

DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE MODELOS DE UTILIDAD (LEY 24/2015)

**DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Enero 2019

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO DEL MODELO DE UTILIDAD Y CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA....	6
1.1 FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN	6
1.2 CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA	7
CAPÍTULO 2: PARTE A: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN HASTA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD	9
2.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y REMISIÓN A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS	9
2.1.1 Personas legitimadas para solicitar un modelo de utilidad	9
2.1.2 Representación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas	10
2.1.3 Domicilio del solicitante	11
2.1.4 Lugar de presentación de la solicitud de modelo de utilidad	11
2.1.5 Recepción de la solicitud	12
2.1.6 Remisión a la OEPM	13
2.2 ADMISIÓN A TRÁMITE	13
2.2.1 Establecimiento de fecha de presentación y Admisión a trámite en modelos de utilidad..	13
2.2.2 Remisión a una solicitud anterior	17
2.2.3 Impacto sobre la defensa nacional.....	17
2.3 EXAMEN DE OFICIO	18
2.3.1 Examen de oficio: requisitos de la instancia	18
2.3.2 Examen de oficio: requisitos de la memoria.....	19
2.3.3 El examen de oficio en detalle.....	20
2.3.4 Examen de oficio: examen de modalidad.....	58
2.3.5 Examen de oficio: Clasificación de la invención de acuerdo a la clasificación internacional de patentes	69
2.3.6 Casos especiales (solicitudes divisionarias)	69
2.3.7 Casos especiales (cambios de modalidad) Art. 51 LP y 46 RLP	70
2.3.8 Casos especiales (PCT entrada en fase nacional como modelo)	71
2.4 TRÁMITE DE SUSPENSO	72
2.4.1 Examen de la contestación al suspenso	72

2.5	CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	72
2.6	PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD.....	73
CAPÍTULO 3 PARTE B: TRÁMITE DE OPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD.....		74
3.1	CUESTIONES GENERALES	74
3.2	LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA OPOSICIÓN.....	75
3.3	FORMA DE PRESENTAR LAS OPOSICIONES	75
3.4	RETIRADA DE LA OPOSICIÓN	75
3.5	EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES.....	76
3.5.1	Requisitos de admisión	76
3.5.2	Lista de documentos. Rechazo de oposiciones	77
3.6	TRASLADO DE LAS OPOSICIONES	78
3.7	EXAMEN DE FONDO.....	78
3.7.1	Motivos de oposición	78
3.7.2	Pruebas invocadas en apoyo de la oposición	78
3.7.3	Examen de los motivos de oposición	80
3.7.4	INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES ANTE UNA OPOSICIÓN.....	81
3.8	LA CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA OPOSICIÓN	87
3.8.1	Examen de la contestación del solicitante a la oposición	87
3.8.2	Resolución motivada	89
3.9	RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD.....	90
3.9.1	Resolución sin oposición (concesión directa)	90
3.9.2	Resolución con oposición.	91
3.10	RECURSOS ART. 146 LP Y 62 DEL REGLAMENTO	93
CAPÍTULO 4. PARTE C: LIMITACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES.		95
4.1	CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS.....	95
4.2	LÍMITES A LAS MODIFICACIONES	96
4.2.1	Límite temporal	96
4.2.2	Límite material	97
4.3	MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES	98
4.3.1	Por supresión o sustitución	98

4.3.2	Por inclusión de características.....	99
4.3.3	Por renunciaciones o “disclaimers”	99
4.4	ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES	100
4.5	FORMA DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD	101
4.6	CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.....	101
4.7	PRÓRROGA DE PLAZOS	102
4.8	RETIRADA DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD O RENUNCIA AL MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO	103
4.9	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	104
4.9.1	Ámbito de aplicación.....	105
4.9.2	Elementos.....	105
4.9.3	Condiciones formales	110
4.9.4	Efectos.....	111
4.10	UNIDAD DE INVENCION	112
4.10.1	Ejemplos	113
CAPÍTULO 5. PARTE D: EL INFORME DE BÚSQUEDA EN MODELOS DE UTILIDAD		116
5.1	CONSIDERACIONES GENERALES	116
5.2	FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA	121
5.3	BÚSQUEDA ENFOCADA	123
5.3.1	Elección del campo técnico	124
5.3.2	Clasificaciones y/o palabras clave.....	124
5.3.3	Bases de datos	125
5.3.4	Operadores de proximidad, campos concretos de búsqueda.....	125
5.3.5	Ampliación de la búsqueda.	126
5.3.6	Búsquedas en Internet	126
5.3.7	Selección de documentos	127
CAPÍTULO 6. PARTE E: PROTECCIÓN		130
6.1	EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN POR MODELO DE UTILIDAD APLICABLES TAMBIÉN A PATENTES	130
6.1.1	Descubrimientos	133
6.1.2	Teorías científicas.....	133
6.1.3	Métodos matemáticos.....	133

6.1.4	Creaciones estéticas	134
6.1.5	Formas de presentar informaciones	135
6.1.6	Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales	135
6.1.7	Programas de ordenador	136
6.2	<i>EL ESTADO DE LA TÉCNICA</i>	140
6.3	<i>DIVULGACIONES INOCUAS</i>	141
6.4	<i>NOVEDAD</i>	142
6.4.1	Definición de novedad	142
6.4.2	Interpretación del estado de la técnica por un experto en la materia	142
6.4.3	Consideraciones que intervienen en la determinación de la novedad	143
6.5	<i>ACTIVIDAD INVENTIVA</i>	153
6.5.1	Definición de actividad inventiva	153
6.5.2	Concepto de “muy evidente”	155
6.5.3	Consideraciones para determinar la actividad inventiva	156
6.5.4	Ejemplos para ilustrar aspectos de la evaluación de la actividad inventiva	183

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las principales directrices de procedimiento de concesión, oposición, limitación e informe de búsqueda de una solicitud o de un Modelo de Utilidad español.

La normativa en la que se fundamentan las presentes directrices es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en lo sucesivo, LP) y el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley. En la medida de lo posible, y con el fin de armonizar la aplicación de las distintas legislaciones, cuando el articulado español lo ha permitido, se han tomado como referencia tanto las directrices de búsqueda y examen PCT como las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Estas directrices no tienen el carácter vinculante de un texto jurídico y se han elaborado con el objeto de proporcionar orientaciones prácticas en la aplicación de los diferentes textos legales en vigor. Aunque están dirigidas a los examinadores, permiten a los solicitantes y a sus agentes o representantes interpretar, comprender y anticipar las razones adoptadas en los informes y resoluciones.

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO DEL MODELO DE UTILIDAD Y CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA

1.1 FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN

La Ley de Patentes, 24/2015 de 24 de julio, regula la figura del modelo de utilidad en el Título 13, artículos 137 y siguientes, y declara, a este efecto, que:

“serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que, siendo nuevas e implicando una 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”.

El Artículo 148 añade que la duración de la protección será de 10 años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

El origen de la legislación sobre los modelos de utilidad se encuentra en Alemania, en el año 1891- fecha de la creación específica de esta modalidad de protección- donde la industria tenía un gran interés en la búsqueda de un mecanismo de protección para aquellas invenciones, que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, suponían una menor altura inventiva frente a la exigida para las patentes de invención pero que también eran merecedoras de algún tipo de tutela o monopolio en propiedad industrial.

A partir de la iniciativa alemana, la implantación internacional de esta específica protección ha sido constante. Actualmente, el número de países que cuentan con el modelo de utilidad en su ordenamiento sobre propiedad industrial alcanza casi un centenar, entre ellos, España u otros tan importantes como Francia, Japón, Alemania, Corea del Sur, China o Rusia.

De lo anterior se deduce que el fundamento de dicha figura es conseguir una protección adecuada para ciertas invenciones a las que se exige un requisito de actividad inventiva inferior a las patentes a cambio de una menor duración en su protección. En España, la Ley de Patentes los denomina Modelos de Utilidad.

1.2 CONCEPTO LEGAL EN ESPAÑA

De la definición de modelo de utilidad recogida en el Art. 137 de la LP podemos extraer los rasgos o elementos que integran el concepto de modelo de utilidad. Son tres las notas que definen las invenciones protegibles a través del modelo industrial español:

1. Se trata invenciones, pero no de cualquier tipo. Sólo son protegibles como modelos de utilidad aquellas invenciones que:
 - a. “consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición” y
 - b. “de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”.

La configuración, estructura o composición de la que se dota al objeto o producto debe reportar una ventaja práctica en su uso o su fabricación.

Con respecto a su uso, por ejemplo, podría tratarse de una mayor facilidad en el empleo de un instrumento o en su fabricación. Si se trata de una caja de cartón, sería una ventaja práctica poder fabricarla con el menor material posible, o poder armarla mucho más rápidamente de lo que se arman las cajas que se encuentran en el estado de la técnica anterior a la solicitud. Este aspecto es relevante a la hora de juzgar la actividad inventiva.

2. Dicha invención ha de cumplir con los requisitos de novedad y la actividad inventiva.
 - a. La invención debe implicar actividad inventiva. Esto sucederá si no deriva del estado de la técnica de una manera “muy evidente” para un experto en la materia (Art. 140.1 LP). Por su parte, para las patentes la ley indica que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera “evidente” para un experto en la materia.
 - b. La invención debe ser nueva. Según especifica el Artículo 6.1 LP “se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. El Artículo 139 LP especifica que “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 en el establecido en el artículo 6.2 para patentes de invención".

3. Puede manifestarse a través de:

- a. Una configuración, es decir de la "Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas."

Interpretación: cuando la forma externa de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto externo (ej. herramientas, utensilios, etc.).

- b. Una estructura, es decir, una "Distribución de las partes de un cuerpo, la disposición y el orden de las partes dentro de un todo"

Interpretación: cuando la distribución o disposición interna de los diferentes elementos de un objeto se altera o modifica para obtener un efecto técnico (dispositivos, máquinas o sus partes).

- c. Una composición, es decir, "Acción y efecto de componer", siendo componer "Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden".

Interpretación: composiciones químicas, cambios en la composición de un producto o en la forma de componer un objeto.

CAPÍTULO 2: PARTE A: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN HASTA PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

2.1 PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y REMISIÓN A LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

El procedimiento de concesión de un modelo de utilidad se inicia con la presentación de una solicitud y su recepción en la OEPM, realizándose a continuación la admisión a trámite y el examen de oficio que son el objeto de esta parte de las Directrices.

2.1.1 *PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR UN MODELO DE UTILIDAD*

Podrá solicitar un modelo de utilidad cualquier persona física o jurídica, incluida las entidades de derecho público. (Art. 3.1 LP)

La LP no establece ninguna limitación de nacionalidad a los solicitantes de modelos de utilidad. En este sentido, el Artículo 3.2 de la LP establece que dichas personas podrán invocar la aplicación en su beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional de aplicación en España, en cuanto les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la Ley.

En los casos en que sean varios los solicitantes se deberá indicar en la instancia el porcentaje de titularidad de cada solicitante. En el caso de que no se indique, la OEPM considerará iguales las cuotas de los solicitantes.

El derecho al modelo de utilidad pertenece al inventor o a sus causahabientes, siendo transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

Cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener el modelo de utilidad pertenecerá en común a todas ellas. Sin embargo, cuando la misma invención haya sido realizada por varias personas de manera independiente, el derecho al modelo de utilidad será del que presente antes la solicitud, siempre que dicha solicitud se publique de acuerdo a lo que establece la LP. (Art. 10 LP).

La legitimación para solicitar una patente hay que diferenciarla del derecho a la patente, que pertenece a el/la inventor/a o a su causahabiente.

Teniendo en cuenta la distinción entre legitimación y el derecho a la patente, en el procedimiento ante la OEPM se presumirá que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. En consecuencia, este aspecto no será examinado de oficio por la OEPM, sino que deberá hacerse valer ante los tribunales por quien se considere perjudicado.

2.1.2 REPRESENTACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Sin perjuicio de que un solicitante residente en un estado miembro de la Unión Europea pueda actuar por sí mismo, también podrán actuar ante la OEPM, como representantes o apoderados de un solicitante:

- a. Los interesados con capacidad de obrar o sus representantes de conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015 (LPACAP), lo cual equipara las condiciones de representación frente a la OEPM a cualquier otra representación frente a la Administración española que no necesariamente debe ser profesional de la Propiedad Industrial.
- b. Los Agentes de la Propiedad Industrial, individualmente o a través de personas jurídicas, en ambos casos debidamente acreditados e inscritos en el Registro Especial de Agentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas
- c. Los **no residentes** en un estado miembro de la Unión Europea deberán actuar mediante Agente de la Propiedad Industrial (Art. 175.2 LP).

En sus relaciones con la OEPM, los Agentes deberán utilizar su nombre propio, seguido de la indicación de su condición de Agente y, en el caso de personas jurídicas, de la razón social bajo la cual actúen, así como el domicilio social correspondiente (Art. 179.4 LP).

En el caso de actuar mediante representante, éste debe estar debidamente autorizado e identificado ante la OEPM. En el caso de existir varios solicitantes, la autorización al representante debe estar firmada por todos ellos.

En el caso de que existan dos o más solicitantes con distintos representantes y no hayan designado un representante común, las notificaciones se enviarán al solicitante que aparezca en primer lugar en la solicitud

2.1.3 DOMICILIO DEL SOLICITANTE

El Reglamento de la LP (Art 2.1 b y c) establece la necesidad de designar una dirección postal en España o una dirección electrónica admitida por la OEPM a efectos de notificaciones.

Lo anterior es sin perjuicio de que los no residentes en la Unión Europea deben actuar mediante un Agente de la Propiedad Industrial. Hay que destacar que un representante que no sea Agente de la Propiedad Industrial no puede representar a un solicitante no residente en la Unión Europea.

Si bien los residentes de la Unión Europea no necesitan actuar mediante Agente, en el supuesto de que el solicitante actúe por sí mismo y no tenga domicilio, ni residencia habitual, ni sede o establecimiento comercial serio y efectivo en territorio del Estado español, pero sí en la Unión Europea, deberá designar, a efectos de notificaciones, una dirección postal en España o, alternativamente, indicar que las notificaciones le sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación admitido por la OEPM.

2.1.4 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

La presentación de la solicitud puede realizarse de manera presencial en papel o bien telemática de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la OEPM (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>).

En caso de que se realice de manera presencial, la solicitud de patente se presentará directamente en la OEPM o en el órgano competente de cualquier Comunidad Autónoma (LP 22.1). También podrá presentarse en los lugares previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), dirigida a cualquiera de los órganos que son competentes para recibir la solicitud (LP 22.2). Dichos lugares son:

- a) Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado,
- b) Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial de las distintas Comunidades Autónomas,
- c) Oficinas de Correos: en este caso se asignará como fecha de presentación el momento de entrega en dicha oficina siempre que se haya presentado por correo certificado y la documentación mínima exigida esté dirigida al órgano competente receptor (Art.24.4 LP).
- d) Representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- e) En el caso, también contemplado en el Artículo 16.4 de la LPACAP, que la presentación de la solicitud sea telemática, esta se realiza a través de la página Web de la OEPM en su apartado de Sede Electrónica (<https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html>)

La presentación electrónica requiere el uso de un certificado electrónico acreditado y los trámites presentados por Internet tienen un descuento del 15% en las tasas, siempre que el pago se haya realizado previamente y de manera telemática (Art. 186.2 LP).

