



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Aspectos relevantes Ley 24/2015

gerardo.penas@oepm.es

Objetivos

- ✓ **Clarificar el objeto protegible.**
- ✓ **Agilizar el procedimiento de concesión.**
- ✓ **Incrementar la seguridad jurídica.**

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten 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.
2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Ley 24/2015

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones **industrialmente aplicables** que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten 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.

Ley 11/1986

Artículo 143.1. Serán protegibles como modelos de utilidad de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un **objeto** una **configuración, estructura o constitución** de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

~~Artículo 143.2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.~~

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Producto:

- La determinación del alcance positivo –y por tanto, de la modalidad adecuada- será realizada en el contexto de un **examen técnico por un examinador técnico**.
- Las “**Product by-process claims**” son reivindicaciones de producto, es decir, protegibles como modelo de utilidad (ya se **admiten** actualmente).

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Ley 24/2015

Ley 11/1986

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las **invenciones de procedimiento**, las que recaigan sobre **materia biológica** y las **sustancias y composiciones farmacéuticas**.

Artículo 143.3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las **invenciones de procedimiento** y las **variedades vegetales**

Delimitación negativa

1.-¿Qué es un procedimiento?

- En la actualidad, la aplicación del concepto “procedimiento” se interpreta muy ampliamente.
- En Alemania, sin embargo, el término “procedimiento” se interpreta de forma muy restringida y sólo se aplica a procesos de fabricación “clásicos”.

- A claim for an intellectual property right in respect of a signal sequence for a computer program flow does not constitute a process claim (Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 – Signal sequence [Signalfolge]).
- A substance application which is part of a new medical indication was likewise considered not to be a process and, in particular, a rights claim in this regard was ruled not to be a process claim (Federal Supreme Court 2006 GRUR 135 – Pharmaceutical product utility model [Arzneimittelgebrauchsmuster]).
- The Court also decided that so-called “means plus function” claims do not define a process (BGH X ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung [Telecommunications systems]). Claims worded such as these can therefore define and assert how a particular piece of apparatus functions.

Delimitación negativa

2.-¿Qué es materia biológica?

·Artículo 4.3.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga **información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico...**

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?

http://www.grundipg.com/files/German_Utility_Model_Protection__2006_.pdf

“According to our analysis, the following examples may represent the kinds of biotechnological inventions protectable by a German utility model: **all types of peptides (including antibodies and hormones), biotechnological inventions having an ambivalent character (for example, nucleic acid and peptide arrays and beads for the isolation of nucleic acids),** and any kind of pharmaceutical substance involving biotechnological products, or the use of such products for a specified medical indication.”

Delimitación negativa

3.-¿Qué es una sustancia o composición farmacéutica?

Sustancia de origen animal, biológico (sueros y vacunas), químico (orgánico e inorgánico) o vegetal, así como cualquier agregación de las mismas, **siempre y cuando se puedan destinar a la prevención o al tratamiento de las enfermedades animales o humanas.**

4.-¿Qué NO es una sustancia o composición farmacéutica?

- Productos dietéticos.
- Productos cosméticos.

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Exposición de motivos:

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, **excluyendo tan solo**, además de los **procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica**, que también lo estaban, las **sustancias y composiciones farmacéuticas**, entendiéndose por tales las destinadas a su **uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria**. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.



① N.º de publicación: ES 2 000 011

② Número de solicitud: 8600001

⑤ Int. Cl. 4: A23L 1/39

⑫

PATENTE DE INVENCION

A6

⑫ Fecha de presentación: **26.06.86**

⑦ Titular/es: **M^a Angeles Masana Grau**
c/ de los Castillejos, 435
Barcelona, ES

④ Fecha de anuncio de la concesión: **01.08.87**

⑦ Inventor/es: **Masana Grau, M^a Angeles**

④ Fecha de publicación del folleto de patente:
01.08.87

⑦ Agente: **Ponti, Ignacio**

⑤ Título: **Sopa preparada.**

...sin alcanzar la extensión
científica ni la resonancia que
puede caber a una patente...

