

El Modelo de Utilidad desde la perspectiva de la empresa

II Jornadas sobre el Modelo de Utilidad
OEPM, 26 de mayo de 2016



Ismael Igartua
Agente de la Propiedad Industrial
Agente de Patentes Europeas
Director de GALBAIAN

El Modelo de Utilidad desde la perspectiva de la empresa

- Cuándo solicitar un Modelo de Utilidad
- Escenarios en los que puede ser la mejor opción
- Publicación defensiva
- Actividad inventiva dudosa
- Obtención de fecha de prioridad
- Parar a terceros lo antes posible
- Ejemplo
- Otras consideraciones

Cuándo solicitar un Modelo de Utilidad

Cuando es la **herramienta más adecuada** para conseguir el **objetivo pretendido**

Condiciones necesarias para acertar con la estrategia:

- Que se tenga el **criterio suficiente** para que la decisión sea la correcta
- Que se lleve a cabo un **análisis de patentabilidad**
- Que se presente el Modelo de Utilidad sólo si se entiende que puede proporcionar una **ventaja competitiva** y que es la **mejor opción**

Escenarios en los que puede ser la mejor opción

- Queremos hacer una **publicación defensiva**
- La **actividad inventiva** de la invención es **dudosa**
- Queremos **obtener una fecha de prioridad** y no prevemos cambios en la invención
- Nos interesa asegurarnos de que podremos **parar a terceros lo antes posible**

Publicación defensiva

Con la publicación de la solicitud su contenido **pasa a formar parte del estado de la técnica**, con lo cual toda solicitud posterior que pretendiese proteger dicha invención carecería de novedad

- Tendrá sentido hacer una publicación defensiva de una invención cuando queramos **evitar el riesgo de que terceros puedan presentar a posteriori** solicitudes de patente que cubran dicha invención
- Hay otros medios, pero en algunos casos el Modelo de Utilidad puede ser una buena solución: es barato y se publica rápido

Actividad inventiva dudosa

Es **más difícil invalidar un Modelo de Utilidad** por falta de actividad inventiva que una patente, porque el nivel de actividad inventiva exigido es menor

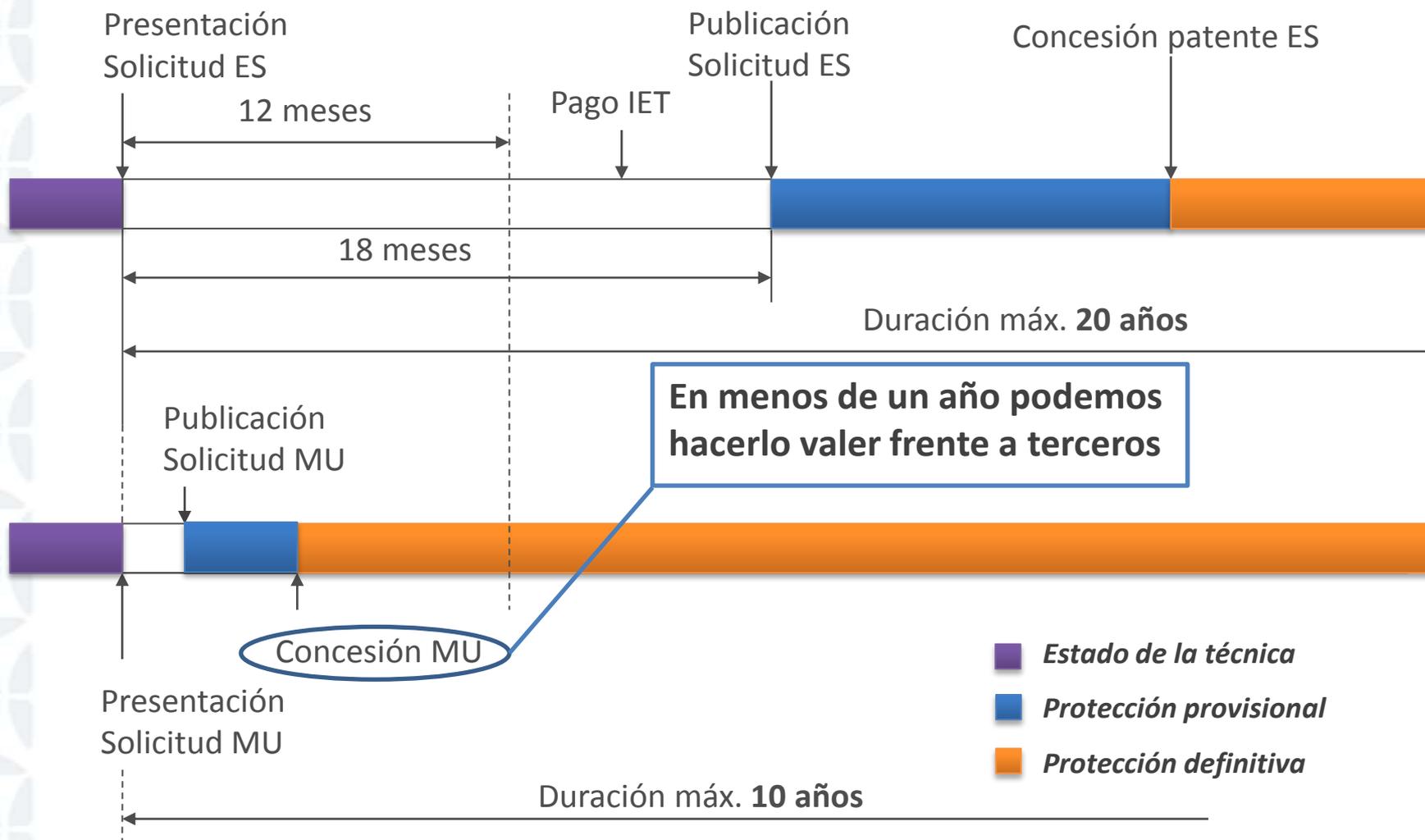
Cuando el IET de una solicitud de patente reconoce la novedad pero cuestiona la actividad inventiva, **cambiar de modalidad y pasar a Modelo de Utilidad** puede ser una buena opción

