochenta se consideró abiertamente que el MU del CPI 1940 tenía por finalidad la protección de invenciones menores de forma⁴⁰.

Como requisitos se exigía la novedad, «realidad o utilidad» y la presencia de un aumento o mejora de las condiciones de aprovechamiento del objeto en cuestión⁴¹. De estos, el único que tenía contenido era el de novedad, igual al contemplado en sede de patentes (novedad mundial)⁴². En esto el ordenamiento portugués fue más cauteloso que el alemán y el español de la época, que optaron por una novedad relativa y/o nacional para el MU⁴³.

Originalmente, el plazo de duración del MU fue de cinco años, indefinidamente renovables⁴⁴. Posteriormente, por DL núm. 40/87 de 27 de enero, se estableció como plazo un año, también *indefinidamente* renovable.

1.1. Sistema de concesión y costes

El procedimiento de concesión del MU era en esencia el mismo que el de la patente (en adelante, PAT), contemplándose para ambos un sistema de concesión con llamamiento previo a oposiciones y con examen de fondo obligatorio⁴⁵ (independientemente de que hubiese o no oposición)⁴⁶.

La política de costes en tasas de obtención y mantenimiento del MU que acompañó al CPI 1940⁴⁷ fue la de otorgar a lo largo de cuatro décadas un trato más favorable al MU respecto de la PAT o, si se quiere, de algún incentivo. Hasta mayo de 1980, el coste de obtención del MU fue menor en un 33 por 100 aprox. que el de la PAT. Desde ahí, el porcentaje diferencial fue reduciéndose hasta que en 1993 el coste del MU solo fue menor en un 17 por 100. No es evidente el por qué se optó

³⁸ Según MARQUES (2010), pág. 161, aun cuando esa protección no incidía aparentemente sobre la función de los productos (protección reservada al derecho de patente), «*teria sempre que existir uma relação entre a forma e a função para que o objecto fosse destinado, pois, doutro modo, não se perceberia de que maneira o aumento da utilidade ou a melhoria do seu desempenho poderia ser sindicada*» (énfasis omitidos).

³⁹ *Exposición de...*, cit., pto. 14.

⁴⁰ *Vid. e.g.* MENDES (1984), pág. 14; OLAVO (2001), pág. 634; SILVA, M. (2003), págs. 231-232; MARQUES (2010), pág. 161. Esta posición se vio reflejada en una sentencia de 17 de enero de 1984 del *Tribunal da Relação de Lisboa*.

⁴¹ Según se extrae de la lectura en conjunto de los artículos 37 y 46 (sobre la mera presunción jurídica de novedad, realidad o utilidad que implicaba la concesión del MU) y 69.1 CPI 1940 (sobre «anulabilidad»).

⁴² *Vid.* artículos 51 y 10 CPI 1940. Las razones para esta opción no se vislumbran en el *Parecer...*, cit.

⁴³ Sobre ese tema *vid.* GONZÁLEZ (2005), págs. 118 y 237.

⁴⁴ CPI 1940, artículo 45.

⁴⁵ El artículo 62 CPI 1940 sobre «motivos de denegación», además de ser poco preciso, podría llevar a pensar que la concesión del MU no implicaba examen de fondo. Por cierto, en el Libro Verde sobre la protección de modelos de utilidad en el mercado interior [COM(95) 370, de 19 de julio de 1995, pág. 8] se consideró que el MU del CPI 1940 se concedía sin examen de fondo. Sin embargo, de la conjugación de los artículos 62.1 y 38, concordado por remisión expresa con el artículo 5.7 sobre patentes, se desprende que para el MU también estuvo previsto, por lo menos, el examen de novedad.

⁴⁶ *Vid.* CPI 1940, artículos 59 a 61 y 19 a 21.

⁴⁷ Los cálculos que se presentan tienen como base las tasas según la Tabla núm. 6 anexa al CPI 1940, modificadas por DL núm. 408/83 y por *Portaria*, núm. 1204/93.

por disminuir la diferenciación del coste de obtención; en todo caso, esto coincide con la entrada en vigor en Portugal del Convenio de Múnich sobre la Patente Europea (CPE) y del *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. En lo relativo al coste en tasas por mantenimiento, el del MU siempre fue considerablemente menor que el de la PAT (63 por 100 menor)⁴⁸, aunque el porcentaje diferencial entre ambos comenzó a disminuir a partir del año 1983, pasando a ser 52 por 100 menor en 1993⁴⁹.

