



# **JORNADA SOBRE LA LEY DE PATENTES 2015**

## **El Nuevo Modelo de Utilidad**

Juan Arias Sanz

*Licenciado en C. Químicas*

*Agente de la Propiedad Industrial*

*Agente de Patente Europea*

# INTRODUCCIÓN I

---

- La configuración legal del Modelo de Utilidad no está sujeta a criterios de armonización internacionales → no existe en todos los países, diferentes concepciones y diferentes procedimientos de tramitación.



# INTRODUCCIÓN I

---

- La configuración legal del Modelo de Utilidad no está sujeta a criterios de armonización internacionales → no existe en todos los países, diferentes concepciones y diferentes procedimientos de tramitación.
- En España el Modelo de Utilidad ha estado adaptado a las necesidades de la industria nacional
  - 95% solicitudes origen nacional.



# INTRODUCCIÓN I

---

- La configuración legal del Modelo de Utilidad no está sujeta a criterios de armonización internacionales → no existe en todos los países, diferentes concepciones y diferentes procedimientos de tramitación.
- En España el Modelo de Utilidad ha estado adaptado a las necesidades de la industria nacional.
  - 95% solicitudes origen nacional.
- La Nueva Ley pretende mantener este modelo *sui generis*, si bien adaptado a las necesidades actuales.