A la presentación electrónica de solicitudes será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). En este sentido cabe destacar que **el Artículo 14 de la LPACAP obliga a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, a utilizar medios electrónicos en la realización de los trámites y actuaciones con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.**

2.1.5 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD

El órgano competente según el apartado anterior hará constar en el momento de recibir la solicitud su número de registro, el día, la hora y minuto de su presentación tanto en el lugar destinado para ello en la instancia de la solicitud, como, en su caso, en la documentación que la acompañe, y expedirá al solicitante un recibo acreditativo o copia sellada de la

documentación presentada. Si no se hubiese hecho constar la hora, se le asignará la última del día. Si no se hubiese hecho constar el minuto, se le asignará el último de la hora. (Art. 32.1 LP y Art. 16 Reglamento).

2.1.6 REMISIÓN A LA OEPM

Cuando el órgano competente para recibir la solicitud lo sea de una Comunidad Autónoma, este remitirá la solicitud junto con toda la documentación presentada a la OEPM dentro de los tres días siguientes al de su recepción. El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante (Art. 32.2 LP y Art.16 Reglamento).

Una vez recibida la solicitud por la OEPM, se le asignará un número de solicitud de modelo de utilidad que se le notificará al solicitante (Art. 16.4 Reglamento).

2.2 ADMISIÓN A TRÁMITE

2.2.1 ESTABLECIMIENTO DE FECHA DE PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE EN MODELOS DE UTILIDAD

La obtención de un modelo de utilidad exige la presentación de una solicitud que habrá de cumplir los requisitos recogidos en el Artículo 23.1 de la LP, exceptuándose la necesidad de presentar un resumen de la invención. Sin embargo, para que la solicitud se considere válidamente presentada y goce de una fecha de presentación no es necesario que dicha solicitud comprenda todas las partes que se mencionan en el referido precepto legal ni que formalmente se presenten correctamente.

En este sentido, a los fines de obtener una fecha de presentación de una solicitud de modelo de utilidad en virtud del Art. 141.2 de la LP y de los Art. 17 y 18 Reglamento, será indispensable presentar:

- a) Una indicación expresa o implícita en español de que se solicita un modelo de utilidad.

NOTA IMPORTANTE

Según el Artículo 141.1 de la LP, en la instancia de la solicitud de protección de un modelo de utilidad deberá manifestarse que esta es la modalidad de protección que se solicita

- b) Indicaciones en español que permitan identificar o contactar con el solicitante.
- c) Una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción, presentada en cualquier idioma o una incorporación por referencia, es decir, una remisión a una solicitud presentada con anterioridad.

La falta de pago de las tasas de la solicitud no impide otorgar la fecha de presentación, aunque sí va a impedir si no se corrige en plazo, continuar el procedimiento de la solicitud de modelo de utilidad.

Si la descripción se hubiese presentado en un idioma distinto al español, **la traducción se exigirá en el examen de oficio**. La falta de traducción al español no impide otorgar fecha de presentación, ni admitir a trámite la solicitud de patente

La función más importante de la descripción reside en divulgar la invención y es por ello que la invención debe estar descrita en forma suficientemente clara y completa para que pueda ser evaluada y para que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Las reivindicaciones se interpretarán a la luz de la descripción y los dibujos, sirviendo por tanto estos como fundamento de las reivindicaciones.

Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud, el Servicio de Modelos de Utilidad, examinará si la misma reúne los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación exigidos en el Artículo 141.2 de la LP y en los Artículos 17 y 18 del Reglamento.

Si de dicho examen resulta que la solicitud no reúne los requisitos necesarios a) b) o c) para obtener una fecha de presentación, los defectos observados se notificarán al solicitante o su representante para que los subsane y formule alegaciones en el plazo de dos meses desde su notificación, **con indicación de que si no lo hiciera no se le admitirá a trámite y se le tendrá por desistido de su solicitud**.

Cuando, a los efectos de obtener una fecha de presentación, el defecto detectado consista en la falta de una parte de la descripción o la falta de un dibujo al que haga referencia la descripción, se comunicará al solicitante o a su representante para que, en el plazo de dos

meses, complete la solicitud o indique si se remite a una solicitud anterior. Este supuesto está previsto para dar solución a aquellos casos en los que, por error u olvido, el solicitante ha omitido alguna parte de la descripción, por ejemplo, una página, o algún dibujo.

Si los defectos detectados son corregidos en plazo (2 meses), **se otorgará como fecha de presentación la fecha en la que la OEPM haya recibido la parte omitida de la descripción o el dibujo, o la fecha en la que se cumplan todos los requisitos prescritos, aplicándose la fecha que sea posterior.** No obstante, tras haber aportado la parte omitida, el solicitante tiene la opción de retirarla en el plazo de **un mes** después de la aportación con objeto de mantener, si así lo prefiere porque le fuera más favorable, como fecha de presentación la de la recepción de la documentación exigida.

Cuando la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido se aportasen en el plazo otorgado y la solicitud reivindicara la prioridad de un depósito anterior, la fecha de presentación será, previa petición del solicitante, la fecha en la que se hayan cumplido todos los requisitos a), b) y c).

Para que el párrafo anterior sea aplicable, la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido deberán estar contenidos íntegramente en la solicitud anterior. Además, el solicitante deberá presentar en el plazo de dos meses desde la solicitud:

- a. Una copia certificada de la solicitud anterior, salvo que dicha copia esté a disposición de la Oficina y, en su caso, una traducción de la solicitud anterior al español;
- b. Una indicación del lugar en el que la parte omitida de la descripción o el dibujo omitido figuran en la solicitud anterior y en la traducción, en su caso;
- c. Una petición indicando que se incorpora por referencia el contenido de una solicitud anterior.

Si el defecto consistiera solo en la falta de pago de la tasa de presentación de la solicitud, se requerirá al solicitante para que proceda a su pago en el plazo de un mes desde la notificación, con indicación de que, si no fuera así, se le tendrá por desistido en la solicitud.

Para la comprobación de las tasas se tendrá en cuenta el régimen de reducciones y reembolsos establecido en la Ley de Patentes.

Si la tasa fuera íntegramente abonada en plazo, no se modificará la fecha de presentación inicial de la solicitud de modelo de utilidad, es decir, la OEPM declarará como fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad en cuestión, la del momento en que se entregó en la correspondiente oficina autorizada la documentación mínima, a excepción del pago de la antedicha tasa.

En el supuesto de que el solicitante no subsane los defectos notificados por la OEPM, bien porque no conteste o bien porque la documentación aportada no corrige debidamente los referidos defectos, entonces la solicitud de Modelo de utilidad se tendrá por desistida. La resolución de desistimiento se notificará al solicitante y se publicará en el BOPI.

Una vez que se ha admitido a trámite la solicitud, la OEPM le comunica al solicitante este hecho junto con la asignación de la fecha de presentación.

Si se presentara una descripción resumida, esta debe incluir los elementos esenciales de la invención. Así, la aportación posterior de nuevos ejemplos no deberá suponer una ampliación del objeto de la protección.

La presentación dirigida a completar la descripción de una explicación de los dibujos inicialmente presentados o de referencias al estado de la técnica conocido por el solicitante o de las ventajas de la invención no será objeto de reparo.

Igualmente, se admitirán las aclaraciones u observaciones relativas a los modos de realización que faciliten la comprensión del problema técnico planteado y de la solución propuesta en la que consiste la invención cuya protección se pretende.

La posibilidad de modificar las reivindicaciones está expresamente limitada por el contenido del Artículo 48 de la LP, según el cual el solicitante sólo podrá modificar las reivindicaciones (salvo que se trate de subsanar errores manifiestos) en aquellos trámites del procedimiento de concesión que así permita expresamente la Ley (en este caso podrá modificar las reivindicaciones como resultado de un suspenso sobre reivindicaciones en el examen de oficio, o bien en la resolución de oposiciones cuando se ajusten los elementos técnicos teniendo en cuenta los documentos oponentes). Antes de la asignación de una fecha de presentación, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones para subsanar los defectos detectados, asignándose una nueva fecha de presentación.

2.2.2 REMISIÓN A UNA SOLICITUD ANTERIOR

Si el solicitante se remite, a los efectos de obtener una fecha de presentación, a una solicitud presentada con anterioridad, la solicitud anterior deberá haber sido presentada por el propio solicitante o su causahabiente.

En la remisión a una solicitud anterior, se deberá indicar:

- a) que mediante remisión a solicitud anterior, a los fines de la fecha de presentación, se reemplazará la descripción y, en su caso, los dibujos;
- b) el número de la solicitud anterior, su fecha de presentación y la oficina en la que hubiera sido presentada.

Cuando la solicitud se remita a una anterior, el solicitante deberá aportar una copia certificada de dicha solicitud en el plazo de dos meses desde la fecha del depósito de la solicitud y, en su caso, una traducción al español, salvo que dichos documentos ya se encontraran a disposición de la OEPM.

Si el solicitante no cumple los requisitos prescritos anteriormente en el plazo establecido, se tendrá por desistida la solicitud. La resolución por la que se tenga por desistida la solicitud será notificada, indicando los motivos, y publicada en el BOPI.

2.2.3 IMPACTO SOBRE LA DEFENSA NACIONAL

Una vez admitida a trámite la solicitud, se procederá a examinar si la solicitud de patente pudiera ser de interés para la defensa nacional.

En caso de que la OEPM determinara que el contenido de la solicitud es de interés para la defensa nacional pondrá la solicitud a disposición del Ministerio de Defensa.

Si el Ministerio de Defensa emitiera un informe motivado considerando que la invención interesa a la defensa nacional, será de aplicación la tramitación secreta de la solicitud de modelo de utilidad.

Si por el contrario, la OEPM determinara que el contenido de la solicitud no es de interés para la defensa nacional la solicitud continuará normalmente el procedimiento de concesión.

2.3 EXAMEN DE OFICIO

Una vez que la solicitud de Modelo de Utilidad ha sido admitida a trámite y se ha determinado que no tiene impacto sobre la defensa nacional, tiene lugar el examen de oficio.

2.3.1 EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA INSTANCIA

El examen de oficio comprende la comprobación de los datos consignados en la instancia de solicitud y la documentación asociada a la misma abarcando los aspectos de:

- a. Declaración del tipo de protección solicitada
- b. Datos del expediente de origen: si se trata de solicitudes divisionales, transformación de solicitud de Patente o solicitud PCT en fase nacional, al objeto de considerar la fecha de presentación
- c. Identificación del solicitante
- d. Designación del inventor y declaración del modo en que se adquirió el derecho sobre la invención. El inventor es el único que tiene derecho a la solicitud del modelo. En caso de que sea una sociedad u otras personas las que lo soliciten (no inventores) se debe presentar un documento en el que se especifique como ha adquirido los derechos para solicitar el modelo -actualmente basta con indicar en la instancia de solicitud la forma de adquisición del derecho-.
- e. Título de la invención. Debe definir en pocas palabras técnicas el objeto de la invención, sin incluir denominaciones de fantasía.
- f. Reivindicación de prioridad nacional o extranjera para establecer la fecha pertinente a efectos del estado de la técnica. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá así acreditarlo en la solicitud de registro, indicando la fecha de esta prioridad y el país en el que adquirió el derecho.

- g. Identificación y autorización a un representante o agente, en los casos aplicables.
- h. Declaración de exhibición en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas a fin de excluir esta divulgación de la invención del estado de la técnica. El solicitante deberá indicar el nombre de la exposición, así como el lugar y fecha de exhibición. En este acto se debe comprobar que el objeto de registro coincide con el objeto que figura en la Certificación de la feria.
- i. Comprobación de los documentos que integran la solicitud de Modelo de utilidad (memoria y modificaciones a la misma, en su caso)

2.3.2 EXAMEN DE OFICIO: REQUISITOS DE LA MEMORIA

El examen de oficio engloba asimismo los aspectos relativos al contenido de la memoria, incluyendo descripción, reivindicaciones, y dibujos, en concreto:

- a) Que reúna los requisitos formales establecidos en el Artículo 141 y en el Título V, capítulo I de la LP, que efectivamente se trate de una invención y esta invención sea objeto de Modelo de Utilidad, tal como lo define el Artículo 137 de la LP, teniendo en cuenta que no podrán protegerse como Modelos de Utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.
- b) Que la invención se describa de forma clara y completa (considerando siempre que no es objeto de examen la novedad, la actividad inventiva, la suficiencia en la descripción o la aplicación industrial tal como determina el Artículo 142 de LP).
- c) Si se incluyera título en la memoria, este debe definir el objeto (indicándolo con pocas palabras técnicas y sin denominaciones de fantasía) para el que se solicita la protección contenida en las reivindicaciones de la solicitud de Modelo de Utilidad. Este título debe coincidir con el indicado en la instancia.
- d) Si hay documentación presentada con posterioridad a la fecha de presentación, se comprobará la justificación para su presentación y que no hay ampliación del contenido de la solicitud.

- e) Examen del requisito de unidad de invención.
- f) En el caso de las invenciones protegidas como modelos de utilidad es fundamental comprobar exhaustivamente que el contenido de las reivindicaciones derivan de la descripción.

Las objeciones resultantes de este examen se deben comunicar al solicitante mediante el trámite de suspenso de tramitación, otorgando el plazo de dos meses para que este subsane los defectos o efectúe las alegaciones oportunas en defensa de su solicitud de modelo. Si el solicitante no contesta se procede a denegar la solicitud. Si contesta, pero persisten defectos subsanables, el examinador (a la vista de la contestación) deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación para solventar las objeciones antes de proceder a la denegación.

En general, el examen se realizará siguiendo el orden sistemático marcado por estas directrices, es decir, instancia, documentos asociados a esta, y memoria descriptiva, anotando los defectos encontrados con el fin de que la redacción de la notificación sea lo más completa posible. De esta manera, se proporciona al solicitante una información clara y se facilita la subsanación de los defectos que motivan la objeción.

2.3.3 EL EXAMEN DE OFICIO EN DETALLE

Los expedientes de Modelo de utilidad se identifican numéricamente. Dicho número consta de la letra U seguida de 9 dígitos, correspondiendo los cuatro primeros al año de presentación y siendo los otros cinco correlativos por orden de entrada.

Por ej. U201701635 corresponde a la solicitud de modelo de utilidad 1635 del año 2017.

En el caso de los modelos de utilidad que provienen de la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT, los cuatro primeros dígitos se refieren al año de presentación, el dígito 5 se refiere a que es una transformación y el resto de los dígitos se dan de forma correlativa por orden de entrada. A continuación, y separado por una barra oblicua, aparece anotado el dígito de control del número de expediente (dígito del 0 al 9 o una X).

Por ej. U200850003 corresponde a la entrada en fase nacional de una solicitud internacional PCT del año 2008.

El expediente de modelo de utilidad está formado por:

- Instancia de solicitud,
- Memoria de la solicitud de Modelo de utilidad, que consta de:
 - o Descripción,
 - o Una o varias reivindicaciones,
 - o Dibujos o Figuras (se recomienda la inclusión de dibujos para comprender mejor el modelo de utilidad)
 - o Autorización del solicitante al agente o representante, si lo hubiere,
 - o Si se reivindica una prioridad, se debe señalar el número de solicitud, la fecha de presentación de la solicitud prioritaria y el país de origen,
 - o En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de Modelo de utilidad.

2.3.3.1 Descripción de la instancia de solicitud 5101

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD	
(1) MODALIDAD:	
☐ PATENTE DE INVENCION ☐ MODELO DE UTILIDAD	
(2) TIPO DE SOLICITUD:	(3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEN:
☐ SOLICITUD DIVISIONAL ☐ CAMBIO DE MODALIDAD ☐ TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA ☐ ENTRADA EN FASE NACIONAL DE SOLICITUD INTERNACIONAL PCT	MODALIDAD: Nº SOLICITUD: FECHA PRESENTACIÓN:
El solicitante declara, por medio de esta instancia, tener derecho a presentar la solicitud arriba indicada	

a. Modalidad

En el apartado (1) “Modalidad” debe marcarse el recuadro de MODELO DE UTILIDAD

b. Tipo de solicitud

En el apartado (2) “Tipo de solicitud” deberá aparecer marcado, en su caso, el tipo que corresponda:

- a. Solicitud divisional,

- b. Cambio de modalidad,
- c. Transformación de solicitud de Patente europea,
- d. Entrada en fase nacional de solicitud internacional PCT.