1.2. *Uso del MU en comparación con la patente (residentes, período 1980-1995)*⁵⁰

En los últimos quince años de vigencia del CPI 1940, se presentaron 2.180 solicitudes de MU (residentes, 56 por 100) y 25.934 solicitudes PAT (residentes, 4 por 100). Centrando el cálculo únicamente en residentes, el MU tuvo mayor, aunque ligera (53 por 100), relevancia porcentual que la PAT como modalidad de protección de invenciones procurada por locales⁵¹. En lo que respecta al índice comparativo de concesiones, el 78 por 100 de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de usuarios locales consistieron en MU, lo que 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 el país.

2. El MU del CPI de 1995

En este CPI⁵² el MU fue separado del régimen de modelos y diseños industriales; sin embargo, no llegó a ser incluido en el capítulo dedicado a invenciones, a pesar de que ya se le calificaba como tal. Su regulación fue muy escueta y con remisiones expresas completas o «con las debidas adaptaciones» a numerosas disposiciones sobre patentes.

Podían ser protegidas 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»; puntualizándose 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 aludidos⁵³. Enunciado *grosso modo*, las creaciones que no eran consideradas invenciones en sede de patente tampoco lo eran en sede de MU por remisión expresa; lo mismo sucedía con las invenciones excluidas de patentabilidad⁵⁴. El mantener la exigencia de forma tridimensional determinaba por sí sola que las invenciones consistentes en procedimientos quedasen fuera del ámbito del MU, sin embargo, se optó por

⁴⁸ Teniendo en cuenta el plazo máximo de la PAT (quince años) y que el MU era indefinidamente renovable; si se usa como parámetro el plazo de cinco años, el coste de mantenimiento del MU era 84 por 100 menor.

⁴⁹ Calculado sobre la base de una duración de quince años; si la comparación se hace sobre la base de una duración de cinco años, la diferencia entre los costes de mantenimiento era de 33 por 100.

⁵⁰ Los cálculos son de nuestra responsabilidad, sobre la base de estadísticas extraídas de INPI/CISEP, *Estudo sobre a Utilização da Propriedade Industrial em Portugal* (2010), págs. 75, 81, 98 y 102.

⁵¹ Sin embargo, en períodos anteriores su mayor incidencia habría sido considerablemente más marcada.

⁵² Aprobado por DL núm. 16/95, de 24 de enero, con entrada en vigor en junio de 1995.

⁵³ CPI 1995, artículo 122.

⁵⁴ *Vid.* CPI 1995, artículos 48 y 49 sobre patentes (que se inspiraron y/o incorporaron los artículos 52.1, 52.2 y 53 del CPE versión de 1973) y artículo 123 (remisión expresa a las disposiciones sobre patentes).

excluir las expresamente. Este exceso de celo bien hace recordar la consideración del Grupo de Trabajo del Proyecto del *Max Planck Institute* para un MU europeo (de 1992), en el sentido de que su tradicional exclusión era consecuencia del *lobby* de la industria químico-farmacéutica⁵⁵.

Los requisitos de protección eran iguales a los exigidos a la patente, a saber: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Dado que este Código no desarrollaba su contenido en sede de MU, la remisión genérica a las disposiciones sobre patente a falta de disposición expresamente aplicable⁵⁶ determinaba que el contenido fuese el mismo⁵⁷.

La coincidencia con la patente en lo que se entendía por actividad inventiva desvirtuaba al MU como modalidad destinada a la protección de invenciones menores. 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 supuesta intención del legislador portugués de contemplar un menor grado de actividad inventiva (o diferente) que el exigido a la patente (recuérdese que el requisito de actividad inventiva fue introducido precisamente con el CPI 1995) no quedó reflejada con nitidez en el texto del CPI, ni se deducía del Preámbulo del DL de su aprobación, ni de la ley de autorización legislativa⁵⁸. Empero, parece que en la práctica el *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (INPI) aplicaba al MU una actividad inventiva diferenciada⁵⁹.

En lo que respecta a la duración del MU, se estableció un plazo fijo de quince años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

2.1. Sistema de concesión y costes

El procedimiento de concesión del MU y de la patente (PAT) fue el mismo, optándose en esta oportunidad por un sistema de oposición post-concesión con examen de fondo obligatorio⁶⁰. Se contempló también la posibilidad de transformar, a indicación del INPI, una solicitud de MU en una de PAT (y viceversa); y, se mantuvo, claro está, la posibilidad de transformar una solicitud de PAT europea en una de MU portugués así como el uso de la vía *PCT* para el MU⁶¹.