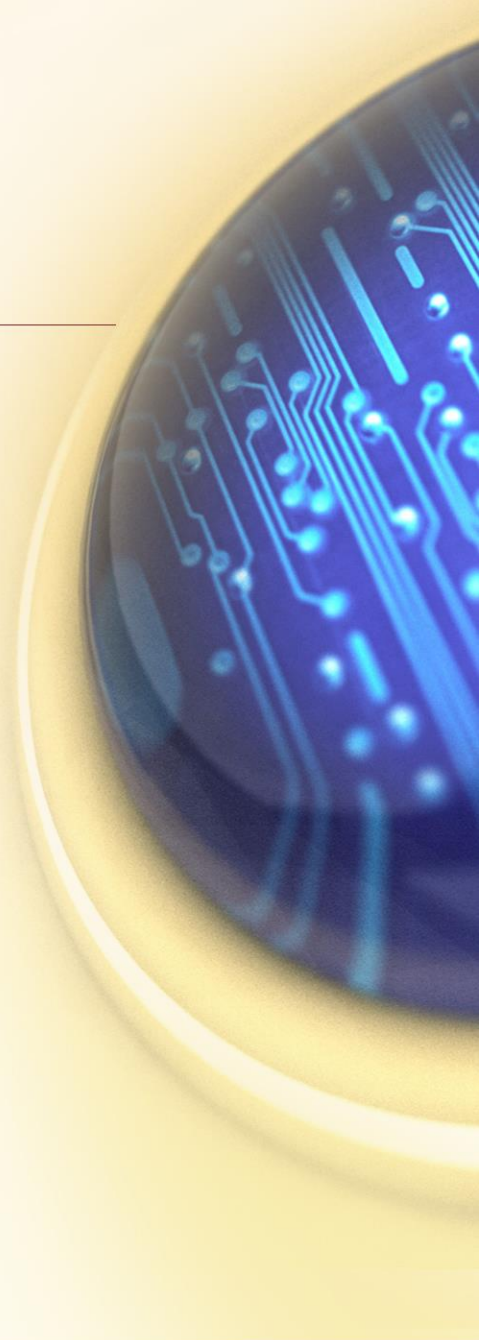


# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**

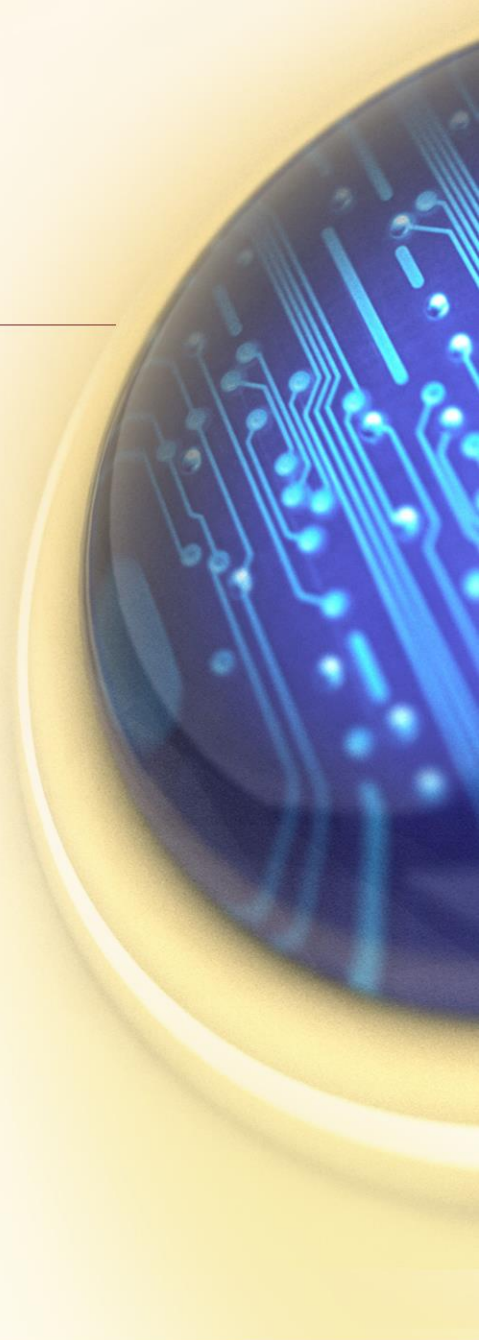


# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:



# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**



# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**
  - Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**





# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**
  - Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**
  - Países con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos técnica: **DK, GR, IE**



# INTRODUCCIÓN II

---

## Modelos de utilidad - Europa

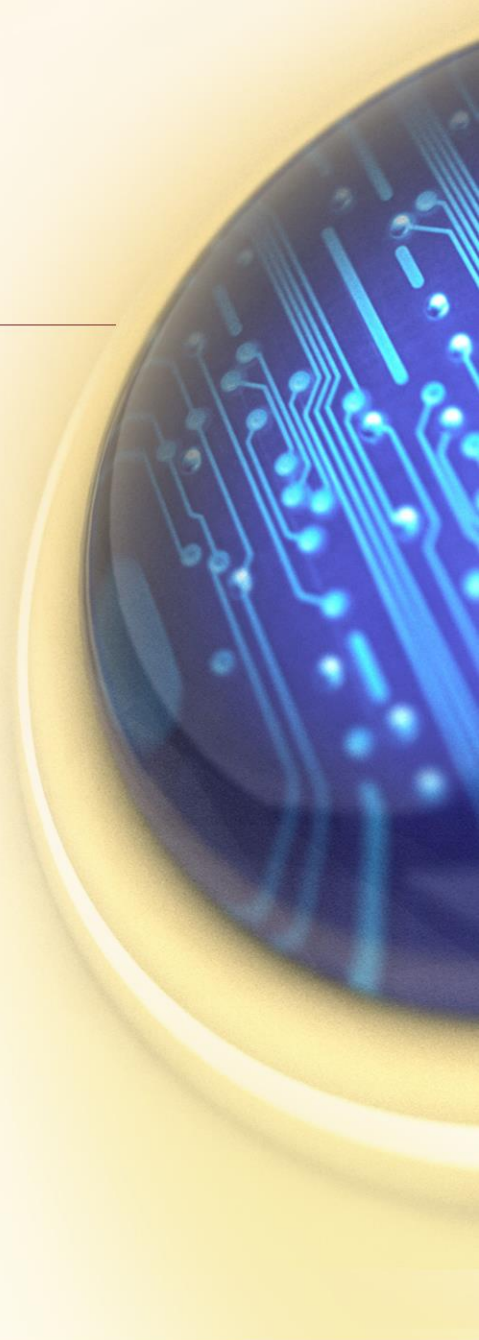
- Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**
- Países con modelo de utilidad:
  - Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI, IT, PT**
  - Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**
  - Países con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos técnica: **DK, GR, IE**
- **Alemania**
  - Admiten áreas química y biológica
  - Mismo nivel de actividad inventiva para patentes y MU
  - Acción cancelación ante DPA durante toda la vida del MU

# INTRODUCCIÓN III

---

## Presentaciones Modelo Utilidad Europa 2013 (WIPO)

- **DE:**               **15.000**
- **ES:**               **2.600**
- **IT:**               **2.600**



# INTRODUCCIÓN III

---

## Presentaciones Modelo Utilidad Europa 2013 (WIPO)

- DE:	15.000
- ES:	2.600
- IT:	2.600
- CZ:	1.700
- AT:	800
- FI:	480
- FR:	480
- DK:	200
- PT:	120
- GR:	27
- IE:	?