En cualquiera de estos casos, deberán figurar los datos del **expediente principal o de origen** en el apartado (3) de la instancia:

- Modalidad,
- Nº solicitud y
- Fecha de presentación

c. Título

Se cumplimenta en el apartado (4) de la instancia.

2. TÍTULO DE LA INVENCION (4)

El título se define como aquel en que “***sin denominaciones de fantasía y de la manera más clara y concisa posible, aparezca la designación técnica de la invención que deberá ser congruente con las reivindicaciones***”. Con respecto al título, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- a. Debe ser significativo
- b. Indicar de la forma más clara, concisa y específica posible el objeto al que se refiere la invención
- c. Es conveniente que, a partir del título se deduzca si el documento de modelo de utilidad contiene reivindicaciones de diferentes categorías: producto, utilización
- d. No deben aparecer nombres de personas, denominaciones de fantasía, marcas, términos imprecisos (ej. “etc.”)
- e. Deben tratarse de evitar títulos vagos (“Aparato”)

- f. Tampoco debe incluir opiniones del solicitante ("*mejoras*" o "*perfeccionamientos*")

Título inadecuado	Título adecuado
Unidades médicas	Unidades de catéter intravenoso
Tintes	Tintes de piridina monoazoica, insolubles en agua
La invención de "nieve artificial"	Dispositivo para fabricar nieve artificial
Mejoras en juguetes o relacionadas con juguetes	Muñecas de material flexible
Aparatos en los cuales las ondas ultrasónicas son usadas para obtener la unión correcta de componentes por soldadura	Aparato ultrasónico para examinar soldaduras

Se pueden consultar en el siguiente link unas directrices relativas a la elección del título:

DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE TÍTULOS

Se realizará un examen del título de la invención (Art.2.1.d) Reglamento).

Estos son los distintos defectos que se podrían señalar:

- No figura en la instancia
- Tal como figura en la instancia, no es idéntico al que figura en la 1ª página de la memoria
- Incluye denominaciones de fantasía
- No es congruente con las reivindicaciones
- No es claro
- Es demasiado extenso

d. Datos del solicitante

3. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE					
(5) APELLIDOS Y NOMBRE /DENOMINACIÓN SOCIAL					NIF/PASAPORTE
DIRECCIÓN POSTAL				CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA
PAIS DE RESIDENCIA	CÓDIGO PAIS RESIDENCIA	PAIS DE NACIONALIDAD	CÓDIGO PAIS NACIONALIDAD	(6) CNAE	(7) PYME
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO	Nº TELÉFONO FIJO	Nº TELÉFONO MÓVIL	(8) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE		
			☐ CORREO POSTAL ☐ CORREO ELECTRÓNICO		
PORCENTAJE DE TITULARIDAD (9):		NOTA: DE NO ESPECIFICARSE DICHO PORCENTAJE, LA OEPM PRESUMIRÁ IGUALES LAS CUOTAS DE LOS SOLICITANTES.			
EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR (10):		☐ SI ☐ ESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO			
		☐ NO MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (11) ☐ INVENCION LABORAL ☐ CONTRATO ☐ SUCESIÓN ☐ OTROS (Especificar): _____			
(12) EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA		☐ SI			

- Están legitimados para presentar una solicitud de Modelo de utilidad en España las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público.
- Si el solicitante es una persona física, deben figurar necesariamente el nombre y los apellidos, documento de identidad, domicilio y nacionalidad. Cuando sea una persona jurídica se identificará por la denominación social, su NIF, domicilio y nacionalidad.
- Cuando son varios los solicitantes, se debe especificar la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones.
- Debe constar la firma del solicitante o en su caso de su representante. Como principio general, la firma debe estar perfectamente identificada, y si el solicitante es una persona jurídica y no viene representada por un agente, la persona que firma la instancia debe indicar, además de su nombre, el cargo que ostenta en la empresa.
- Si el solicitante reside en el extranjero deberá necesariamente presentar la solicitud de Modelo de utilidad a través de un Agente de la Propiedad Industrial (no se admite otro tipo de representación), excepto si es nacional o residente en un país de la Unión Europea (U.E.) (Art.175.2 LP).

- f. En el caso de que haya más de un solicitante, deberá figurar la firma de todos ellos (si hubiera Agente o Representante, dichas firmas aparecerán exclusivamente en el documento de autorización al Agente o Representante).

A continuación, se enumeran los defectos más frecuentes en este apartado:

- a. No indica correctamente el nombre del solicitante
- b. No indica la dirección del solicitante
- c. No indica correctamente la dirección del solicitante
- d. No indica la nacionalidad del solicitante
- e. No indica el nº de identificación del solicitante (DNI, Pasaporte o NIF)

e. Datos de Inventor (Art. 2.1.e Reglamento)

EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR (10):	☐ SÍ	☒ NO	MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (11)
	☐ ESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO		☒ INVENCION LABORAL ☐ CONTRATO ☐ SUCESIÓN
			☐ OTROS
		(Especificar): _____	

La designación del inventor es obligatoria (Derecho moral del inventor) (Artículo 4ter de Convenio de Paris de 20 de Marzo de 1883).

Con respecto al inventor o inventores se comprobará que en la instancia se han indicado el nombre y apellido/s del inventor o inventores. Se tendrá en cuenta que solo las personas físicas pueden ser designadas como inventoras, y nunca las personas jurídicas.

Si el solicitante no es el inventor o se trata de una empresa se debe indicar cómo adquirió el solicitante derecho a la solicitud de Modelo de utilidad. En la instancia se recogen las tres posibilidades de adquisición del derecho a la solicitud de Modelo de utilidad:

- a. por invención laboral,
- b. por contrato o
- c. por sucesión

Que en sí mismas, constituyen la declaración de adquisición del derecho, por lo que no resulta necesario, si se marca cualquiera de ellas, adjuntar declaración adicional alguna.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud el inventor declara que no es el único inventor, se debe presentar una comunicación donde así lo haga constar.

En una hoja complementaria de la instancia de solicitud, [formulario 5102](#), se puede completar la relación de inventores.

En el caso de que el inventor o inventores hubieran renunciado a su derecho a ser mencionados como tales, se indicará también en la instancia.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVENTORES (Incluir sólo aquellos inventores que no figuren como solicitantes) (6)		
(12) APELLIDOS Y NOMBRE	NIF/PASAPORTE	CÓDIGO PAIS NAC.
DOMICILIO	COD. PAIS RESIDENCIA	☐ ESTE INVENTOR RENUNCIA A SER MENCIONADO
		(13) FIRMA
(12) APELLIDOS Y NOMBRE	NIF/PASAPORTE	CÓDIGO PAIS NAC.

A continuación se incluye la lista de posibles suspensos relacionados con este apartado:

- a. Falta la designación del inventor. Artículo 2.1.e Reglamento
- b. El solicitante no es el inventor, y falta la indicación del modo de obtención del derecho del Modelo de utilidad.(Articulo 2.1.e Reglamento)
- f. **Presentación en ferias y exposiciones**

(21) EXPOSICIONES OFICIALES		NOMBRE		FECHA	LUGAR
☐ SÍ ☐ NO					
(22) EFECTUADO DEPÓSITO	AUTORIDAD DE DEPÓSITO	CÓDIGO PAIS	FECHA	NÚMERO	ORIGEN GEOGRÁFICO
					FUENTE DE INFORMACIÓN

Si la invención hubiera sido exhibida en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972 deberá así acreditarlo en la solicitud de registro, indicando el nombre de la exposición, así como el lugar y la fecha de la exhibición. La falta de declaración de la exhibición en exposiciones oficiales no podrá ser subsanada.

Para que sea efectiva la excepción prevista en el Artículo 7 de la LP relativa al estado de la técnica, el solicitante debe mencionar en la instancia el lugar en el que haya tenido lugar la exposición o feria oficial u oficialmente reconocida y la fecha de la misma. Una lista de Ferias puede encontrarse en el siguiente link: [Ferias reconocidas](#)

La divulgación de la invención debe haber tenido lugar **durante los 6 meses anteriores** a la solicitud del Modelo de utilidad, independientemente de que dicho modelo haya reivindicado alguna prioridad en su solicitud (para su relación con el derecho de prioridad ver más adelante el apartado dedicado a este aspecto).

El solicitante dispone de un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, para aportar una Certificación expedida por la persona que se designe por la Dirección de la Exposición como la autoridad encargada de asegurar la protección de la Propiedad Industrial, que acredite que la invención ha sido realmente exhibida en la misma durante el período de su celebración. Esta certificación deberá mencionar la fecha de apertura de la exposición y, en su caso, la de la primera divulgación de la invención si estas dos fechas no fueran coincidentes. A la certificación deberán acompañarse los documentos que permitan identificar la invención, debidamente autenticada por la autoridad mencionada (Art.15 Reglamento).

Si el solicitante no ha aportado la documentación requerida, será objeto de suspenso para que, en el plazo de dos meses subsane este defecto formal. La no subsanación de este requisito supone que el solicitante no se beneficie de este derecho, pero no supone la denegación de la solicitud de Modelo de utilidad.

g. Declaración de prioridad (Art. 2.2, Art. 13 y Art. 23 Reglamento)

6. OTROS DATOS				
(19) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD	PAÍS ORIGEN	CODIGO PAÍS	FECHA	NÚMERO
☐ SÍ ☐ NO				
El solicitante declara, por medio de esta instancia, tener derecho a reivindicar la prioridad arriba indicada				
(20) REMISIÓN A SOLICITUD ANTERIOR	PAÍS ORIGEN	CODIGO PAÍS	FECHA	NÚMERO

Si el solicitante reivindica una o más prioridades se deberá hacer constar en la instancia: **el país de origen, la fecha de la solicitud de origen o fecha de prioridad**, el nº de la solicitud prioritaria, si se dispone del mismo.

En caso de que el solicitante no aporte la documentación requerida se considerará que el derecho de prioridad no ha sido válidamente reivindicado, y se producirá la pérdida del mismo, lo que la OEPM notificará oportunamente al solicitante (art. 25.2 RP).

A continuación, se recogen los posibles motivos de suspenso en este apartado:

- a. Falta el nº del documento de prioridad

b. Falta la fecha de prioridad

La OEPM podrá exigir al solicitante la presentación del certificado de prioridad emitido por la oficina de origen respecto de una solicitud que reivindique prioridad de un depósito anterior cuando el contenido de dicho documento sea pertinente para determinar si la invención es patentable o exista oposición.

El examen de la prioridad, cuando existan dudas sobre su validez de acuerdo a lo señalado anteriormente, comporta una parte formal y otra técnica. Los aspectos que se recogen en el examen formal son los referentes a los datos que deben figurar en la instancia ya explicados, el documento de prioridad y las tasas pertinentes.

Por ejemplo, se exigirá si en contra de la concesión de una solicitud de modelo de utilidad se ha presentado una oposición basada en un documento cuya fecha de publicación se encontrara entre la fecha de solicitud del modelo en cuestión y la fecha de prioridad anterior del mismo.

Cuando el certificado de prioridad no estuviera redactado en español, la OEPM podría exigir al solicitante que aporte una traducción del mismo en el plazo de dos meses desde la notificación.

En ningún caso se podrá exigir copia de una solicitud anterior a los fines expuestos cuando la misma obrara en los Archivos de la OEPM o estuviera disponible a través de una Biblioteca digital aceptada por la Oficina. En tales casos, la OEPM solicitará de oficio el documento de prioridad de las bibliotecas digitales aceptadas en las que participe o de las que disponga la oficina de origen. En la actualidad la única biblioteca digital aceptada es la BD de la OMPI.

Se incluye la figura de “prioridad interna” para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes. Por tanto, **será posible la reivindicación de una solicitud de patente o de una solicitud de modelo de utilidad o de una solicitud de diseño anterior presentadas ante la OEPM.**

El plazo máximo para reivindicar una prioridad es de 12 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. En el caso de reivindicar prioridades múltiples, este plazo se computa desde la fecha de prioridad más antigua.

Cuando el solicitante en España y en el país de la solicitud originaria no coincide, o el nombre de la empresa es distinto por ser una filial o haberse realizado una venta, deberá presentarse un Certificado de Cesión de derechos de Prioridad.

Si el solicitante no subsana los defectos imputados a su reivindicación de prioridad no se reconocerá este derecho.

Es importante destacar que si el solicitante ha hecho una declaración de exposición oficial, el CUP prohíbe que la protección temporal por exposiciones prolongue los plazos del derecho de prioridad.

Si faltara alguna de las tasas de prioridad, la OEPM se lo comunicará al solicitante o en su caso al Agente, dándole un plazo de 10 días para abonarlas (Art.81 Reglamento).

Corrección o adición de una reivindicación de prioridad de un modelo de utilidad (Art. 14 RP)

El art. 150 LP permite, en defecto de norma expresamente aplicable, aplicar a modelos de utilidad las disposiciones de la Ley referidas a patentes que no sean incompatibles con la especialidad de los modelos de utilidad.

El solicitante de un modelo de utilidad podrá solicitar que se corrijan los datos de la reivindicación de prioridad que fueran incorrectos, en particular, podrá consistir en:

- Error en la fecha de la solicitud anterior
- Error en cuanto al Estado de origen o número de solicitud atribuido a la solicitud anterior

Un solicitante de modelo de utilidad también podrá solicitar que se incorpore o adicione a su solicitud una o varias reivindicaciones de prioridad que no hubieran estado incluidas en la instancia.

Requisitos.-

- a. La solicitud de modelo de utilidad que reivindica la prioridad de un depósito previo deberá encontrarse depositada dentro del plazo de prioridad. Para los casos en los que la solicitud de modelo de utilidad se deposite una vez expirado el plazo de

prioridad, el solicitante podrá presentar una solicitud de restablecimiento del derecho de prioridad.

- b. El solicitante deberá presentar una petición de corrección o adición de prioridad (5406X) en la que deberá indicar el número de solicitud de modelo de utilidad, fecha de presentación, datos del solicitante/s e identificar correctamente la reivindicación de prioridad que se corrige o añade.
- c. La petición de corrección o adición deberá ir firmada por el solicitante. Si hubiera varios solicitantes no será necesario que la petición se encuentre firmada por todos ellos conforme a lo previsto en la letra c) del apartado 1 del art. 80 LP sobre actos de conservación.

SOLICITUD DE CORRECCIÓN O ADICIÓN DE PRIORIDAD

FECHA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Nº DE SOLICITUD:	FECHA DE PRESENTACIÓN:
------------------	------------------------

2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (SI HAY VARIOS, INDÍQUESE EL PRIMERO)

APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL	NIF/PASAPORTE
--	---------------

3. IDENTIFICACIÓN DE LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

PAÍS ORIGEN	CÓDIGO PAÍS	NÚMERO	FECHA

- d. La petición de corrección o adición de prioridad deberá ir acompañada, en ambos casos, de la tasa de modificaciones (I507). Cuando se trate de adicionar una o varias reivindicaciones de prioridad, el solicitante deberá abonar además la tasa IT06 por cada prioridad reivindicada.
- e. La petición de corrección o adición deberá presentarse dentro del plazo que expire más tarde de entre los dos siguientes:
 - a) En el plazo de dieciséis meses a partir de la fecha de prioridad más antigua o, aplicándose el plazo de dieciséis meses que expire antes cuando la corrección o adición suponga un cambio en la fecha de prioridad más antigua modificada.