Durante los primeros tres años de vigencia del CPI 1995, el coste en tasas⁶² para la obtención de un MU era el *mismo* que el de la PAT; sin embargo, el coste

⁵⁵ Vid. GONZÁLEZ (1993), pág. 860, refiriendo la posición de Kurt Haertl.

⁵⁶ Artículo 126 CPI 1995.

⁵⁷ En el mismo sentido, SILVA, M. (2003), pág. 237, y CORREIA (2003), págs. 376-377.

⁵⁸ El articulado relativo al MU de la 2.^a y 3.^a versión de los proyectos de este CPI recogía expresamente una definición de actividad inventiva que era exactamente igual a la de la patente. Si bien en el texto final fue eliminada dicha definición, lo cierto es que tampoco fue proporcionada otra.

⁵⁹ Asentando la diferenciación en el «aumento de utilidad o mejora de aprovechamiento»; eso parece desprenderse de MAIA (2003), págs. 84-85. Vid., también, ASCENSÃO (2001), pág. 494, para quien el MU del CPI 1995 tenía por objeto «invenciones o perfeccionamientos menores»; en el mismo sentido GONÇALVES (2005), nota 90 pág. 53. Sin embargo, a nivel jurisprudencial, una de las pocas sentencias en materia del MU del CPI 1995 estimó 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 sobre patentes en virtud de la norma remisiva genérica del artículo 126 (*Tribunal da Relação* de Lisboa, 19 de abril de 2002).

⁶⁰ Vid. CPI 1995, artículo 127.1 (remisión expresa). La única diferenciación procedimental que se contempló fue el plazo en el que se debía emitir el informe de examen del MU (art. 127.2).

⁶¹ Vid. CPI 1995, artículos 11.8, 11.9, 83 y 128.

⁶² Los cálculos que se presentan se basan en las tasas publicadas en *Portarias* núms. 510/95, 409/96 y 418/98.

de mantenimiento del MU, por quince años, era considerablemente menor que el de una PAT por similar período (aprox. 75 por 100 menor). A partir de 1998 el coste de obtención del MU fue ligeramente menor que el de la PAT y el de mantenimiento continuó siendo menor que el de PAT (aprox., 65 por 100 menor), aunque el diferencial disminuyó.

2.2. *Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, residentes, período 1996-2002)*⁶³

Comparando el uso del MU por parte de residentes bajo el CPI 1940 (últimos quince años de vigencia) con el del CPI 1995, el promedio anual de solicitudes disminuyó en un 38 por 100. Desde la perspectiva del usuario esta disminución bien pudo haber estado asociada, entre otros factores, a: (i) la falta de claridad del régimen del CPI 1995 respecto de una supuesta menor (o diferente) inventiva exigida al MU en relación con la PAT; (ii) la falta de difusión de la figura por parte del INPI; (iii) la ausencia de una política diferenciada de costes para la obtención de un MU y de una PAT. Con este CPI la relevancia del MU respecto de la PAT como modalidad de protección procurada por residentes disminuyó: en términos porcentuales anuales el MU representó el 34 por 100 de las solicitudes; sin embargo, en lo relativo a concesiones, el 52 por 100 de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de residentes (concesiones sobre la base de presentación directa, vía nacional) consistieron en MU.

El balance general del MU del CPI 1995 es que su régimen fue deficientemente alcanzado y de mutismo sobre las motivaciones y/o expectativas del legislador respecto de la figura; sin embargo, a pesar de la poca claridad en su regulación, el MU continuó teniendo relevancia como modalidad de protección de invenciones generadas por residentes.

3. El MU del CPI de 2003⁶⁴

Conforme ya se señaló, para el diseño de esta tercera versión del MU portugués se invocó como inspiración la iniciativa de la Comisión Europea sobre MU, léase, la Propuesta de Directiva (PD) de 1997 y/o la Propuesta Modificada de Directiva (PMD) de 1999⁶⁵. En virtud de dicha inspiración, 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. En este CPI, la regulación del MU finalmente fue recogida en el capítulo relativo a invenciones y se dispuso como regla general expresa que, a opción del solicitante, podía solicitarse la protección de una invención a título de patente o de MU; señalándose también en el propio texto de la ley que el MU tenía por *finalidad* la protección de invenciones mediante un procedimiento administrativo más simplificado y acelerado que el de la patente⁶⁶.

