



## Sobre la prohibición de doble protección en derecho de patentes/modelos de utilidad.

Ernesto Cebollero

*La Audiencia Provincial de Valencia, que hace gala una vez más del rigor que rige como norma general en los procedimientos de infracción y nulidad de patentes y modelos de utilidad, analiza y aplica el artículo 16o de la Ley de Patentes que precluye la posibilidad de que una misma invención se proteja por medio de dos títulos diferentes. La Audiencia Provincial concluye que dicho artículo no era de aplicación en tanto que el objeto del modelo de utilidad y la patente en cuestión constituían invenciones diferentes a pesar de que la segunda reivindicara la prioridad del primero.*

No solo de patentes vive el abogado de propiedad industrial, cuando de proteger invenciones se trata.

En paralelo existe una segunda figura, el modelo de utilidad, definida por nuestra Ley de Patentes como como cualquier invención que consista en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

La relevancia práctica de la citada figura, a la que, en ocasiones, se ha hecho referencia como “la hermana pequeña de las patentes”, viene siendo cada día mayor en la casuística judicial, por lo que resulta fundamental estar familiarizado con las particularidades que le son propias, especialmente con la actual Ley 24/2015, de 24 de julio (LP).

Buena prueba de lo anterior es la Sentencia 411/22 de 3 de mayo la Audiencia Provincial de Valencia que viene a conocer en segunda instancia de la contienda entre EXCELLENT CORK, S.L. (EXCELLENT CORK, demandante) y ARATAP SPAIN (ARATAP, demandado).

En esencia, según EXCELLENT CORK, ARATAP infringía su modelo de utilidad “tapón para botellas” U 201430867 con número de publicación ES 1114,606. Por su parte la demanda reconvinó en nulidad del citado modelo. La Sentencia de instancia estimó la acción ejercitada, desestimado la reconvenición por lo que la demandada se alzó en apelación, alegando diversos extremos.

En primer lugar, el recurso se basó en la supuesta nulidad del citado modelo. Como es de sobra cono-

cido, por definición, no puede infringirse aquello que es nulo de pleno derecho, circunstancia por la cual es muy habitual que en pleitos de patentes y modelos de utilidad el demandado reconvenga o excepcione en nulidad.

***Por definición, no puede infringirse aquello que es nulo de pleno derecho, circunstancia por la cual es muy habitual que en pleitos de patentes y modelos de utilidad el demandado reconvenga o excepcione en nulidad.***

Como base de este primer extremo la recurrente argumentó que el Juez a quo había valorado de manera inadecuada el borrador de informe del estado de la técnica elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el que se analizaba la validez (o mejor dicho la falta de validez) del citado modelo, concluyendo que carecería de altura inventiva.

Tras analizar la cuestión la Sala rechaza la alegación y confirma el pronunciamiento de la Sentencia recurrida en tanto en cuanto, (i) el informe en cuestión no era sino una versión preliminar, un borrador, y como tal no hacía prueba de la nulidad alegada, y (ii) las anterioridades allí citadas no fueron aportadas a autos por lo que no fue posible su plena valoración.

Como segundo punto del recurso, y es este quizá el que es más interesante para el lector, ARATAP trajo a colación el artículo 160 LP, precepto que precluye la posibilidad de que una misma invención sea protegida por medio de dos títulos diferentes. En términos prácticos a efectos del supuesto analizado, el citado artículo determina que, si el titular de un modelo de utilidad solicita una patente europea en relación con la misma invención, el primero dejaría de tener efectos tan pronto como hubiera expirado

el plazo de oposición – sin que se hubiera formulado oposición alguna– contra la segunda.

Así las cosas, la discusión en relación con este punto se centró en si el modelo de utilidad y la patente europea de EXCELLENT CORK eran o no la misma invención y por lo tanto si la acción de infracción, justificada en el primero, se había basado en un título oponible o no, circunstancia que debía de valorarse además teniendo en cuenta que la patente reivindicaba prioridad del mencionado modelo de utilidad.

Según el recurrente ambos títulos, patente y modelo de utilidad, versan sobre la misma invención, por lo que por virtud de lo dispuesto en el artículo 160 LP solo sería invocable la primera, posición ésta diametralmente opuesta a la de la recurrida para quien se trataría de dos invenciones diferenciadas.

***Si el titular de un modelo de utilidad solicita una patente europea en relación con la misma invención, el primero dejaría de tener efectos tan pronto como hubiera expirado el plazo de oposición contra la segunda sin que se hubiera formulado oposición alguna.***

En este punto, como suele suceder en este tipo de litigios, las posiciones de las partes se amparaban en los correspondientes informes periciales, informes que “identifican las mismas diferencias” pero que las interpretan de manera diametralmente opuesta. Lo que para un perito eran claras diferencias en la redacción a efectos de proteger invenciones diferentes, para el otro eran meras “adaptaciones de redacción”.

En vista de la falta de explicación en profundidad de esta segunda postura y atendiendo al literal de los redactados de ambos títulos la Sala concluye que se trata efectivamente de dos invenciones diferentes, por lo que concluye que no aplica el precepto invocado por la recurrente.

*Lo que para un perito eran claras diferencias en la redacción a efectos de proteger invenciones diferentes, para el otro eran meras “adaptaciones de redacción”.*

La Sentencia es una buena prueba de la complejidad de los pleitos en los que se discute la infracción/validez de modelos de utilidad y patentes, de la interacción existente entre ambas figuras y de la tremenda importancia que en los mismos tienen los informes periciales a la hora de justificar la postura de las partes.