- b) En el plazo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad

Los plazos anteriores no serán susceptibles de prórroga ni podrán ser objeto de restablecimiento de derechos.

Procedimiento.

La Oficina examinará la petición de corrección o adición de prioridad a fin de determinar si la misma contiene toda la información necesaria y si se han abonado las correspondientes tasas de modificaciones y prioridad en su caso.

Si del examen de la documentación se aprecia que los datos consignados en la instancia de petición son incompletos o no se ha efectuado el pago de las preceptivas tasas, se suspenderá la tramitación de la petición de la corrección o adición de prioridad y se otorgará el plazo de 10 días para su subsanación.

Si el solicitante no subsanara los defectos notificados en plazo (15 días), la Oficina comunicará al peticionario su intención de denegar la petición y le concederá un plazo de diez días, a contar desde la publicación, de la intención de denegar en el BOPI para que formule observaciones

Si la petición no presentara defectos o estos hubieran sido subsanados en plazo, se admitirá la corrección o adición de la reivindicación de prioridad y se publicará la aceptación en el BOPI.

Cuando se hayan presentado oposiciones a la protección solicitada para el modelo de utilidad sobre el que se solicita la corrección o adición de prioridad, y la resolución de aceptación de dicha corrección o adición de reivindicación de prioridad tenga lugar dentro del plazo de oposición o su prórroga, o en todo caso, antes de la resolución que ponga fin al procedimiento, la Oficina dará traslado de la aceptación de corrección o adición al oponente y le otorgará un plazo no prorrogable de 15 días a fin de que pueda formular alegaciones. La Oficina podrá admitir la presentación de nuevos documentos por parte del oponente y que no habían sido presentados con anterioridad teniendo en cuenta el Estado de la Técnica considerado antes de la corrección o adición de reivindicación de prioridad.

El oponente, a la vista de la petición de corrección o adición de una reivindicación de prioridad podrá retirar su oposición y solicitar la devolución de las tasas abonadas por este concepto mediante la presentación del formulario de devolución de ingresos indebidos (3004X).

La Oficina dará traslado al solicitante del modelo de utilidad de las observaciones que se formulen para que, en el plazo de diez días a contar desde la fecha del traslado de observaciones, el solicitante pueda presentar alegaciones y/o modificar descripción, reivindicaciones y dibujos.

Si hubiese una petición o realización de un IET del art. 148 LP previa a la aceptación de la corrección o adición de una reivindicación de prioridad de un modelo de utilidad, la Oficina no modificará el contenido del informe ni devolverá las tasas del IET. En estos casos, el solicitante deberá pedir un nuevo IET.

h. Reducción de tasas

(24) EL SOLICITANTE SE ACOGE A LA REDUCCIÓN DE TASAS PREVISTA EN EL ART. 186 DE LA LEY 24/2015 DE PATENTES POR SER EMPRENDEDOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS LEGALMENTE (Se adjunta instancia y documentación pertinente)	
--	--

Las solicitudes o escritos presentados por **medios electrónicos** tendrán una reducción de un 15% en el importe de las tasas, si dichas tasas son abonadas previa o simultáneamente mediante dichos medios electrónicos.

Los emprendedores que, teniendo la consideración de persona física o pequeña y mediana empresa (PYME), deseen obtener la protección de una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad podrán solicitar que les sea concedida satisfaciendo el 50 por ciento de las tasas establecidas en concepto de solicitud, de las anualidades tercera, cuarta y quinta, así como de la petición del informe sobre el estado de la técnica recogido en el 148.3 LP.

Se considerarán emprendedores con la condición de personas físicas a las que acrediten que están dadas de alta en el [Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores](#), o por cualquier otro medio reconocido en Derecho.

Se considerarán emprendedores con la condición de PYMES, a las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza que acrediten por cualquier medio reconocido en Derecho que desarrollan actividad económica empresarial o profesional y tienen menos de 250

trabajadores, un volumen de negocio de menos de 50 M€/año, y un balance inferior a 43 M€ (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003).

Para ello se deberá presentar, junto a la solicitud del modelo de utilidad, la petición de reducción de tasas y acreditar, con la documentación que se exija reglamentariamente, que se ajustan a la definición de emprendedor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y a la definición de pequeña y mediana empresa (PYME) adoptada por la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión Europea, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas o a la que, en caso de modificación o sustitución de la misma, sea aplicable en el momento de presentarse la solicitud. En el caso de que se detecte alguna irregularidad o falte alguna documentación, se notificarán las objeciones observadas al solicitante para que en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del suspenso en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», las subsane o presente sus alegaciones. Transcurrido este plazo se resolverá la solicitud relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas.

En tanto recaiga resolución, se procederá a la tramitación provisional del expediente de modelo de utilidad, debiendo abonarse por el solicitante el 50 por ciento de las tasas devengadas y anotarse por la Oficina Española de Patentes y Marcas el pago realizado.

La resolución relativa al reconocimiento del derecho a la reducción de tasas se notificará al solicitante y se publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». En el caso de ser denegatoria, se le concederá un plazo de 10 días para que proceda a satisfacer el importe total de las tasas devengadas, con indicación de que si así no lo hiciera se tendrá por desistida la solicitud.

En caso de resolución reconociendo el derecho, se tramitará el expediente procediendo a dejar constancia de las cantidades que en cada acto administrativo se devenguen y se vayan satisfaciendo. (Art. 186 LP y Art. 105 Reglamento).

Bonificación de tasas a Universidades públicas

Las Universidades Públicas tendrán derecho a una bonificación del 50% del importe de las tasas abonadas. La bonificación será del 100% cuando se haya producido una explotación económica real y efectiva de la invención objeto del modelo de utilidad, en el plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde la fecha en la que se publique su concesión en el BOPI, aplicándose el plazo que expire más tarde.

En el supuesto de que una Universidad Pública desee beneficiarse de la bonificación del cien por cien del importe de las tasas a la que hace referencia el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley, deberá solicitarse dicha devolución ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El procedimiento y condiciones para la solicitud de devolución serán las previstas en los Artículos 124 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en su Reglamento de ejecución. Asimismo, junto con la solicitud de devolución, el solicitante deberá acreditar que la invención objeto del modelo de utilidad respecto del cual se solicita la devolución de tasas está siendo explotada económicamente de forma real y efectiva. Los medios de prueba serán los previstos en el apartado 3 del Artículo 90 de la Ley.

Aquellas tasas que se devenguen con posterioridad al reconocimiento del derecho a la devolución, deberán ser abonadas en un cincuenta por ciento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley, sin perjuicio de que se pueda solicitar la bonificación del cien por cien. Para ello se solicitará la devolución de lo abonado en la forma prevista en el apartado anterior, justificando que la invención objeto del modelo de utilidad continúa siendo explotada. (Art. 106 Reglamento)

i. Datos relativos al Agente de la Propiedad Industrial (API) o al Representante

5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE Y/O DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			
(14) REPRESENTACIÓN			(15) Nº PODER GENERAL
☐ EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO	EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: ☐ AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ☐ OTRO REPRESENTANTE		
(16) ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE	APELLIDOS Y NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL		CÓDIGO DE AGENTE
(17) ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE	APELLIDOS Y NOMBRE		NIF/PASAPORTE
DIRECCIÓN POSTAL	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO	Nº TELÉFONO	(18) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE	
		☐ CORREO POSTAL ☐ CORREO ELECTRÓNICO	
☐ MÁRQUESE ESTA CASILLA CUANDO NO SE NOMBRE A REPRESENTANTE Y SE QUIERA UTILIZAR LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA PARA CORRESPONDENCIA			

Si el solicitante actúa por medio de un **representante** se verificará que en la instancia se ha indicado:

- si el representante es una persona física: su identidad (nombre y apellido/s), documento de identidad, domicilio y nacionalidad.
- si el representante es una persona jurídica: denominación social completa, NIF, domicilio y nacionalidad

No será necesaria la comprobación de la entrega del poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento de la solicitud, salvo que haya se haya producido un cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

Si el solicitante actúa a través de Agente de la Propiedad Industrial no es obligatoria, en general, la presentación de un poder de representación y sólo se comprobará que se ha indicado en la instancia:

- nombre y apellidos del Agente si es una persona física o
- denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
- código de Agente/Agencia otorgado por la OEPM.

En el caso de que el agente o representante haya presentado un poder general y este conste inscrito en el Registro de Poderes Generales de la OEPM, deberá acreditar la existencia de dicho poder general, bien aportando el número asignado por la OEPM, o bien mediante la presentación de una copia del mismo.

Si el solicitante carece de domicilio o establecimiento en el territorio de un país de la UE, deberá necesariamente actuar mediante un Agente de la Propiedad Industrial (Art.175.2 LP).

j. Relación de documentos que se acompañan

7. (27) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN / FECHA Y FIRMA		FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE
☐ DESCRIPCIÓN. Nº PÁGINAS: ____ ☐ Nº DE REIVINDICACIONES: ____ ☐ DIBUJOS. Nº PÁGINAS: ____ ☐ LISTA DE SECUENCIAS. Nº PÁGINAS: ____ ☐ SOPORTE LEGIBLE POR ORDENADOR DE LISTA DE SECUENCIAS ☐ RESUMEN ☐ FIGURA A PUBLICAR EN BOPI Nº: ____ ☐ DECLARACIÓN DE RENUNCIA A SER MENCIONADO/S COMO INVENTOR/ES	☐ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD ☐ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE IET ☐ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE PRIORIDAD ☐ JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE EXAMEN SUSTANTIVO ☐ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Nº HOJAS: ____ ☐ DOCUMENTACIÓN RELATIVA A REDUCCIÓN DE TASAS ☐ OTROS: ____	
		FIRMA DEL FUNCIONARIO

Es un apartado meramente informativo, aun cuando puede tener un componente jurídico importante, ya que si el funcionario firma que esos documentos son los que se han presentado y algunos de ellos no se ha presentado, el solicitante puede hacer valer su derecho.

El justificante del pago de la tasa de solicitud debe figurar en el expediente.

La modificación en los datos de la instancia no conlleva la exigencia de que el solicitante presente una nueva instancia modificada.

2.3.3.2 Requisitos relativos a la representación

La representación es obligatoria y mediante Agente de la Propiedad Industrial para los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea (Art. 175- 176 LP; Art.2, 107, 108 Reglamento). Se verificará lo siguiente:

- a) si el solicitante es **no residente** en un Estado miembro de la Unión Europea se comprobará en la instancia que se ha designado un Agente de la Propiedad Industrial.
- b) si el solicitante actúa por medio de un **representante** se verificará que en la instancia se ha indicado:
 - si es una persona física:
 - su identidad, es decir, nombre, apellidos,
 - documento de identidad,

- domicilio y nacionalidad
- si es una persona jurídica:
 - denominación social completa
 - NIF
 - Domicilio y nacionalidad

No será necesaria la comprobación de la entrega del poder de representación en el momento de la solicitud, ya que no es obligatoria su presentación en este momento del procedimiento. Así, con la firma del representante en la instancia, se da por válida la representación en el momento de la solicitud, salvo que se haya producido un cambio de representante después de la fecha de la solicitud o haya una duda razonable sobre el derecho a actuar del representante.

- c) en el caso de que el representante sea un Agente de la Propiedad Industrial de acuerdo con el Art. 2.2.a) del Reglamento no es obligatoria en general la presentación de un poder de representación y sólo se comprobará que se ha indicado en la instancia:
 - nombre y apellidos del Agente si es una persona física o
 - denominación social de la persona jurídica a través de la cual realice su actividad el Agente de la Propiedad Industrial, y
 - código de Agente otorgado por la OEPM.
- d) en el caso de que el Agente o representante haya inscrito ante la OEPM un poder general, válido para varias solicitudes o registros, se comprobará que se ha indicado en la instancia el número asignado por la OEPM, o bien que se ha presentado una copia del mismo

2.3.3.3 La memoria descriptiva de la solicitud.

La Memoria descriptiva de un Modelo de utilidad consta de tres partes:

- a) Una descripción de la invención para la que se solicita el modelo
- b) Una o varias reivindicaciones

c) Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones

El solicitante debe presentar una copia completa de dicha memoria que será la que la oficina utilice para certificar a efectos de prioridad y se dejará intacta a lo largo de todo el procedimiento. La oficina marcará la fecha de entrada en la OEPM en todas las hojas que forman parte de la memoria de la solicitud de modelo de utilidad, tanto las inicialmente aportadas como las presentadas posteriormente.

Es necesario que todos los documentos se presenten mecanografiados o cumplimentados por ordenador. Los documentos que forman la memoria se deben presentar en papel blanco liso en buen estado y en formato A4 (210x297 mm). Las hojas deben estar escritas en sentido vertical a una sola cara y unidas entre sí de forma que puedan separarse fácilmente, por ejemplo mediante grapas. Asimismo, cada apartado debe comenzar en una nueva hoja, estando todas las hojas de la memoria descriptiva (descripción, reivindicaciones y dibujos) numeradas correlativamente en cifras árabes (1, 2, 3....) La numeración debe ir centrada en la parte inferior de cada hoja, fuera del margen. Los márgenes deberán estar en blanco, y disponer de las siguientes medidas:

- Superior: 35 mm
- Derecha: 25 mm
- Inferior: 20 mm
- Izquierda: 25 mm

Las líneas de la descripción y de las reivindicaciones deben estar numeradas de cinco en cinco, situándose esta numeración en la parte izquierda, fuera del margen y reiniciando la numeración en cada hoja. Las unidades de peso y medida se deben expresar en el sistema métrico y las temperaturas en grados centígrados. Es posible utilizar otra unidad, pero añadiéndose siempre equivalente en las unidades indicadas. Para las demás unidades físicas y para las fórmulas matemáticas y químicas se deben utilizar las unidades, símbolos, pesos atómicos y fórmulas moleculares utilizados internacionalmente. La terminología utilizada en el conjunto de la solicitud ha de ser uniforme. Así cada elemento de la invención ha de ser identificado siempre por el mismo término.

Los espacios entre líneas deben ser de 1½. Únicamente los símbolos y caracteres gráficos pueden estar manuscritos o dibujados, en caso de necesidad.

La instancia, la descripción y las reivindicaciones no deben contener dibujos, aunque la descripción puede contener cuadros. Las reivindicaciones también pueden contener cuadros, sólo si el objeto de las mismas lo aconseja.

Las reivindicaciones deben numerarse correlativamente. Los dibujos deben estar numerados ordenadamente, sin explicaciones ni leyendas y sin enmarcar.

Todos los requisitos formales de los dibujos y de las hojas están especificados en el Art. 10, Anexo I.