⁶³ Los cálculos por presentar son nuestros (basados en estadísticas extraídas de INPI/CISEP, *Estudo...*, cit.).

⁶⁴ Aprobado por DL núm. 36/2003 de 5 de marzo, con entrada en vigor en 1 de julio de 2003.

⁶⁵ *Vid. supra* II.

⁶⁶ CPI 2003, artículos 117.3 y 117.2, respectivamente.

El ámbito de protección del MU se amplió al eliminarse la exigencia de forma tridimensional. Sin perjuicio de ciertas exclusiones específicas, cualquier invención patentable es protegible mediante MU (incluidas las invenciones implementadas por ordenador y las consistentes en procedimientos). Las invenciones expresamente excluidas son las que inciden sobre materia biológica y sobre sustancias o procedimientos químicos o farmacéuticos⁶⁷. En esto el CPI 2003 siguió al pie de la letra la PD/PMD, en tal sentido, puede estimarse que hizo suya la crítica justificada esbozada en uno de los considerandos de la PD/PMD (léase, «responder a las necesidades de los sectores correspondientes»).

A diferencia del código anterior, el CPI 2003 sí desarrolló los requisitos exigibles al MU. Los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial tenían contenido semejante a lo previsto para la patente⁶⁸, mientras que para el requisito de actividad inventiva aplicable al MU se ensayó, con poco éxito, una definición diferenciada. Tal como estuvo redactado el artículo 120.2 en su versión original, parecía que eran aplicables en conjunto dos criterios al 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. Aun cuando la lectura más razonable era que ambos criterios eran alternativos (teniendo en cuenta que la iniciativa europea perseguía entre sus objetivos la protección de invenciones menores), dicho 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, en la práctica del INPI se interpretó que los criterios eran alternativos, es decir, que bastaba la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU⁶⁹.

Con la precisión introducida por DL núm. 143/2008 quedó esclarecido que los requisitos del artículo 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 a la patente; la otra, diferente, puesto que 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 recogido en la 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 concede el MU si la invención presenta una ventaja práctica o técnica. Así diseñado, el contenido de este requisito se aproximó más bien al que fue recogido por la PD.

El plazo de duración del MU se redujo a seis años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo ser dos veces prorrogado por períodos de dos años⁷⁰.

⁶⁷ CPI 2003, artículo 119.

⁶⁸ Vid. CPI 2003, artículo 120.1, 120.3 y 120.4.

⁶⁹ Según se desprende de INPI, «*Patentes e Modelos de Utilidade: Guia do Requerentes*», 1.^a ed., 2003, pág. 14.

⁷⁰ Duración máxima: diez años (vid. CPI 2003, art. 142).

3.1. *Sistemas de concesión y costes*

En el aspecto procedimental el CPI 2003 fue particularmente novedoso al intentar conciliar el sistema de concesión con examen de fondo con lo pretendido por la iniciativa europea que proponía un sistema de concesión sin examen para el MU. Se construyó así un régimen peculiar que dio cabida a dos «categorías» de títulos entre los que podía optar el solicitante: el usual MU con examen de fondo (MU «definitivo», MUD) y el MU «provisorio» (MUp)⁷¹. La regulación de este último fue ambigua y no otorgaba al titular del MUp el derecho de impedir que terceros no autorizados explotasen la invención ya que, para hacerlo, primera tenía que pedir el examen de fondo para que el INPI se pronunciase sobre la concesión o denegación del MUD⁷². En puridad, más allá del derecho de transmitir el título o celebrar contratos de licencia, el MUp solo concedía a su titular la facultad de emplear en sus productos la indicación de «*MU provisorio*»; esto, sin perjuicio de que su titular contase con la protección provisoria⁷³ que concede la publicación de una solicitud para cualquier modalidad de PI.