# INTRODUCCIÓN IV

---

## MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
- **Ampliación del área técnica de las invenciones:**
  - Química (excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas)
- **Procedimiento de tramitación:**
  - Se adapta al PLT
  - Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposición pre-concesión
  - Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la obtención IET



# ÍNDICE I

---



## **Título XII: Modelos de Utilidad**

### **- Capítulo I: Objeto y requisitos de protección**

- Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad
- Art. 138: Derecho a la protección
- Art. 139: Estado de la técnica
- Art. 140: Actividad inventiva

### **- Capítulo II: Solicitud y procedimiento de concesión**

- Art. 141: Presentación y contenido de la solicitud
- Art. 142: Asignación de la fecha de presentación y examen de oficio
- Art. 143: Publicación de la solicitud
- Art. 144: Oposiciones a la solicitud

# ÍNDICE II

---



- Art. 145: Procedimiento y resolución
- Art. 146: Recursos
- Art. 147: Publicación de las modificaciones
- **Capítulo III: Efectos de la concesión**
  - Art. 148: Contenido del derecho y ejercicio de acciones
  - Art. 149: Nulidad
  - Art. 150: Aplicación de las disposiciones sobre patentes

# C- I: Objeto y requisitos de protección I

## Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como Modelo 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.*

## Ley 11/1986 - Art. 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 resulta alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*

## C- I: Objeto y requisitos de protección II

### Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como modelo de utilidad

2. *No podrán ser protegidas como modelo 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 la materia biológica ,
  - y las sustancias y composiciones farmacéuticas

### Ley 11/1986 - Art. 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.
3. *No podrán ser protegidas como modelo de utilidad*
  - las invenciones de procedimiento
  - y variedades vegetales.

# C- I: Objeto y requisitos de protección III

---



## Art. 138 – Derecho a la protección / Art. 144

- Sin modificaciones relevantes
  - *El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el Derecho reconoce.*
- No se incluye la referencia del Art. 144 de Ley 12/1986 al Art.10 2-4 (invención realizada por varias personas).
- Art. 150 Ley 24/2015 establece la aplicación de las disposiciones sobre las patentes a los modelos de utilidad



# C- I: Objeto y requisitos de protección IV

## 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*

## Ley 11/1986 - Art. 145:

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, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido **divulgado de España**, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.*

**Novedad relativa → Novedad absoluta**

# C- I: Objeto y requisitos de protección V

## Art. 139: Estado de la técnica

1. .

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*

## Ley 11/1986 - Art. 145:

1. .

2. *Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior*

## C- I: Objeto y requisitos de protección VI

---



### Art. 140 – Actividad inventiva / Art. 146

- Se mantiene el menor nivel de actividad inventiva
  - *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 **mu**y evidente para un experto en la materia*
- Se mantiene referencia a Art. 139.2 (6.3) /Art. 145.2 Ley 12/1986
  - Las solicitudes presentadas antes pero publicadas después de la fecha de solicitud no pertenecen al estado de la técnica para evaluar la actividad inventiva.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión I



### Art. 141 – Presentación y contenido solicitud / Art. 147

#### - **Presentación del modelo de utilidad. Contenido**

- Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986

- Solicitud dirigida a la OEPM

- Documentación - refiere Art. 23.1 Ley 24/2015

*1. La solicitud de patente deberá contener:*

*a) Una instancia de solicitud, según el modelo oficial, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas.*

*b) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente.*

*c) Una o varias reivindicaciones.*

*d) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y, en su caso, las secuencias biológicas presentadas en el formato que se establezca reglamentariamente.*

*e) Un resumen de la invención.*

- No es necesario Resumen de la invención

- *la solicitud estará sujeta al pago de la tasa correspondiente*

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión II

---



### Art. 141 – Presentación y contenido solicitud / Art. 147

- **Requisitos fecha de presentación**
  - Adaptación al PLT (similar al Art. 24 Ley 24/2015)
    - a) *La indicación de que se solicita un modelo de utilidad.*
    - b) *Las informaciones que permitan identificar al solicitante o contactar con él.*
    - c) *Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo de utilidad, aunque no cumplan con los requisitos formales establecidos en la Ley, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad.*
  - No incluye que la descripción puede estar en cualquier idioma



## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión III

---

### Art. 142 – Asignación de fecha de presentación y examen de oficio / Art. 148

- **Examen fecha presentación**
  - Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
    - Referencia Art. 33.2 Ley 24/2015 (Art. 30 Ley 12/1986)
- **Examen de oficio y susceptibilidad modelo utilidad**
  - Sin modificaciones relevantes con respecto a Ley 11/1986
    - Referencia Título V, Capítulo I Ley 24/2015 (misma ref. Ley 12/1986): Requisitos solicitud, Designación inventor, Unidad invención, Descripción invención, reivindicaciones, Prioridad
    - No se efectúa Examen Sustantivo
    - Se informa al solicitante de posibles defectos. Si no se corrigen se deniega la solicitud.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión IV

---

### **Art. 143 – Publicación solicitud / Art. 148.4**

- Sin modificaciones
- No existiendo motivos de denegación o subsanados éstos → Disposición al público (folleto) – anuncio BOPI que incluye reivindicaciones y dibujos