A continuación se enumeran todos los defectos posibles relativos a la memoria:

- a) Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
- b) Este elemento no empieza en una hoja nueva
- c) Las hojas están rotas, arrugadas o dobladas
- d) Las hojas no están escritas en sentido vertical
- e) Las hojas no están escritas por una sola cara
- f) El papel de las hojas no es flexible, fuerte, blanco, mate y duradero
- g) Las hojas no están unidas de la forma prescrita
- h) Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
- i) Los márgenes no son correctos
- j) Las hojas no están numeradas correlativamente
- k) Los márgenes no están en blanco
- l) Las líneas no están numeradas de cinco en cinco
- m) La numeración de las líneas no empieza de nuevo en cada página
- n) El texto no está ni mecanografiado ni impreso
- o) El espacio interlineal no es de 1 1/2
- p) Los caracteres de las mayúsculas utilizados tienen una altura inferior a 0.21 cm
- q) El texto no está en color negro ni es indeleble
- r) Este elemento contiene dibujos

- s) Las hojas presentan correcciones o tachaduras
- t) Las hojas contienen restos de fotocopia
- u) En esta parte se han detectado faltas de ortografía
- v) Falta la primera página normalizada de la descripción
- w) El orden de estos elementos no es el correcto

Y respecto a las hojas que contienen dibujos:

- a) Las hojas no pueden ser reproducidas directamente
- b) Las hojas están arrugadas, rotas o dobladas
- c) Las hojas no están escritas en una sola cara
- d) El papel de las hojas no es flexible, fuerte, mate, duradero
- e) Las hojas no tienen el formato UNE A4 (29.7 cm. x 21 cm.)
- f) Los dibujos no empiezan en una hoja nueva
- g) Los dibujos no están colocados a continuación de las reivindicaciones
- h) Los márgenes mínimos de las hojas no se atienen a lo prescrito.
- i) Las hojas incluyen recuadros que enmarcan la superficie utilizada o utilizable
- j) La numeración de las hojas no es correlativa (consecutiva con la del resto de la memoria)
- k) Las hojas presentan correcciones o tachaduras
- l) No pueden ser reproducidos directamente
- m) Contienen textos superfluos
- n) Faltan palabras clave necesarias para la comprensión
- o) No están realizados con tinta indeleble, ni con líneas y trazos de grosor uniforme
- p) No permitirían distinguir todos sus detalles al ser reproducidos en tamaño reducido
- q) Contienen líneas trazadas sin la ayuda de instrumentos de dibujo técnico
- r) Contienen cortes que no están trazados adecuadamente

- s) Contienen letras no incluidas en el alfabeto latino ni griego. Incluye elementos de una figura que no guardan proporción entre ellos y que no son indispensables para la claridad
- t) Contienen figuras que no están dispuestas correctamente ni claramente separadas
- u) Contienen figuras en dos o más hojas que forman parte de una única figura pero no pueden ser unidas sin ocultar parte de dichas figuras
- v) Contienen figuras que no están numeradas correlativamente en cifras árabes
- w) Contienen figuras que no están numeradas con independencia de la numeración de las hojas
- x) No contienen algunos signos de referencia mencionados en la descripción
- y) No se limitan a los signos de referencia mencionados en la descripción
- z) Incluyen elementos idénticos designados mediante signos de referencia distintos

2.3.3.4 Examen de la descripción (excepto suficiencia)

En el caso de los modelos de utilidad, el Art. 142 de la Ley de Patentes determina que "no se examinará la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni exigirá el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de invención".

No obstante, la descripción deberá cumplir una serie de requisitos que se detallan a continuación:

Idioma

En el supuesto de que la descripción se haya presentado en un idioma distinto al castellano, se comprobará que el solicitante haya aportado la correspondiente traducción de la misma dentro del plazo de dos meses desde la fecha de depósito. En caso de que en el momento de realizar el examen de oficio no se haya aportado la traducción, aunque no haya finalizado el plazo anterior, se le requerirá al solicitante la misma en una notificación de defectos, otorgándole un nuevo plazo de dos meses desde la publicación de la notificación de defectos en el BOPI.

Forma y contenido de la descripción

La descripción (Art.3 Reglamento) se debe redactar en la forma más concisa y clara posible, sin repeticiones inútiles, en congruencia con las reivindicaciones y en el orden que a continuación se indica, excepto cuando una manera o un orden diferente permitan una mejor comprensión y una presentación más concisa. Se estructura en los siguientes apartados:

1. Título de la invención (no obligatorio), que debe coincidir con el de la instancia de solicitud
2. Indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención
3. Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de prioridad/solicitud, conocido por el solicitante, citando en la medida de lo posible los documentos que sirvan para reflejar dicho estado de la técnica anterior, especialmente, aquellos más próximos al objeto técnico de la invención
4. Explicación de la invención que permita la comprensión del problema técnico planteado, la solución al mismo y las ventajas de dicha solución
5. Exposición detallada de, al menos, un modo de realización de la invención, que podrá ilustrarse con ejemplos. No se debe exigir la incorporación de ejemplos. La incorporación de esta nueva materia en la solicitud se considera como una ampliación del contenido de la misma. (Art. 48 LP)

En caso de que exista ampliación de contenido respecto a la solicitud inicial, la OEPM lo reflejará en el trámite de suspenso para que el solicitante:

- ajuste el contenido a la solicitud inicial,
- presente una nueva solicitud de modelo de utilidad que incluya tanto el objeto inicial de la solicitud como el nuevo contenido ampliado, a la que le corresponderá una nueva fecha de presentación
- presente una nueva solicitud de modelo de utilidad que incluya tanto el objeto inicial de la solicitud como el nuevo contenido ampliado, donde se reivindique la prioridad interna respecto de la parte comprendida en el modelo de utilidad original.

En este último caso, a efectos de oposición o petición de IET (Art. 148 LP), se determinará el estado de la técnica tomando en consideración la fecha de presentación de la primera solicitud en relación con las características técnicas recogidas en ésta y que son comunes a la nueva solicitud, mientras que, respecto de las características añadidas se considerará la fecha de presentación correspondiente a dicha solicitud ampliada.

En este último caso, es necesario que la solicitud de prioridad se presente en el plazo de 12 meses desde la presentación de la primera solicitud nacional

La reivindicación de prioridad se hará constar en la instancia de solicitud (ver apartado 2.3.3.1 g)

6. Indicación de la aplicación industrial de la invención, a no ser que esta sea evidente
7. Descripción de los dibujos, si los hubiera. Los dibujos o figuras, si los hay, deben ir en hojas numeradas correlativamente tras las reivindicaciones (Art.10, anexo I Reglamento). Deberán ir numeradas consecutivamente en cifras árabes (Fig.1). No deben contener texto alguno aunque si podrán contener referencias alfanuméricas para indicar los diferentes elementos que componen el objeto de la invención representado en la figura, debiendo estar dichas referencias numéricas previamente descritas en la memoria.

Aunque es deseable por motivos de claridad que la descripción esté estructurada en los apartados anteriores, no siempre es necesaria la presentación siguiendo este esquema. El examinador deberá hacer una valoración en su conjunto y decidir si formula alguna objeción al respecto.

Se recomienda utilizar la siguiente [plantilla de la descripción](#).

Las unidades de peso y medida deben expresarse conforme al sistema internacional y las temperaturas, en grados centígrados. Si se utilizan otras unidades, hay que tener en cuenta que en ciertos campos técnicos la práctica usual puede haber establecido unidades internacionalmente aceptadas en dicho campo y que, en consecuencia, no pueden ser objeto de objeción alguna.

2.3.3.5 Examen de las reivindicaciones

Tal y como se establece en el Artículo 28 LP, las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. El examen técnico de las reivindicaciones se concreta en el análisis de los siguientes aspectos:

2.3.3.5.1 Forma y contenido de las reivindicaciones

La solicitud de modelo de utilidad debe contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción debe referirse a las características técnicas de la invención, es decir, no deben contener referencias a ventajas comerciales de la invención o a otro tipo de características no técnicas.

El Artículo 7.1 del Reglamento recoge como forma de redacción de las reivindicaciones la denominada en dos partes: preámbulo y parte caracterizadora.

Si la redacción es en dos partes, el preámbulo debe indicar la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinadas entre ellas, forman parte del estado de la técnica. La parte caracterizadora deberá exponer las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el preámbulo se desean proteger.

La división en preámbulo y parte caracterizadora como separación de las características técnicas conocidas y las características técnicas nuevas se interpretará de manera amplia y razonable para los objetivos de obtener una protección adecuada y proporcionada de la invención. El examinador podrá sugerir al solicitante dicha división para una mejor comprensión de la contribución de la invención al estado de la técnica, teniendo también en cuenta que el contenido de la descripción puede ya dilucidar claramente cuáles son las características técnicas conocidas y cuáles las nuevas.

Para el examen técnico de las reivindicaciones es fundamental tener en cuenta los siguientes conceptos:

- a. Reivindicación independiente: es aquella que define una entidad o una actividad que constituye la solución técnica al problema técnico planteado en la solicitud y en la que se recogen las características técnicas esenciales, aquellas sin cuyo concurso el objeto definido no constituiría la solución al problema técnico planteado.
- b. Reivindicación dependiente: una reivindicación que incorpora la definición de una reivindicación independiente y añade una o más características adicionales de alcance más limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invención. Por ejemplo, aparato de acuerdo a la definición de la reivindicación 1, en el que el suministro de energía se realiza mediante una batería.

Si se utiliza la forma en dos partes para una reivindicación independiente, las reivindicaciones dependientes pueden definir detalles de características técnicas no solo de la parte caracterizadora, sino también del preámbulo.

2.3.3.5.2 Dependencias múltiples

Aunque en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes no se recoge más que la posibilidad de incluir una o más reivindicaciones independientes y varias reivindicaciones dependientes de ellas, en la práctica, se admite que las reivindicaciones dependientes puedan tener dependencias múltiples, esto es, que incluyan las características de más de una reivindicación anterior. La única limitación que el examinador debe poner a la existencia de varias reivindicaciones dependientes múltiples es la de la posible falta de claridad en la definición del objeto de la invención.

La dependencia de la reivindicación dependiente múltiple con las reivindicaciones de las que depende puede ser en forma alternativa (“o”) o en forma acumulativa (“y”). P.ej. **“Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 o 4, que comprende además...”**, o **“Una máquina de acuerdo con las reivindicaciones 3 y 4, que comprende además....”**

2.3.3.5.3 Falsa dependencia

En ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, podría ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención.

2.3.3.5.4 Claridad de las reivindicaciones

El requisito de claridad de las reivindicaciones se aplica tanto de forma individual como en su conjunto. La claridad de las reivindicaciones es de extraordinaria importancia para el propósito de evaluar la novedad y la actividad inventiva. Por lo tanto, el significado de los términos de una reivindicación debe, en la medida de lo posible, ser claro para un experto en la materia tomando la redacción de la reivindicación de manera aislada.

Cada reivindicación debe definir el objeto de la invención que pretende proteger con un grado de claridad razonable. La claridad de las expresiones de las reivindicaciones debe analizarse a la luz del contenido de lo descrito en una solicitud en particular, del contenido del estado de la técnica, y de la interpretación de la reivindicación que el experto en la materia haría en la fecha de presentación de la solicitud. Si el experto en la materia puede determinar los límites de la invención reivindicada con un grado razonable de precisión, se considera que la reivindicación cumple el requisito de claridad. Una reivindicación extensa no implica a priori falta de claridad. Si el ámbito de la materia cubierta por las reivindicaciones es claro, y si el solicitante no ha indicado de otra manera que intenta que la invención cubra un ámbito diferente del definido por las reivindicaciones, entonces las reivindicaciones cumplen el requisito de claridad.

2.3.3.5.5 Términos relativos

Una reivindicación no debe contener términos con un sentido relativo, tales como **“fino”**, **“ancho”** o términos similares, salvo si esos términos tienen un sentido bien establecido en la técnica considerada (por ejemplo, el término “alta frecuencia” en relación con un amplificador).

Cuando se utilice en una reivindicación un término que exprese un grado, el examinador debe decidir si el experto en la materia podría deducir el significado de ese término, bien a partir de la divulgación en la descripción de un valor o término de referencia que permita valorar ese grado, o bien a la luz del estado de la técnica. Es posible que sea necesario requerir al solicitante para que defina el término, o para suprimirlo sin por ello ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada. El solicitante no puede apoyarse en un término poco claro para delimitar la invención reivindicada respecto al estado de la técnica.

Igualmente ocurre cuando se utilizan las palabras **“alrededor de”** u otros términos similares, tales como **“aproximadamente”**. Estas palabras podrían aplicarse, por ejemplo, a un valor concreto (por ejemplo, “alrededor de 200°C”) o a una escala o gama (por ejemplo, “alrededor de X a alrededor de Y”). En cada caso, el examinador empleará su propio juicio sobre si el significado es suficientemente claro en el contexto de la solicitud leída en su conjunto.

Deberán estudiarse atentamente expresiones como “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como” o “más particularmente”, para asegurarse de que no introducen ambigüedad alguna. El examinador deberá considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador en el ámbito de una reivindicación; es decir, la característica que sigue a cualquiera de tales expresiones deberá considerarse totalmente facultativa.

2.3.3.5.6 Los tipos específicos de reivindicaciones y su viabilidad como modelos de utilidad

La viabilidad de las reivindicaciones tendrá que tener en cuenta las peculiaridades de los modelos de utilidad en lo que se refiere a su alcance y a las exclusiones presentes en la Ley de Patentes. Debido a la limitada jurisprudencia existente en España, se hará referencia

cuando sea posible al derecho comparado, en particular a las decisiones del BundesGerichtshof (en adelante, BGH).

En la mayoría de las invenciones se necesitan reivindicaciones de más de un tipo o categoría:

- a. Entidad, es decir, un aparato, un producto o una composición.
- b. Actividad, es decir, un método, uso o procedimiento.

Debido a las exclusiones contenidas en el Artículo 137.1, no todos los tipos de reivindicaciones son aceptables como modelos de utilidad. En concreto las reivindicaciones relativas a procedimientos no podrán protegerse mediante esta modalidad. Sin embargo, como hemos visto, es necesario clarificar con exactitud qué se entiende por procedimiento.

a. Reivindicación de Aparato

Son aquellas que protegen un aparato o dispositivo. El preámbulo explica lo que el aparato “es” o “hace”.

Ejemplo:

“Un trípode, que comprende...” o, “Un dispositivo para sostener una cámara...”

El cuerpo de la reivindicación enumerará los elementos inventivos esenciales.

Ejemplo:

1. Dispositivo para sostener una cámara, que comprende:

- *un soporte pivotante configurado para sostener la cámara;*
- *una pluralidad de patas dispuestas para sostener el soporte pivotante;*
- *una conexión separable entre el soporte pivotante y la pluralidad de patas de estructura X.*

En general, las reivindicaciones de aparatos no tendrán problema alguno para ser protegidas como Modelos de Utilidad.

b. Reivindicación de Producto

Un producto puede reivindicarse mediante una de las formas siguientes:

- a. Por su estructura
- b. Por el proceso mediante el cual se ha hecho (“product-by-process” claims)
- c. Por sus propiedades
- d. Por sus funciones;
- e. Por el resultado a alcanzar o;
- f. Por una combinación de las vías anteriores.

c. Reivindicaciones definidas por el proceso mediante el cual se ha hecho – “product by process”-.

Son reivindicaciones de un producto definido en términos de su proceso de fabricación. La jurisdicción española las trata como reivindicaciones de producto. Hay que comprobar que una reivindicación de producto-por-proceso es la mejor opción para proteger una invención antes de utilizar este tipo de reivindicación.

Las reivindicaciones de un producto definido por su proceso de fabricación son protegibles en tanto en cuanto el producto cumpla los requisitos para ser protegido como modelo de utilidad.

Ejemplo:U9600889

1. Calzado perfeccionado, que siendo del tipo de los que incluye un zapato montado (1) con cualquier diseño, una entresuela (2) y un piso (3), incluyendo la entresuela (2) el correspondiente cerco o vira (4) moldeada conjuntamente con aquella, determinando una pieza única de la misma o parecida naturaleza a la del piso (3), esencialmente **se caracteriza porque** la fijación entre sí de la entresuela (2) al calzado montado (1), así como la fijación del piso (3) a la propia entresuela (2), se realiza por pegado y en fases independientes, en donde la entresuela (2) ofrece la totalidad de su superficie para el pegado tanto sobre la parte inferior del calzado montado (1), como sobre la superficie superior del piso (3).

d. Reivindicaciones definidas por sus funciones

Su utilización en invenciones mecánicas es equivalente a decir “**adecuado para**”. Se trata de una reivindicación de producto, pero en la que la aplicación indicada impone ciertas características limitantes al producto. Son aceptables como modelos de utilidad.