Como mecanismos de conexión procedimental entre solicitudes de patente (PAT) y de MU el CPI 2003 contempló dos: la posibilidad de la transformación de solicitudes, que ya existía en el CPI 1995 y la posibilidad de presentación «simultánea o sucesiva» de una solicitud de MU y de PAT⁷⁴. Para este último mecanismo el legislador se inspiró en la PD/PMD; sin embargo, no recogió también la figura de la prioridad interna; tal vez debido a las lagunas en su regulación, en la práctica su uso fue casi inexistente. Por el contrario, según nuestros cálculos, el uso de la transformación de solicitudes no fue despreciable: durante el período 2008-2017 alrededor del 14 por 100 del total de solicitudes MU *publicadas* provenía de solicitudes PAT transformadas, siendo que las universidades e institutos técnicos fueron usuarios frecuentes de la transformación de solicitudes (27 por 100).

La política de tasas para la obtención del MU se agravó aún más⁷⁵. En los primeros años de vigencia del CPI 2003 el coste de un MUD y de una PAT fue el mismo mientras que el del MUp fue menor en un 65 por 100. 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 (es decir, sin examen de fondo) y de una PAT (cuya concesión implica examen de fondo obligatorio) inexplicablemente fue el mismo mientras que también inexplicablemente el coste de obtención de un MUD fue 75 por 100 mayor que el 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 siguió con una política mucho más favorable al MU: el porcentaje diferencial

⁷¹ Ambos con llamamiento a oposiciones por parte de terceros después de la publicación de la solicitud. De no presentarse oposiciones la solicitud 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 de los requisitos de protección y se pronunciaba sobre la concesión o denegación del MUD.

⁷² Con esto el legislador se alejó de la PMD que preveía únicamente un informe sobre el estado de la técnica obligatorio cuando se interpusiesen acciones judiciales de defensa.

⁷³ Cuya finalidad es meramente resarcitoria (CPI 2003, art. 5).

⁷⁴ En dichos casos, el MU caducaba después de la concesión de la patente (CPI 2003, arts. 51.7 y 117.6).

⁷⁵ Cálculos basados en las tasas de las *Portarias*. núms. 699/2003, 1098/2008 y 479/2010.

entre el coste de mantenimiento de un MU y de una PAT por diez años (plazo máximo del MU) al parecer rondó un 81 por 100.

3.2. *Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, período 2004-2017)*

En términos porcentuales, el MU representó el 33 por 100 del total de solicitudes presentadas *por residentes y no residentes* para la protección de invenciones por la vía nacional⁷⁶. Este porcentaje no es despreciable teniendo en cuenta que desde 2008 el coste de obtención de un MUD comenzó a ser *mayor* que el de la PAT y que a partir de 2010 el coste de un MUp fue *igual* al de la PAT. En lo relativo al número de títulos concedidos, el 33 por 100 de las invenciones protegidas por la vía nacional (presentación directa, *residentes*) consistieron en MU⁷⁷.

Comparando el uso del MU por parte de *residentes* bajo el CPI 1995 (años 1996-2002) con el CPI 2003 (años 2004-2007 y 2009-2017)⁷⁸, vía nacional/presentación directa, el promedio anual de solicitudes aumentó en 66 por 100. 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 (con el DL núm. 143/2008) que basta la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU; por cierto, el promedio anual de solicitudes en el período 2009-2017 subió respecto del período previo a dicha aclaración legislativa; y/o (iv) el no despreciable índice de solicitudes de MU que tienen como origen solicitudes PAT transformadas. Puede aventurarse la consideración de que, a pesar de las inconsistencias 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.

En lo que respecta a los índices de concesión de MU, el promedio anual aumentó en 7 por 100⁷⁹. Contrariamente a lo que se podría especular, la introducción de una suerte de MU sin examen (el MUp) no trajo un incremento desmesurado de títulos concedidos.

Centrándonos en los índices de concesión de *MUp v. MUD (residentes y no residentes)*, en el período 2004-2017 fueron concedidos alrededor de 1.075 títulos⁸⁰, de los cuales el 53 por 100 aprox. fueron MUp⁸¹. En los tres primeros años de vigencia del CPI 2003 las concesiones de MUD superaron largamente las de MUp; sin embargo, ya a partir de 2005 comenzó una tendencia marca-

⁷⁶ Fuente: reportes estadísticos anuales INPI (que ya no distingue entre residentes y no residentes). El cálculo es de nuestra responsabilidad.

⁷⁷ En ese período se concedieron 685 MU y 1.413 PAT (Base datos estadísticos OMPI); el porcentaje es nuestro.

⁷⁸ Fuente: Base datos estadísticos OMPI. Los cálculos son de nuestra responsabilidad.