### **Art. 144 – Oposiciones a la solicitud / Art. 149 1-3**

- Plazo de dos meses desde fecha publicación
- Motivos: además de requisitos legales para concesión:
  - falta de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial o suficiencia descripción
  - No se incluye falta de legitimación → Tribunales ordinarios
- Modificación relevante
  - Prórroga de dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión V

---

### Art. 145 – Procedimiento y resolución / Art. 149 4-9 y 150

- Sin cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Si no hay oposición → concesión
- Si hay oposición →
  - Se traslada al solicitante para que formule alegaciones y eventualmente modifique las reivindicaciones
  - Se trasladan alegaciones al oponente
  - La OEPM resolverá estimando en todo o en parte o desestimando la(s) oposición(es)
  - Cuando pese a las modificaciones o alegaciones persistan motivos que impidan en parte o en todo la concesión → nuevo plazo dándole al solicitante una nueva oportunidad
- Concesión: se anunciará BOPI y los documentos del expediente se pondrán a disposición del público, pero no se editará folleto.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión VI

---

### Art. 146 – Recursos / Art. 151

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
- Recurso administrativo (Ley 11/1986 → Art. 110 LRJ-PAC)
  1. *El recurso administrativo contra concesión MU sólo podrá referirse a cuestiones que puedan ser resueltas por la Administración durante el procedimiento de registro.*
  2. *El recurso administrativo fundado en motivos de denegación de registro no examinados de oficio por la Administración, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del registro basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada*
    - Sólo el oponente/solicitante podrá interponer recurso contra la concesión del registro fundado en motivos no examinados de oficio por la administración.

## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión VII

---

### Art. 146 – Recursos / Art. 151

2. *...A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.*
3. *Frente a la resolución de concesión de un MU, la OEPM no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora del Art.102 Ley 30/1992 (revisión de oficio) si la nulidad se basa en las causas previstas en Art. 145 de esta Ley (→ procedimiento tramitación MU). Dichas causas sólo se podrán hacer valer ante los tribunales.*



## C- II: Solicitud y procedimiento de concesión VIII

---

### **Art. 147 – Publicación de las modificaciones / Art. 151**

- *Las modificaciones del modelo de utilidad como consecuencia de una oposición o de un recurso se publicarán, haciendo el correspondiente anuncio en el BOPI.*
- *La publicación incluirá las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.*



## C- III: Efectos de la concesión I

---

### Art. 148 – Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Se mantiene que la protección del MU atribuye a su titular los mismos derechos que la patente
  - Se mantiene la duración de 10 años improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud, si bien se especifica que producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el BOPI.
  - *Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un MU 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 IET previsto en el Art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.*

## C- III: Efectos de la concesión II

---

### Art. 148 – Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  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 de autos.
  5. Una vez solicitado el IET, y aunque éste no se hubiera aportado todavía, podrá instarse, de conformidad con lo previsto en la Ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de medidas provisionales y cautelares, siempre que éstas no consistan en la paralización o cesación de la actividad industrial o comercial del demandado en relación con el objeto protegido.



## C- III: Efectos de la concesión III

---

### Art. 149 – Nulidad / Art. 153

- No hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Las causas de nulidad de un MU
    - No sea susceptible de protección conforme a lo dispuesto en Art. 137 a 140 (invenciones susceptibles, derecho a la protección, novedad, actividad inventiva).
    - Falta de suficiencia de la descripción
    - Adición de materia
    - Ampliación de alcance de protección tras la concesión
    - Cuando el titular no tuviera derecho al mismo
  - *Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del MU, éste quedará limitado mediante la modificación de la o las reivindicaciones afectadas y se declarará **parcialmente nulo**.*



## C- III: Efectos de la concesión IV

---

### **Art. 150 – Aplicación de las disposiciones sobre patentes / Art. 154**

- No hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Se especifican con más detalle las normas de las patentes que, en todo caso, serían aplicables a los MU y se menciona, por ejemplo, la limitación a instancias del titular.

# RESUMEN FINAL

---

## MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
- **Ampliación del área técnica de las invenciones:**
  - Química (excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas)
- **Procedimiento de tramitación:**
  - Se adapta al PLT
  - Se mantiene la ausencia de examen sustantivo y la oposición pre-concesión
  - Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la obtención IET





# ABG PATENTES, S.L.

Avenida de Burgos 16D · Edificio Euomor · 28036 **MADRID**  
Tel. +34 91 4171300

Comte d'Urgell 143, 1<sup>a</sup> · 08036 **BARCELONA**  
Tel. +34 93 452 59 58

C/ San Vicente, 8, 6<sup>a</sup> planta · 48001 **BILBAO**  
Tel. 94 661 14 87

[www.abgpatentes.com](http://www.abgpatentes.com)