Ejemplo:

“Molde para fundir acero que tiene forma semiesférica”. En este caso, un cuenco de plástico que no soportaría esas temperaturas no anticiparía la reivindicación.

e. Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar

Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las reivindicaciones que intenten definir la invención, o una característica de la misma, por un resultado que debe alcanzarse. Sin embargo, no deberá plantearse objeción alguna si la invención sólo puede definirse en tales términos, y si el resultado es tal que puede obtenerse sin que sea necesaria una experimentación excesiva y que, por ejemplo, puede ser verificado directa y positivamente por ensayos o procedimientos especificados adecuadamente en la descripción y que no representen sólo un tanteo.

Por ejemplo, la invención podría referirse a un cenicero en el que se extinguiría automáticamente una colilla de cigarrillo aún encendida, debido a la forma y dimensiones relativas del cenicero. Estas últimas podrían variar notablemente, de manera difícil de definir, aunque siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y cuando la reivindicación especifique la construcción y forma del cenicero con la mayor claridad posible, podrá definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que debe alcanzarse sin que ello dé lugar a objeciones por falta de claridad, a condición de que la descripción incluya instrucciones adecuadas que permitan al lector determinar las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.

f. Producto o aparato definido por su relación con elementos ajenos al objeto de la invención

Puede resultar una falta de claridad que una reivindicación relativa a un aparato o un producto se defina por referencia a características derivadas de su disposición relativa con respecto a otros aparatos o productos, o relativas a su utilización, prescindiendo de características estructurales del objeto reivindicado.

Así, por ejemplo, una culata de motor definida mediante características relativas a su conexión al motor no define solamente el propio producto, sino que también precisa su relación con un segundo producto que no forma parte de la invención reivindicada. Tal

reivindicación debe definir claramente el producto individual reivindicado mediante expresiones adecuadas (por ejemplo, utilizando “*pudiendo conectarse*” en lugar de “conectado”) o debe referirse a un primero y segundo productos en combinación (por ejemplo, “motor provisto de una culata” o “motor que incluye una culata”).

No obstante, se admite que una reivindicación independiente defina las dimensiones o la forma de un primer producto, haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado, pero que está asociado a él por su utilización (por ejemplo, en el caso de un soporte de fijación para una placa de matrícula de un vehículo, en el que el marco del soporte y los elementos de fijación están definidos en relación con la forma exterior de la placa).

g. Reivindicaciones de uso

A partir de la definición de invenciones protegibles como modelo de utilidad del artículo 137 de la Ley 24/2015 se entiende que pueden ser admisibles las reivindicaciones de utilización o uso.

Aunque convencionalmente han venido considerándose las reivindicaciones de uso como un subtipo de las de procedimiento, se consideran sin embargo admisibles contemplándolas como reivindicaciones de producto apto para un uso determinado, o producto limitado a un uso.

No puede obviarse que el artículo 59.1.a sobre los efectos de la patente o modelo de utilidad, incluye la prohibición del uso de un producto objeto de modelo de utilidad.

2.3.3.5.7 Claridad de otros términos

Las marcas comerciales y otras expresiones similares caracterizan el origen de los productos, y no las propiedades de los productos (que pueden cambiar periódicamente) correspondientes a la invención. Por tanto, el examinador requerirá al solicitante para que retire marcas de fábrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso. Se podrían aceptar excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un significado preciso (por ejemplo, velcro).

2.3.3.5.8 Limitaciones formuladas en términos negativos

En general, el objeto de una reivindicación se define por medio de características positivas. No obstante, el alcance de una reivindicación podría estar limitado por medio de una “*renuncia*”, de una “*limitación negativa*” o de una “*exclusión*”, que consiste en excluir expresamente de la protección reivindicada un elemento definido claramente por características técnicas (para satisfacer, por ejemplo, el requisito de novedad). En sí, no hay nada ambiguo o vago en una limitación negativa. Así por ejemplo, sería admisible una reivindicación del tipo “***en la que el compuesto carece de agua***”.

Una reivindicación que comprende la limitación del tipo: “***dicho homopolímero está desprovisto de proteínas, jabones, resinas y azúcares presentes en el caucho obtenido del árbol del caucho***”, para excluir las características del producto que forman parte de la técnica anterior, se considera clara en la medida en que cada limitación mencionada es clara. Asimismo, la limitación negativa siguiente: “***incapaz de formar un colorante con dicho revelador oxidado***”, es clara, ya que los límites de la protección que se desea son claros.

Ahora bien, una limitación negativa puede conferir falta de claridad a la reivindicación cuando constituye un intento de reivindicar la invención mediante una exclusión de lo que el solicitante no ha inventado, en lugar de mediante una exposición clara y concisa de lo que ha inventado efectivamente.

Cuando exista falta de claridad en las reivindicaciones por alguno de los motivos señalados anteriormente, el examinador señalará esta objeción en virtud del Art. 28 LP.

2.3.3.5.9 Concisión de las reivindicaciones

El requisito de concisión en las reivindicaciones se debe analizar tanto en su conjunto como individualmente. Las repeticiones inadecuadas de palabras o la multiplicación indebida de reivindicaciones de una forma trivial, son claros ejemplos de falta de concisión.

No deben admitirse reivindicaciones redundantes hasta tal punto que no permitan entender el objeto de la invención. Sin embargo, si las reivindicaciones, aunque sean muchas, difieren unas de otras y no hay dificultad en entender el ámbito de la protección, no se debe señalar

una objeción. Si las reivindicaciones presentadas en la solicitud son idénticas o son tan parecidas en su contenido que, a pesar de una ligera diferencia en la redacción, cubren el mismo concepto, se debe hacer la objeción de falta de concisión (Art. 28 LP).

Una reivindicación aislada sólo se suspenderá por falta de concisión si contiene declaraciones extensas o detalles poco importantes que causan la indefinición del objeto de la invención reivindicada.

2.3.3.5.10 Soporte de las reivindicaciones en la descripción

El último paso en el examen de las reivindicaciones consiste en comprobar que existe el adecuado fundamento en la descripción. Se debe por tanto, revisar la descripción examinando si todos los elementos técnicos recogidos en las reivindicaciones están mencionados en la descripción comprobando además que no existen inconsistencias entre los elementos descritos y los reivindicados y que el ámbito de las reivindicaciones no es más amplio que lo que se justifica en descripción y dibujos. Cuando las reivindicaciones tienen un alcance amplio por estar formuladas en términos de características técnicas generales, se deben incluir en la descripción un número de ejemplos suficiente que justifique el amplio alcance de la protección reivindicada. En aquellos casos en los que se describe un objeto claramente en una reivindicación, pero no aparece descrito en la descripción, el solicitante podrá trasladar esa información al apartado de la descripción.

A continuación se recogen los posibles defectos en las reivindicaciones:

- a. La(s) reivindicación(es) no contienen un preámbulo y una parte caracterizadora.
- b. El preámbulo es incorrecto.
- c. La parte caracterizadora es incorrecta.
- d. Las reivindicaciones carecen de características técnicas.
- e. Falta de claridad en las reivindicaciones.
- f. Las reivindicaciones no están relacionadas o están mal relacionadas.
- g. Las reivindicaciones no están basadas en la descripción.

2.3.3.6 Examen de dibujos

Para facilitar la comprensión de la invención, la solicitud puede comprender una serie de dibujos o diagramas, dispuestos uno o más por página, numerados correlativamente (Figura 1, 2, ...) e identificados en la descripción. Las hojas no deben contener marco alrededor de su superficie útil ni alrededor de la superficie utilizada (Art. 8 y 10 Reglamento).

Estos dibujos o diagramas se deben realizar con líneas y trazos, negros o en color, duraderos y ser lo suficientemente claros. Para ello todas las líneas deben estar trazadas mediante instrumentos de dibujo técnico. Aunque, en general, los dibujos no deben contener leyendas, en ocasiones las palabras clave indispensables para entender los dibujos son admisibles, incluyendo, por ejemplo, diagramas de flujo, circuitos eléctricos o diagramas de otro tipo **siempre que sean indispensables, no prolijas o engañosas.**

La cuestión que puede causar dificultad desde el punto de vista del examen técnico es evaluar si el texto incluido en los dibujos es absolutamente indispensable. Se puede considerar indispensable desde un punto de vista práctico establecer un diagrama para interpretar rápida y claramente en el caso de **diagramas de circuitos, diagramas de bloques y de flujos, lemas identificativos para integradores funcionales de sistemas complejos** (por ejemplo, “*almacenamiento de núcleo magnético*”, “*integrador veloz*”).

En el caso de los **diagramas de flujo**, se puede permitir la explicación esquemática de las etapas en el mismo ya que las referencias numéricas o con letras no tienen un carácter aclaratorio de la secuencia operacional.

Como regla general que se ampliará con la práctica podemos resumir que se admitirán leyendas en los siguientes casos:

- a. Cuando del dibujo no quede claro la forma o la sustancia de la cual se trate, como en el caso de agua, vapor, sustrato, etc.
- b. Cuando haya que determinar la posición: abierto, cerrado, etc.
- c. En los diagramas de bloques, circuitos, etc.

Se aplicarán para las leyendas criterios amplios de tal forma que siempre que aclaren el dibujo y no sean superficiales, engañosas o innecesariamente prolijas, se aceptarán.

2.3.3.6.1 Agrupamiento de dibujos

Todos los dibujos deben estar agrupados juntos en hojas específicamente dedicadas a representar los dibujos y no pueden ser incluidos en la descripción o reivindicaciones.

2.3.3.6.2 Reproducibilidad de los dibujos

Los dibujos deben presentarse de tal forma que permitan la reproducción directa tras el escaneo. Cada hoja debe estar razonablemente exenta de tachaduras o efectos del borrado que impidan la reproducibilidad o el escaneo.

Las correcciones deben ser permanentes, de tal forma que no den lugar a duda alguna. Se pueden usar productos correctores siempre que sean indelebles. Las hojas sólo pueden ser unidas con elementos de unión fácilmente removibles (clips, grapas).

2.3.3.6.3 Numeración de las hojas de dibujos

Todas las hojas deben numerarse consecutivamente con números arábigos (1,2,3,...).

2.3.3.6.4 Numeración de los dibujos

Los diferentes dibujos deben ser numerados consecutivamente con numeración arábica (1,2,3,...), independientemente del número de hojas. Esta numeración deberá ser precedida por la abreviatura "FIG".

Dichos números han de ser claros y no pueden estar situados dentro de comillas, paréntesis o cualquier otro elemento que dificulte la lectura. Los signos tales como 6' y 35" no se considerarán comillas y, por tanto, se permiten.

Dentro de una figura podrán señalarse los distintos elementos que componen el objeto de la invención representado en dicha figura, mediante signos de referencia alfanuméricos. Los números, letras y signos de referencia deberían colocarse en la misma dirección del dibujo o diagrama con el fin de evitar tener que rotar la página.

En el caso de dibujos parciales con la intención de formar un único dibujo, éstos pueden identificarse por medio de un único número seguido de una letra mayúscula (p. ej. FIG 7A, FIG 7B).

2.3.3.6.5 Fotografías

Se permiten cuando sea imposible presentar en un dibujo lo que tiene que ser mostrado y con tal de que sean directamente reproducibles y cumplan los requisitos aplicables a los dibujos (es decir, tamaño y márgenes). Se aceptan las fotografías en color. La OEPM se reserva la posibilidad de publicarlas en blanco y negro o requerir nuevas fotos si la calidad de reproducción no es suficiente. Las fotografías serán numeradas como los dibujos y descritas brevemente en la descripción.

2.3.3.6.6 Sombreado

La utilización de sombreado en los dibujos se permite con la condición de que ayude a su comprensión y no impida su legibilidad.

2.3.3.6.7 Escala de los dibujos

Si la escala del dibujo es tal que hay detalles esenciales que no pueden distinguirse claramente si se reproduce el dibujo, entonces el dibujo debe volver a dibujarse en una escala mayor y, si es necesario, el dibujo podría dividirse en dibujos parciales. Las referencias a la escala en las hojas de dibujos no están permitidas.

2.3.3.6.8 Símbolos convencionales

Dispositivos conocidos pueden ser ilustrados por medio de símbolos universalmente reconocidos.

2.3.3.6.9 Líneas señaladoras

Las líneas señaladoras entre los signos de referencia y los detalles a los que se refieren deben ser rectas o curvas, y tan cortas como sea posible. Deben originarse en la proximidad inmediata del signo de referencia y extenderse al menos hasta la característica indicada.

2.3.3.6.10 Flechas

Las flechas deben utilizarse al final de las líneas señaladoras con tal de que su significado sea claro. Pueden indicar: (i) Una flecha genérica indica la sección entera a la que apunta. (ii) Una flecha que toca una línea indica la superficie mostrada por la línea mirando en la dirección de la flecha.

2.3.3.6.11 Altura de los números y letras en los dibujos

Se aplican las reglas generales para el resto de la descripción. El alfabeto griego sólo se acepta en los casos en los que resulta apropiado por la materia, por ejemplo, para indicar ángulos, longitud de onda, etc.

2.3.3.6.12 Uso consistente de signos de referencia entre la descripción, las reivindicaciones y las figuras

Para evitar frecuentes problemas que conducen a suspensos en el examen formal debe comprobarse que la utilización de las referencias sea consistente. Los signos de referencia que aparecen en las figuras deben aparecer en la descripción o en las reivindicaciones. Las características de una figura no deben designarse por medio de una referencia si la característica en sí no ha sido descrita.

2.3.3.6.13 Secciones e indicaciones de texto en los dibujos

Para indicaciones del tipo “**corte según AB**”: si el dibujo se refiere a una sección de otro dibujo, éste último debe indicar la posición del corte y la dirección de la vista. Cada sección debe ser rápidamente identificable, especialmente cuando se realizan varias secciones en el mismo dibujo, por ejemplo, inscribiendo las palabras “**Sección por AB**”, o para evitar la utilización de letras, marcando cada extremo de la sección con un número romano único. Este número será el mismo que el número arábigo identificando el dibujo de la sección. Por ejemplo, “**la figura 22 ilustra una sección a lo largo de la línea XXII-XXII del dibujo 21**”.

2.3.4 EXAMEN DE OFICIO: EXAMEN DE MODALIDAD

2.3.4.1 Consideración de la invención

El examinador debe, en primer lugar, valorar si efectivamente la solicitud de modelo de utilidad se refiere a una invención. Aunque la LP no establece lo que se entiende por invención, sí contiene una lista de lo que no se consideran invenciones (Art. 4.4 LP):

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d. Las formas de presentar informaciones.

Esta prohibición excluirá la patentabilidad de las invenciones mencionadas en estos puntos solamente en la medida en que el objeto para el que el modelo de utilidad se solicita, comprenda una de ellas.

En la **Parte E** de estas directrices se explica con más detalle este concepto.

Criterio del Área de Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que se refieren a KIT.

El diccionario define kit, en una de sus acepciones como un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad. En una segunda acepción, se trata de un conjunto de objetos o productos que sirven para un solo uso.

De estas definiciones podemos concluir que:

1.-Cuando se reivindica un kit, basado en la segunda acepción (productos que sirven para un solo uso) como, por ejemplo, un kit para la limpieza de cutis o para desinfección; un botiquín para primeros auxilios; un kit para arreglar pinchazos en ruedas, o para dar la extremaunción, etc, se suele reivindicar como una enumeración de objetos, incluido en un recipiente, como una bolsa o una caja.