⁷⁹ Fuentes: para el CPI 1995, INPI/CISEP - *Estudo...*, cit. (cuyas cifras son considerablemente mayores que las de la OMPI); para los otros años, Base datos estadísticos OMPI. El cálculo es de responsabilidad nuestra.

⁸⁰ Fuentes combinadas: para 2004-2009, listado proporcionado por INPI (el conteo es nuestro); 2010-2017, Base datos estadísticos OMPI (concesiones presentación directa y vía *PCT*).

⁸¹ Ya que las concesiones MUp no eran publicadas (y los datos OMPI son globales), el porcentaje de MUp que se señala proviene de confrontar el total de concesiones según OMPI con los avisos de concesiones MUD publicados en el *Boletim da Propriedade Industrial* (conteo propio).

damente decreciente de MUD concedidos⁸² y una tendencia inversa creciente, paulatina, en el número MUp concedidos. 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 MUD.

4. El MU del CPI de 2018 (modificaciones relevantes respecto del CPI 2003)

El CPI 2003 ha sido reemplazado por un nuevo CPI aprobado en diciembre de 2018⁸³, con entrada en vigor el 1 de julio de 2019 (en adelante, CPI 2018). Si bien la motivación principal para este nuevo CPI fue la de transponer al derecho interno dos Directivas EU en materia de marcas y sobre la sobre la protección de secretos comerciales⁸⁴, también se introdujeron algunas modificaciones en el régimen del MU sin ninguna explicación que permita entender las motivaciones para un nuevo cambio de rumbo. En nuestra opinión, solo serían dos las modificaciones relevantes respecto del MU del CPI 2003 (más allá de las modificaciones de detalle) y que se destacan en los puntos subsiguientes.

4.1. *Invenções excluídas de proteção mediante MU*

Se han mantenido las exclusiones contempladas en el CPI 2003 y también se ha optado por excluir expresamente del ámbito del 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 dichas nuevas exclusiones no se vislumbran en el Preámbulo del DL de aprobación del CPI 2018, ni en la ley de autorización legislativa, ni en el respectivo anteproyecto. Por ello, no es viable hacer mayores comentarios, salvo hacer nuestra la lapidaria apreciación de P. SILVA en el sentido de que «*não é fácil explicar a ratio das opções do legislador, quando este último se abstém de as divulgar*»⁸⁵.

No obstante, merece destacar que algunos de los integrantes del Grupo de Trabajo creado por el Gobierno en noviembre de 2017 para analizar el proyecto de revisión del CPI se pronunciaron sobre este tema⁸⁶. Así, *e.g.*, la AIPPI (junto con otras asociaciones) opinó que la definición de «producto alimenticio» era incierta y que no encontraba una base estratégica nacional para excluir invenciones que se pudiesen considerar en ese ámbito⁸⁷. Por su parte, la *Associação Portuguesa de Direito Intelectual* (APDI) consideró que debía autorizarse la protección de invenciones químicas y farmacéuticas (de producto, de procedimiento y de uso) así como de invenciones que incidan en materia biológica⁸⁸; es decir, equiparar completamente el ámbito de lo pro-

⁸² Destaca que el 30 por 100 de MUD concedidos entre 2008-2017 provenía de transformaciones de solicitudes PAT.

⁸³ Aprobado por DL núm. 110/2018 de 10 diciembre, en virtud de la autorización legislativa concedida al Gobierno mediante Ley núm. 65/2018, publicada en 30 de noviembre de 2018.

⁸⁴ Directiva (UE) núm. 2015/2436, de 16 de diciembre y Directiva (UE) núm. 2016/942, de 8 de junio.

⁸⁵ SILVA, P. (2018), pág. 182.

⁸⁶ Documentos disponibles en <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar> (visitado el 29 de marzo de 2021).

⁸⁷ ACPI/AMEP/AIPPI, *Parecer* de fecha 14 de octubre de 2017, pág. 12.

⁸⁸ En sentido similar *vid.* FIDALGO (2017), pág. 187, quien estima que no hay una verdadera razón empírica

tegable 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 desarrollados⁸⁹. Asimismo, la APDI consideró que eliminar tales exclusiones sería coherente con la promoción de la actividad de las PYME en dichos sectores, «*que desejam lograr invenções providas de parca atividade inventiva*»⁹⁰. Las opiniones de estas asociaciones profesionales no tuvieron eco en el CPI 2018.