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 379 924**

21 Número de solicitud: 201031476

51 Int. Cl.:
A23L 1/39 (2006.01)

12

SOLICITUD DE PATENTE

A1

22 Fecha de presentación: 06.10.2010

43 Fecha de publicación de la solicitud: 07.05.2012

43 Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
07.05.2012

71 Solicitante/s: VALLE DE ORCE, S.L.
Polígono Industrial San Juan
c/ Murcia, nº 1-3
03158 Catral, Alicante, ES

72 Inventor/es: Sánchez Rosales, Amparo

74 Agente/Representante:
Carpintero López, Mario

54 Título: Gazpacho sin tomate.

57 Resumen:
Gazpacho sin tomate.

La invención se refiere a un gazpacho sin tomate que comprende al menos un producto base distinto de tomate, junto con pimiento, harina de almendra, aceite, vinagre y sal, en el que el producto base puede ser sandía, melón, calabacín, etc.

...sin alcanzar la extensión
científica ni la resonancia que
puede caber a una patente...

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Exposición de motivos:

También se amplía el área de lo que puede protegerse como modelo de utilidad, hasta ahora prácticamente restringido al campo de la mecánica, **excluyendo tan solo**, además de los **procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica**, que también lo estaban, las **sustancias y composiciones farmacéuticas**, entendiéndose por tales las destinadas a su **uso como medicamento en la medicina humana o veterinaria**. La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección.

Requisitos objetivos

Novedad

Artículo 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.** (vid art. 6,2.”..todo lo que antes de la fecha de presentación 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 otro medio)
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.** (vid art. 6,3 ...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 a la que se menciona en el apartado precedente y **que hubieren sido publicadas en español** en aquella fecha o lo sean en otra posterior.)

Requisitos objetivos

Actividad inventiva

Artículo 140. Actividad inventiva.

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.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

In 2006, the BGH /demonstrationschrank decision/ finds that due to the continued erosion of patent protection standards, there is **no workable lower degree of inventiveness that could be applied to utility models**

Objetivos

- ✓ **Clarificar el objeto protegible.**
- ✓ **Agilizar el procedimiento de concesión.**
- ✓ **Incrementar la seguridad jurídica.**

Ejercicio de acciones

Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

3. **Para el ejercicio de acciones encaminadas** a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la presente **Ley será preciso que se haya obtenido o solicitado previamente**, abonando la tasa correspondiente, el informe sobre el estado de la técnica previsto en el artículo 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.

4. El informe, una vez elaborado, será notificado al **peticionario** y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. En el supuesto de que se presente la demanda antes de aportar dicho informe el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestarla hasta que se aporte dicho informe a los autos.

Ejercicio de acciones

Comentarios al art. 148. Ejercicio de acciones

- Un IET es una búsqueda documental y no un dictamen pericial. **OK**
- ¿El IET vendrá acompañado de una opinión escrita? **SÍ**
- ¿Plazos para la elaboración del IET? **Compromiso ulterior: 1mes ?**
- ¿Imposibilidad de modificar reivindicaciones tras un IET parcialmente negativo?
 - **Limitaciones si ya está concedido.**
 - **Como respuesta a un examen formal u oposiciones si no lo está.**
- ¿Por qué un tercero interesado no puede pedir un IET?
 - **Va a poder.**
- ¿No hace falta el IET para otras actuaciones? **?**
 - Envío de un requerimiento notarial
 - Medidas aduaneras en base a un Modelo de Utilidad según el Rgto. (UE) 608/2013
 - Un contrato de transferencia de tecnología o licencia
- La exigencia de un IET para poder hacer valer nuestro derecho vacía de contenido el mismo. **Oportunidad de obtener un derecho con IET y sometido a oposiciones. Máxima flexibilidad.**

Gracias

Agradecimiento especial a Aurelio Lehman por sus
excelentes preguntas.