En este caso, se procederá a suspender el expediente y se indicará que no se trata de una invención protegible como modelo de utilidad, ya que lo que se reivindica es un conjunto de objetos contenidos en un recipiente. El recipiente no forma parte del kit y, por tanto, si dicho recipiente comporta una forma reivindicable de la que se derivan ventajas para su uso o fabricación -debe referirse a ello en la memoria- podría ser un modelo de utilidad como recipiente, no así el kit.

Ver en este caso el modelo de utilidad U201130262 en que el recipiente queda definido en las cuatro primeras reivindicaciones.

Lo mismo sucede en un kit para primeros auxilios, como un botiquín. El kit no será objeto de modelo de utilidad y sí lo será el maletín donde se alojan el conjunto de objetos, si éste tiene

una forma -en su concepto amplio- de la que se derivan ventajas para su uso o fabricación.

2.-Cuando se reivindica un kit, basado en la primera acepción como un conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden sueltas para montar con facilidad, caso de estanterías, mobiliario, lámparas y objetos de iluminación, el embalaje no debe, en principio, ser protegible, ya que normalmente se trata de elementos de embalaje estándar. En este caso, el conjunto de piezas o aparatos a montar, se reivindicaría por su forma y la utilidad que producen, pues se trata simplemente de objetos desmontados.

Criterio del Área de Modelos de Utilidad en relación a las invenciones que consisten en incorporar códigos con información codificada (tipo de barras, BiDi, QR, ...) a un objeto.

El empleo o la consideración de este tipo de elemento está fuertemente ligado al concepto de formas de presentar la información (véase el apartado 6.1.5 de estas Directrices) y cabe por tanto realizar la misma distinción entre información cognitiva (de carácter no patentable) e información funcional (para la que puede existir materia patentable en el soporte de dicha información o en el aparato o sistema destinados a su presentación y utilización). Una información cognitiva representada como información codificada no contribuye a la solución de un problema técnico. Sin embargo, si la información codificada refleja características técnicas de forma que se produce una interacción funcional con un aparato o con un sistema más amplio, sí sería objeto patentable, como por ejemplo un código de barras o puntos utilizado para el reconocimiento de textos en el que el objeto de la invención reside en el propio sistema de codificación. También, si las informaciones contenidas en estos códigos implican características funcionales del aparato o sistema, sí se considerarían parte de un problema técnico, por ejemplo en el sentido de representar información del sistema que ayude a prevenir un fallo por mal funcionamiento del mismo o que represente un cambio en las condiciones de funcionamiento del mismo.

2.3.4.2 Alcance positivo del modelo de utilidad.

La vigente definición legal considera protegibles como modelos de utilidad las invenciones que consistan en dar a un **objeto o producto una configuración, estructura o composición**.

En este sentido, las reivindicaciones del tipo "product-by-process" pueden protegerse como modelos de utilidad al ser consideradas reivindicaciones de producto. A este respecto ver: <http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database=match=AN&reference=7620931&links=&optimize=20160316&publicinterface=true>

2.3.4.3 Protección de los productos químicos o sustancias

El concepto de producto químico incluye tanto a los compuestos o sustancias (puros) como a las composiciones o mezclas.

Cuando la invención se refiere a un producto químico, puede estar definido en la reivindicación de varias formas:

- a. Por su fórmula química
- b. Como un "product by process" (si no hay una definición más clara posible)
- c. O excepcionalmente por sus parámetros (valores de propiedades que pueden ser medidas directamente, tales como punto de ebullición, resistencia eléctrica de un conductor, etc). Sólo se permitirá caracterizar un producto principalmente por sus parámetros cuando la invención no pueda quedar definida adecuadamente mediante otro modo.

Hasta ahora, la razón jurídica en la que se ha basado el rechazo de la protección de los productos químicos o sustancias a través de modelos de utilidad, es que el modelo de utilidad ha de materializarse en un cuerpo cierto y formalmente definido. La introducción de la protección de los productos químicos dentro del ámbito de protección a través de modelos de utilidad hace que, en la práctica, el requisito de "corporeidad" quede de facto derogado.

En general, se podrán proteger como modelo de utilidad:

- a. los productos químicos,

- b. los productos sanitarios,
- c. los productos cosméticos,
- d. los productos dietéticos,
- e. los productos de cuidado personal,
- f. “products by process” y
- g. productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmacéutica.

Las composiciones alimentarias (p.ej. **recetas de cocina**) donde la función biológica de los alimentos usados no afecta a la invención, serán protegibles como modelos de utilidad.

En este tipo de composiciones, cuando incluyan un microorganismo vivo -por ejemplo la levadura “bífido”- no se podrá proteger dicho microorganismo como tal en una reivindicación. No habrá problema si se trata de un ingrediente más de la composición.

En el caso de productos estéticos o dietéticos, si contienen biomoléculas (por ejemplo cremas a base de placenta), habrá que determinar la importancia dentro de la invención de dicha biomolécula. Así, si el componente biomolecular es el objeto principal de la invención, dichos productos quedarán excluidos de la protección como modelos de utilidad, mientras que si es un ingrediente más de la composición, ésta será aceptada como modelo de utilidad.

Debido a la inclusión de estos casos en la LP y a la limitada experiencia, se estudiarán cuidadosamente. Como aproximación meramente informativa, y siempre que no incurran en las excepciones señaladas en el Artículo 137 LP, se muestran a continuación agrupadas en las diferentes secciones de la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), composiciones que podrán ser protegibles como modelos de utilidad, entre otras, composiciones del tipo:

A	1. Biocidas 2. Preparaciones dentales o para el aseo: dentífricos, cosméticos, champús, desodorantes, cremas, detergentes. 3. Desodorización del aire, desinfección, esterilización Productos químicos contra incendios 4. Cebos
B	1. Composiciones cerámicas y arcillosas 2. Sustancias plásticas

	3. Productos estratificados
C	1. Vidrios 2. Morteros y alquitranes 3. Fertilizantes 4. Explosivos 5. Compuestos inorgánicos 6. Compuestos orgánicos 7. Polímeros 8. Colorantes, pinturas, adhesivos 9. Lubricantes 10. Detergentes 11. Aleaciones metalúrgicas
D	1. Composiciones de pasta de papel 2. Composiciones blanqueantes de textil 3. Sustancias para el tratamiento de fibras 4. Teñido de textiles
E	1. Materiales de construcción
F	1. Cargas explosivas y pirotecnia

Ejemplo: ES 1 069 781 U

1. Lecho filtrante para eliminación de arsénico en el tratamiento de aguas, caracterizado por su capacidad de retener el arsénico presente en el agua a tratar, eliminándolo del agua filtrada; constituido a base de una mezcla de arenas, óxido de hierro, hierro alfa y carbón activo, de composición variable en función de las características del agua a tratar y del caudal.

Ejemplo: ES 1 075 493 U

2. Cebo artificial de pesca, según reivindicación 1, caracterizado porque el señuelo o composición interna comprende 60% de concentrado de pescado, 12,5% de gelatina, 12,5% de polvo seco de pescado, 10% de grasa de pescado, 0,24% de agua, 0,24% de harina vegetal, 0,02% de conservantes.

2.3.4.4 Exclusiones de protección como modelos de utilidad.

La LP contempla distintos casos en los que no es posible la protección ni como modelo de utilidad ni como patente, bien porque el objeto reivindicado no se considera patentable por diversos motivos o bien porque incumple el requisito de aplicación industrial.

1. Invenciones cuya explotación comercial es contraria al orden público o a las buenas costumbres (Art. 5 LP):
 - a. Los procedimientos de clonación de seres humanos.
 - b. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
 - c. Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
 - d. Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
2. Igualmente, la Ley de Patentes contempla otro grupo de invenciones como no patentables (Art. 5 LP) (ver también **Parte E**):
 - a. Variedades vegetales (se protegen por medio del Título de Obtención Vegetal)
 - b. Razas animales
 - c. Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Esta disposición no afecta a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.
 - d. Cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aún en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud.

A continuación se relacionan todos los suspensos relativos al concepto de invención y a patentabilidad:

- e. Es un descubrimiento.
- f. Es una teoría científica.
- g. Es un método matemático.
- h. Es una obra literaria o artística.
- i. Es una obra científica.
- j. Es un plan, regla o método para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos, o para actividades económico-comerciales.
- k. Es un programa de ordenador.
- l. Es una forma de presentar información.
- m. Es un método de tratamiento terapéutico del cuerpo humano o animal.
- n. Es un método de tratamiento quirúrgico del cuerpo humano o animal.
- o. Su publicación o explotación se considera contraria al orden público o a las buenas costumbres.
- p. Es una variedad vegetal.
- q. Es una raza animal.
- r. Es un procedimiento esencialmente biológico para la obtención de vegetales o de animales.
- s. Carece de aplicación industrial.

2.3.4.5 Exclusiones específicas aplicables a los modelos de utilidad.

El Artículo 137.2 de la LP excluye como objetos protegibles de protección a través de los modelos de utilidad a las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias o composiciones farmacéuticas. A diferencia de la Ley 11/1986, el espíritu de la Ley 24/2015 es ser inclusiva, como expresa en su exposición de motivos ***"excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen por objeto materia biológica, que también lo estaban, las sustancias y composiciones farmacéuticas"***.

2.3.4.5.1 El término "procedimiento"

A falta de una jurisprudencia más completa que aclare el alcance del término "procedimiento", el Tribunal Supremo Federal Alemán ha interpretado el término, en el caso de los modelos de utilidad en Alemania, en donde también están excluidos, de una forma muy restrictiva, aplicándolos sólo a procesos y operaciones de fabricación. Por ejemplo, el alto tribunal decidió que una reivindicación respecto a la transmisión de una secuencia de señales para un flujo en un ordenador no constituía un procedimiento (decisión de 2004 GRUR 495 [[Signalfolge](#)])

El Tribunal también decidió que las reivindicaciones denominadas "means plus function" no constituyen un procedimiento [BGH X ZB 23/07 "Telecommunication System"]. Aparentemente, el alto tribunal considera que para que se pueda considerar un procedimiento ha de tratarse de un proceso de fabricación que genera un producto o un proceso de trabajo con un resultado abstracto sin que tenga un impacto material sobre el objeto al que el proceso se aplica (por ejemplo, transportarlo o limpiarlo).

También la jurisprudencia española ha intentado delimitar la diferencia entre lo que constituye un producto y un procedimiento en el ámbito del sector químico y farmacéutico. Se pueden citar:

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13 de Octubre de 1982, que define procedimiento como:

“Una sucesión de operaciones realizadas sobre un substrato material o inmaterial (materias o energías) que conducen a la producción de un efecto técnico (un producto o un resultado industrial)”.

Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1988, en donde se distingue patentes de producto y patentes de procedimiento en los siguientes términos:

“las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la descripción de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras (procedimiento) formulan un modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una acción para conseguir algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de hacer)”.

Por último, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico en términos muy similares a la jurisprudencia alemana:

“el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos: la sustancia básica de que se parte; los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado. Por lo que, en todo caso, es evidente que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento que al ser patentado, otorga a su titular el derecho de exclusiva sobre el producto obtenido por la ejecución del procedimiento patentado”

Por lo tanto, el criterio a seguir será el considerar como procedimientos sólo aquellos en los que concurran la existencia de una sustancia, producto o compuesto inicial, unos medios de actuación sobre dicho producto que contribuyan a la obtención de un producto, sustancia o compuesto final diferente.

Inventiones de procedimiento e inclusión del término "sistema" en el enunciado o título

En multitud de solicitudes de modelos de utilidad aparece la palabra "sistema", "conjunto" u otras de significado similar. No quiere decir, como se ha interpretado, que dichas palabras deban ser excluidas del título de la invención. Se ha venido observando, en la práctica del examen, que en muchas de las solicitudes en las que aparece la palabra "sistema", se

pretende reivindicar tanto un producto o su uso, como un procedimiento, que estaría excluido en su protección como modelo de utilidad. Por lo tanto, no se procede a suspender automáticamente al aparecer la palabra sistema en el título, salvo que de la lectura cuidadosa de la solicitud se desprenda que el solicitante pretende incluir un procedimiento en el ámbito de protección.

2.3.4.5.2 Invenciones que recaen sobre materia biológica.

La expresión "**recaen sobre materia biológica**" debe interpretarse a la luz del espíritu de la ley contenido en la exposición de motivos, es decir, **"invenciones que tienen por objeto materia biológica"**

El Artículo 4.3. LP delimita lo que debe entenderse por "materia biológica" que es la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.

Quedan por tanto excluidos: microorganismos, ácidos nucleicos, secuencias de ADN, plásmidos, virus, bacterias, vectores, células, manipulación de plantas y animales, cultivo de tejidos, cultivos celulares, etc.

No obstante, a tenor del carácter inclusivo de la protección a través de modelo de utilidad, sí podrán protegerse aquellas invenciones que no entren en la definición estricta de materia biológica, como los péptidos.

2.3.4.5.3 Sustancias y composiciones farmacéuticas.

Una sustancia o composición farmacéutica puede definirse como aquella **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.**

2.3.5 EXAMEN DE OFICIO: CLASIFICACIÓN DE LA INVENCION DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES

En el Arreglo de Estrasburgo de 1971, relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, se establece una clasificación común para las patentes de invención en la que se incluyen las solicitudes de patente publicadas, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. La Clasificación Internacional de Patentes (CIP) es un sistema jerárquico donde el ámbito de la tecnología se divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos.

Este sistema es indispensable para recuperar documentos de patente en la búsqueda para establecer la novedad de una invención o determinar el estado de la técnica en un ámbito específico de la tecnología. La Clasificación es objeto de revisión periódica destinada a mejorar el sistema y a tener en cuenta la evolución de la tecnología.

El examinador procederá a clasificar la solicitud de modelo de utilidad con signos de clasificación apropiados.

2.3.6 CASOS ESPECIALES (SOLICITUDES DIVISIONARIAS)

Las solicitudes divisionarias pueden ser el resultado de una falta de unidad de invención señalada por la OEPM o bien, derivar de la petición del solicitante antes de la fecha concesión de la solicitud inicial del modelo de utilidad.

En el primer caso, y como resultado del examen de oficio, si el examinador estima que la solicitud comprende más de una invención y que dichas invenciones no integran un único concepto inventivo general, formulará la correspondiente objeción por el trámite de suspenso (ver apartado relativo a Unidad de Invención).

Las solicitudes divisionarias tienen la misma fecha de presentación (o de prioridad) que la solicitud inicial de la que procedan en la medida en que su objeto estuviere ya contenido en aquella solicitud (Art.26 LP y Art. 44 Reglamento).

Según lo dispuesto en el artículo 45.5 del Reglamento la descripción y los dibujos, tanto en la solicitud inicial, como de cualquier solicitud divisionaria, sólo deben referirse, en principio, a

los elementos que se pretenden proteger en dicha solicitud. Sin embargo, cuando sea necesario describir en una solicitud los elementos para los que se ha pedido protección en otra solicitud, deberá hacerse referencia a esa otra solicitud. El examinador deberá comprobar este aspecto y exigir que se ajuste el contenido de la solicitud divisionaria al objeto de protección.

Por otro lado, hasta la fecha de concesión del modelo de utilidad, el solicitante, a iniciativa propia, podrá depositar solicitudes divisionarias de su solicitud inicial.

Resumiendo lo anterior estos son los puntos que el examinador debe comprobar al examinar la solicitud divisionaria:

- a. número de solicitud de la solicitud inicial,
- b. fecha de presentación de la solicitud inicial,
- c. datos del solicitante,
- d. prioridad, en su caso,
- e. que la solicitud inicial no hubiera sido concedida antes de la fecha de depósito de la divisionaria, y
- f. que la descripción y los dibujos se refieren exclusivamente al objeto que se desea proteger.