4.2. *Regreso al sistema único de concesión con examen de fondo*

En el CPI 2018 se ha optado por eliminar la figura del MUp, volviéndose al sistema único de concesión con examen de fondo obligatorio. Las razones para tal opción tampoco son evidentes, máxime si se tienen en cuenta las peculiaridades del régimen del MUp. Claro está, siempre estará disponible la argumentación teórica sobre la inseguridad jurídica que puede traer consigo un sistema de concesión sin examen de fondo. Sin embargo —salvo mejor parecer que se base en alguna prueba empírica local— no hubo incremento de litigios y los propios índices de concesión tampoco revelan una «avalancha» de títulos sin examen; por otro lado, el aumento paulatino de los MUp respecto de los MUD bien pudo estar asociado a la cuestión de los costes de obtención.

En lo relativo al MUD del CPI 2003, la diferencia principal radica en que para el MU del CPI 2018 el examen de fondo vuelve a ser de oficio. Respecto de la patente, la diferencia se basa en el plazo de publicación de la solicitud, que ahora se realiza *transcurridos* seis meses contados desde su presentación. En el mejor de los escenarios (sin oposiciones presentadas por terceros y sin anticipación de la publicación), un MU puede ser concedido en once meses, mientras que una patente lo podrá ser en veintitrés meses. En ese sentido, existe coherencia con la *única* finalidad asignada en la ley a la figura del MU.

4.3. *Costes y uso del MU en comparación con la patente*

La política de tasas para la obtención del MU continúa siendo la misma, esto es, de claro incentivo a la patente en detrimento del MU; por su parte, el coste de mantenimiento sigue siendo considerablemente menor⁹¹. Dado que este CPI solo entró en vigor en julio de 2019 (y que el inicio de la pandemia del «Covid-19» se dio durante los primeros meses de 2020), las estadísticas pueden ser poco ilustrativas del futuro del MU en Portugal. Sin embargo, puede ser en algo revelador la comparación semestral de solicitudes en 2019: 1.^{er} semestre, 46

o legal para excluir dichas invenciones del ámbito de protección del MU.

⁸⁹ APDI, «Parecer sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial» (co-autores VICENTE, MARQUES, ALMEIDA, CARVALHO y PEREIRA DA SILVA), s/d., pág. 15.

⁹⁰ Y agregó que: «*E, para sermos coerentes, a maioria das patentes hoje concedidas nestes domínios tecnológicos exibem pouquíssima atividade inventiva*» (*ibid.*). Este último comentario pone el dedo en una de las «llagas» de los sistemas de patentes, esto es, los cuestionamientos sobre la «calidad» de las patentes.

⁹¹ Según tasas vigentes desde julio de 2020, el coste de obtención del MU es 188,76 euros y el de la PAT es 107,86 euros. El coste aproximado de mantenimiento del MU por diez años es 210,27 euros y el de la PAT (por diez años) es de 1.090,29 euros.

solicitudes MU y 73 solicitudes PAT; 2.^{do} semestre (ya en vigor el nuevo CPI), 38 solicitudes MU y 154 PAT⁹².

III. CONSIDERACIÓN FINAL

Las razones por las que un país opta por otorgar incentivo a invenciones menores mediante el MU dependerán (o deberían depender) de sus necesidades locales, generadas por sus circunstancias económicas, tecnológicas, industriales, entre otras⁹³. Por eso, no hay un régimen «mejor» que otro, ni «mejor» doctrina ni jurisprudencia. Teóricamente, la «bondad» de un régimen dependerá de la coherencia de su regulación con los objetivos asignados por el legislador de cada país (asumiendo que los tiene). Ya la medición económica del logro de los objetivos perseguidos (incluidos los eventuales efectos negativos) es compleja y muy escasa, como en el caso de las patentes. A falta de mejor evidencia, la comparación de índices estadísticos, detallados y depurados, de MU y patentes siempre servirá de una suerte de guía para observar e intentar analizar *ex post* el impacto de ciertas modificaciones legislativas (y de las políticas de tasas) en las tendencias en el uso de ambas modalidades de PI para la protección de invenciones.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- ASCENSÃO, Jose de Oliveira (1994), *Direito Comercial*, vol. II, *Direito Industrial*, AA-FDL (reimpreso), Lisboa; y (2001) «A reforma do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial*, APDI I (2001), págs. 481-504.
- BENTLY, Lionel, y SHERMAN, Brad (1997), «The United Kingdom's forgotten utility model: the Utility Designs Act 1843», *Intellectual Property Quarterly* 3, págs. 265-278.
- CABANELLAS, Guillermo (2004), *Derecho de las Patentes de Invención*, t. I, Heliasta, Buenos Aires.
- CORREIA, Miguel Pupo (2003), *Direito Comercial*, 8.^a ed., Coimbra Editora, Coimbra.
- FIDALGO, Vítor Palmela (2017), «Considerações sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial, à luz do CPI português)», *ADI* 37 (2016-2017), págs. 183-198.
- GHIDINI, Gustavo (2010), *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltenham.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2008), «Utility Models-Lost in Translation», *IIC* 39, págs. 135-138.
- GONÇALVES, Luís Couto (2005), *Manual de Direito Industrial*, 1.^a ed., Almedina, Coimbra.
- GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada (1993) «Simposio sobre el modelo de utilidad comunitario», *ADI* XV, págs. 851-870.
- (2005), *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- HILTY, Reto (2009), «The role of patent quality in Europe», en AAVV, *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, Larcier, Bruselas, págs. 91-121.
- JANIS, Mark D. (1999), «Second tier patent protection», *Harvard International Law Journal* 40 (1999), págs. 151-219.