Obtención de fecha de prioridad

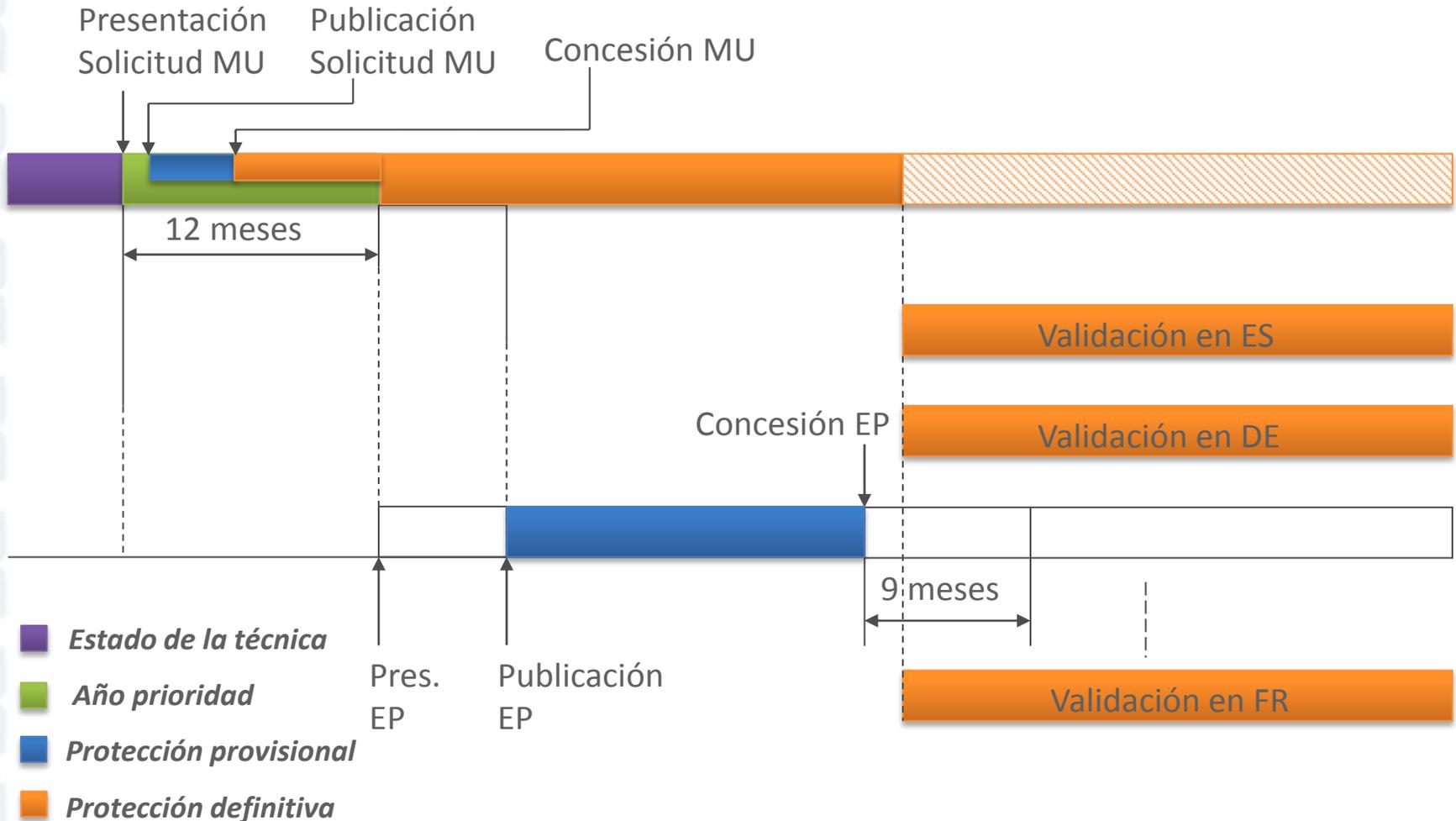
Muchas veces el objetivo será **asegurar** cuanto antes **una fecha de prioridad** para extender la solicitud a otros países durante el año de prioridad

Optaremos por un Modelo de Utilidad como solicitud prioritaria **en la medida en que su publicación rápida no nos perjudique**, y será particularmente recomendable si nos interesa la publicación rápida

Parar a terceros lo antes posible



Ejemplo



Otras consideraciones

- **Internacionalización:** no en todos los países existe el modelo de utilidad, y las características del modelo de utilidad varían de un país a otro
- **Alcance de la protección:** ¿qué pasa con la doctrina de los equivalentes?
- **Duración:** el modelo de utilidad puede durar como máximo 10 años
- **Inicio de acciones:** necesidad de pedir un IET
- **Coste:** es más barato que la patente

Muchas gracias por su atención

Ismael Igartua

GALBAIAN Intellectual Property

Polo de Innovación Garaia

Goiru kalea 1 – P.O. Box 213

20500 Arrasate-Mondragón

Tel. +34 943 253 957

iigartua@galbaian.com

www.galbaian.com