⁹² Fuente: INPI, Reporte Estadístico Anual 2019, confrontado con el Reporte Estadístico 1.^{er} semestre 2019.

⁹³ RUSE-KHAN (2012), pto. I.

- KASMIRE, Julia; KORHONEN, Janne, y NIKOLIC, Igor (2012), «How radical is a radical innovation? An outline for a computational approach», *Energy Procedia* 20, Elsevier, págs. 346-353.
- KIM, Yee; LEE, Keun; PARK, Walter, y CHOO, Kineung (2012), «Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development», *Research Policy* 41, Elsevier, págs. 358-375.
- MAIA, José Mota (2003), *Propriedade Industrial*, vol. I, Almedina, Coimbra.
- MARQUES, João P. Remédio (2010), «O regime português dos modelos de utilidade (antes e depois) da tentativa de harmonização legislativa da União Europeia», *Lusitana* 1 y 2, págs. 151-182.
- MENDES, Manuel Oehen (1984), *Direito Industrial - I*, Almedina, Coimbra.
- OLAVO, Carlos (2001), «Desenhos e modelos: evolução legislativa» (separata), *Revista da Ordem dos Advogados* 61, II, págs. 629-665.
- POLI, Iván Alfredo (1982), *El Modelo de Utilidad*, Depalma, Buenos Aires.
- REICHMAN, Jerome H. (1994), «Legal hybrids between the patent and copyright paradigms», *Columbia Law Review* 94, págs. 2432-2558.
- RUSE-KHAN, Henning G. (2012), «Options within the IP system to promote minor innovations», www.wipo.int/edocs (visitado en 16 de marzo de 2021); y (s/d) «Utility Model Protection in Pakistan. An Option for Incentivising Incremental Innovation» (en colaboración con MUKHTAR, Ahmad), <http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpgl/content> (visitado en 16 de marzo de 2021).
- SILVA, Miguel Moura (2003), «Modelos de utilidade - breves notas sobre a revisão do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial, APDI* III, págs. 229-241.
- SILVA, Pedro Sousa (2011), *Direito Industrial - Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra.
- (2018) «As alterações ao regime dos modelos de utilidade previstas no Projeto de novo CPI», *Revista de Direito Intelectual, APDI* 2, págs. 181-188.
- SUTHERSANEN, Uma (2001), «Incremental inventions in Europe: a legal and economic appraisal of second tier patents», *Journal of Business Law*, págs. 319-343.
- (2006) «Utility Models and Innovation in Developing Countries», *UNCTAD-ICTSD, Issue Paper* 13.
 - (2019) «Utility models: Do they really serve national innovation strategies?» (publicado en *The Innovation Society & Intellectual Property*, ed. J. Drexler), disponible en <https://www.researchgate.net> (visitado en 29 de marzo de 2021).
- SUTHERSANEN, Uma, y DUTFIELD, Graham (2004), «The innovation dilemma: Intellectual Property and the historical legacy of cumulative creativity», *Intellectual Property Quarterly* 4, págs. 379-421.
- (2007), «Utility models and other alternatives to patents», en AAVV, *Innovation Without Patents. Harnessing the Creative Spirit in a Diverse World*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 8-63.