2.3.7 CASOS especiales (cambios de modalidad) Art. 51 LP y 46 RLP

El solicitante podrá pedir que se transforme su solicitud de modelo de utilidad en una solicitud de otra modalidad de propiedad industrial. Teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 150 LP, será aplicable a modelos de utilidad aquellas disposiciones que afecten a las patentes de invención, si bien tendrán que considerarse las peculiaridades del procedimiento de concesión de un modelo de utilidad, principalmente en lo que atañe al plazo concedido al solicitante para pedir dicho cambio.

Teniendo en cuenta que el Art. 144 LP prevé un trámite de oposiciones a la solicitud de modelo de utilidad, así como de contestación por parte del solicitante, éste podrá pedir el

cambio de modalidad hasta que termine el plazo para contestar a las oposiciones u objeciones formuladas por la OEPM, es decir, dos meses contados desde la publicación en el BOPI del suspenso por oposición. En el caso de que no se presenten oposiciones, el solicitante podrá solicitar el cambio de modalidad hasta la concesión del expediente.

El examinador también puede sugerir al solicitante el cambio de modalidad en el trámite de suspenso, si considera que la modalidad empleada no es la más adecuada (Art. 142 LP).

En el caso de cambio de modalidad de modelo a patente, se requiere:

- aportar la documentación necesaria (descripción, reivindicaciones, figuras y resumen), la instancia, señalando con una X la opción de cambio de modalidad y que se solicita una patente, así como el número de modelo de utilidad de origen; ([formulario 5101](#))
- pagar la tasa de cambio de modalidad y la tasa de solicitud del IET.

2.3.8 CASOS ESPECIALES (PCT ENTRADA EN FASE NACIONAL COMO MODELO)

Estas solicitudes corresponden a la fase nacional del procedimiento PCT y se identifican por su numeración que sigue el patrón *Uaaaa5nnnn*, representando *aaaa* el año de entrada en fase nacional y *nnnn* el número secuencial que se inicia cada año.

Estas solicitudes ya han sido objeto de examen formal por parte de la Oficina receptora y, según establece el Tratado PCT, no se pueden exigir requisitos distintos a los establecidos en dicho Tratado PCT, salvo los que figuran en el Art. 27 del PCT. Sólo cabe señalar en este apartado como cuestiones específicas de este tipo de solicitudes:

- En cuanto a la reivindicación de prioridad, únicamente se debe exigir la traducción de la solicitud prioritaria. En ningún caso es necesario que presenten el certificado original. Si faltara dicha traducción se le requerirá por el trámite de suspenso.
- De acuerdo a lo previsto en el Tratado PCT, el solicitante habrá tenido la posibilidad de modificar la solicitud durante la fase internacional de la tramitación PCT. Por tanto, habrá que prestar atención a este punto tanto en el examen de la prioridad como en el examen de la solicitud propiamente dicha.

- La fecha de presentación de la solicitud internacional es la fecha de presentación efectiva en España.

2.4 TRÁMITE DE SUSPENSO

Una vez establecidas, en su caso, todas las objeciones, el examinador preparará una comunicación completa y motivada de todas las objeciones para su notificación al solicitante. Independientemente de la comunicación escrita el trámite de suspenso será objeto de publicación en BOPI. El plazo de contestación de dos meses se contará a partir de la fecha de dicha publicación.

2.4.1 *EXAMEN DE LA CONTESTACIÓN AL SUSPENSO*

El examinador procederá al análisis de la documentación entregada por el solicitante como contestación al suspenso, a la mayor brevedad posible desde la entrada de dicha documentación en la OEPM.

En primer lugar, el examinador comprobará que el suspenso se ha contestado en plazo, se ha aportado la documentación necesaria y se ha abonado la tasa correspondiente. A continuación valorará el contenido de la contestación al suspenso y el grado de subsanación de los defectos señalados. Si persisten defectos subsanables, el examinador deberá considerar la conveniencia de otorgar un nuevo plazo de subsanación antes de proceder a la denegación.

2.5 CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Si después del examen de oficio no se aprecian defectos que lleven a formular una objeción o bien si los defectos han sido subsanados, el examinador procederá a notificar el trámite de continuación de procedimiento y publicación de la solicitud.

2.6 PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

En el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial se publicarán las reivindicaciones y dibujos de la solicitud de modelo de utilidad poniendo así la solicitud a disposición del público (Art. 143 LP), junto con los demás datos que especifica el Art.31.3 del Reglamento (datos bibliográficos y Clasificación Internacional). La publicación de la solicitud tiene por objeto dar la oportunidad a cualquier persona a oponerse a la concesión del modelo solicitado, alegando y probando fehacientemente, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos a dicha concesión, incluso la falta de novedad y actividad inventiva o la suficiencia de la descripción.

CAPÍTULO 3 PARTE B: TRÁMITE DE OPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD

3.1 CUESTIONES GENERALES

Según establece el Artículo 144 de la Ley 24/2015 de Patentes, en los dos meses siguientes a la publicación de la solicitud de modelo de utilidad, cualquier persona podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia de la descripción.

No podrá alegarse sin embargo la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios (Art. 144.1 LP).

El plazo previsto en el apartado precedente podrá prorrogarse por otros dos meses adicionales para presentar pruebas o completar alegaciones, siempre que la oposición se **interponga válidamente** dentro del plazo inicial y la prórroga se solicite antes de la expiración del mismo (Art. 144.2 LP).

Para que la solicitud de prórroga de ampliación del plazo de oposición se considere válidamente interpuesta es necesario:

- a. Que el oponente presente un escrito **suficientemente motivado en el que queden claros los motivos** por los que interesa la ampliación.
- b. Que el interesado formule su solicitud de prórroga antes de que se agote el plazo para presentar la oposición. La decisión sobre la ampliación deberá realizarse antes del vencimiento de dicho plazo.

El acuerdo de ampliación deberá ser notificado.

El criterio a seguir por el Área de modelos será el de no permitir dilaciones artificiales del procedimiento de concesión. La ampliación de plazo sólo se otorgará para mejorar la oposición presentada y siempre que la oposición se interponga válidamente, es decir, que del

contenido inicial se deduzca que la oposición es viable. Esto implica que existan documentos probatorios aunque la argumentación sobre los mismos no esté completa.

En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad conteste a las oposiciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso **por plazo común de 10 días** desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado anterior (apartado 8 del Art. 61 del Reglamento), es decir, hasta que termine el plazo de réplica de los oponentes.

3.2 LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR LA OPOSICIÓN

Según el Artículo 144.1 LP, cualquier persona podrá oponerse a la concesión del modelo de utilidad.

Una oposición puede presentarse de manera conjunta por varios oponentes, ya sean éstos personas físicas o jurídicas.

3.3 FORMA DE PRESENTAR LAS OPOSICIONES

La oposición debe presentarse por escrito, al igual que cualquier otro documento relativo a la solicitud.

3.4 RETIRADA DE LA OPOSICIÓN

El oponente podrá retirar el escrito de oposición hasta que transcurra el plazo establecido en el apartado 7 del Art. 61 Reglamento.

3.5 EXAMEN FORMAL DE LAS OPOSICIONES

Una vez realizado el examen de oficio y si no ha habido objeciones que impidan la publicación o bien se han subsanado dichas objeciones, la Ley prevé (Art. 143 LP) la publicación de la solicitud, es decir, los datos bibliográficos, la clasificación internacional, las reivindicaciones y los dibujos con objeto de que cualquier persona pueda oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesión, incluyendo la novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción (Art. 61 Reglamento).

En caso de presentarse una oposición se realiza un examen formal de dicha documentación presentada.

3.5.1 REQUISITOS DE ADMISIÓN

Si se ha formulado una o más oposiciones se debe verificar que cumplen los requisitos exigidos, es decir, comprobar en el expediente y en el Formulario de oposición que:

- a. Se ha presentado dentro del plazo de los dos meses desde la publicación de la solicitud.
- b. Se indica el número de solicitud del Modelo de Utilidad contra la que se formula la oposición, así como la identificación del solicitante.
- c. Se especifica la identidad del oponente.
- d. Si el oponente ha designado un representante, la identidad de este, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del Artículo 2.2 del presente Reglamento y el correspondiente poder de representación.
- e. Si el escrito de oposición se acompaña de las correspondientes alegaciones, incluyendo los hechos y pruebas invocadas en apoyo de las mismas. Si las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en español, deberá aportarse una traducción al español de, al menos, aquellos elementos relevantes para valorar la pertinencia de la oposición.

- f. Se incluyen los motivos en los que se funda dicha oposición de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 144.1 de la Ley, así como una declaración que especifique en qué medida la oposición planteada afecta al modelo de utilidad solicitado, detallando las reivindicaciones afectadas por la oposición.
- g. Se ha abonado la tasa correspondiente.

Una oposición se considera suficientemente fundada para ser admitida cuando vaya acompañada de pruebas (documentales, tecnológicas (videos, archivos gráficos, etc.) o físicas) de, al menos un motivo de oposición, aunque haya invocado diversos motivos y el resto de dichos motivos no tengan fundamento.

3.5.2 LISTA DE DOCUMENTOS. RECHAZO DE OPOSICIONES

La oposición no se admitirá cuando:

- a. El escrito de oposición se hubiera presentado fuera de plazo.
- b. No se hubieran abonado las tasas de oposición.
- c. El escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se formula oposición, la identidad del oponente o no se enuncien los motivos y pruebas en que se funde.
- d. No se hubiera presentado el poder de representación en plazo.

Si se da alguna de estas circunstancias, excepto en el caso de la presentación fuera de plazo, el examinador lo notificará al oponente otorgándole un plazo de 10 días para su subsanación con indicación de que si así no lo hiciera se inadmitirá la oposición.

Si el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones vigentes, como por ejemplo, que no presente alegaciones o que los documentos no estén redactados en castellano o que falten documentos mencionados en el escrito de oposición, se notificarán las irregularidades observadas al oponente para que las subsane en el plazo de 1 mes desde su publicación en el BOPI con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de la oposición.

3.6 TRASLADO DE LAS OPOSICIONES

Desde la fecha de publicación de la solicitud del modelo de utilidad en el BOPI, se dispondrá de dos meses para presentar oposiciones a la concesión. Una vez finalizado este plazo y si se hubieran producido oposiciones, se dará traslado al solicitante de aquellas que hubieran sido admitidas y se publicará un suspenso del procedimiento por oposición, disponiendo el solicitante del plazo de dos meses desde la publicación de dicho suspenso para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las reivindicaciones si así lo estima oportuno y para formular las alegaciones que estime pertinentes (Art. 61.6 Reglamento).

3.7 EXAMEN DE FONDO

3.7.1 *MOTIVOS DE OPOSICIÓN*

Según el Artículo 144.1 LP cualquier persona podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para su concesión, incluso la falta de novedad, o de actividad inventiva, o la insuficiencia de la descripción.

Son estos tres últimos requisitos los que generalmente van a ser objeto de oposición, ya que el resto habrá sido examinado en la fase anterior a la continuación del procedimiento.

No podrá alegarse, sin embargo, la falta de legitimación del solicitante para pedir la protección del modelo de utilidad, la cual deberá hacerse valer ante los Tribunales ordinarios.

El escrito de oposición deberá ir acompañado, en su caso, de los correspondientes documentos probatorios.

3.7.2 *PRUEBAS INVOCADAS EN APOYO DE LA OPOSICIÓN*

La Oficina aplicará para la consideración de las pruebas de las oposiciones el siguiente criterio:

- a. Se admitirán documentos escritos como pruebas contra la concesión del modelo de utilidad, ya sean documentos de invenciones u otras modalidades de propiedad industrial

o de otro tipo de literatura, incluyéndose los catálogos comerciales o prospectos, siempre que éstos muestren sin lugar a duda que su fecha de disposición al público era anterior a la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la solicitud de modelo de utilidad. Dichos documentos o folletos deben ir acompañados de traducción al castellano en caso de que estén redactados en otro idioma. El oponente deberá citar expresamente las partes del documento presentado en las que basa su oposición.

- b. Se debe acreditar, si no se dedujera inequívocamente de los documentos presentados, la puesta a disposición del público con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad del modelo de utilidad.
- c. Se admitirán también pruebas tecnológicas (videos, archivos gráficos, etc.) aunque su aceptación deberá ser valorada en cada caso concreto
- d. Se admitirán también pruebas físicas

En el caso de pruebas físicas se aceptarán únicamente aquellas que hayan sido depositadas en la oficina o ante notario, debiendo incorporarse al expediente en este último caso el acta notarial de dicho depósito.

Puede obtenerse información más detallada en la Parte E El Estado de la Técnica en Modelos de Utilidad.

A efectos de formar parte del estado de la técnica y que destruyan los requisitos de novedad y actividad inventiva es requisito esencial que la fecha de puesta a disposición del público se pueda demostrar de forma fehaciente. Se considera fehaciente la fecha de depósito legal, si existiera. Generalmente, los libros tienen la identificación de dicha fecha y se considera como fecha de puesta a disposición del público. Las publicaciones periódicas (diarios, revistas, etc.) y los folletos que no dispongan de depósito legal, no podrán ser consideradas como anterioridades a los efectos correspondientes.

Una certificación acreditativa de fecha de puesta a disposición del público, emitida por una persona física, un representante de una persona jurídica y aún por un notario o fedatario público por medio de un acta de manifestaciones de un tercero, no se considerará aceptable. Ello no obstante, si se trata de un acta levantada por un notario o fedatario público "in situ", en la que se declara por parte del propio notario o fedatario público, que en determinado fecha y lugar se ha puesto a disposición del público una información, ésta se considerará válida.

No se admitirán oposiciones basadas en documentos privados aunque en ellas aparezcan las fechas en que posiblemente se redactaron. Por ejemplo facturas, dibujos técnicos, planos de fabricación, cheque, talones, libros contables, etc.

La información contenida en una página web constituye una divulgación que puede ser considerada como anterioridad en resolución de oposiciones. Aun así, debido a la diversidad de casos posibles y a la dificultad de asignar una fecha fiable a los documentos, se estudiarán los casos uno a uno. Existen páginas web que suministran información sobre las fechas en las que el contenido de la página web fue puesto a disposición del público, como <http://archive.org>, pero estas pruebas no siempre son aceptadas legalmente.

3.7.3 EXAMEN DE LOS MOTIVOS DE OPOSICIÓN

Al examinar las oposiciones, se debe estudiar, en particular:

- a. Si la oposición se basa en la falta de novedad o de actividad inventiva de todas las reivindicaciones o sólo parte de ellas, o
- b. Si la oposición está basada en la insuficiencia de la descripción.

Si el oponente aduce como uno de los motivos de oposición la falta de novedad o de actividad inventiva de parte o todas las reivindicaciones, basándose en determinados documentos, el examinador debe examinar dichos documentos y, si los considera pertinentes, elaborar la notificación con el resultado del examen al solicitante. Por el contrario, si el examinador entiende que la oposición no está debidamente fundada, no tendrá en cuenta la oposición a este respecto, motivándolo adecuadamente en la comunicación al oponente sobre la resolución final del expediente.

En el caso de que el motivo de oposición a la concesión del modelo de utilidad sea la insuficiencia de la descripción, el examinador, si estima que la oposición puede estar fundada, debe incluir la objeción formulada por el oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud del modelo de utilidad sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.

Especialmente, si el oponente describe que ha llevado a cabo experimentos dirigidos a la obtención del resultado técnico mencionado como el objeto de la invención, y declara que no

lo ha logrado, se debe pedir al solicitante que haga comentarios sobre tales experimentos y las condiciones en que se han llevado a cabo, así como cuáles serían, en su opinión, los cambios a efectuar en dichas condiciones para obtener los resultados previstos por el modelo de utilidad. Si el solicitante no puede demostrar con éxito que un experto en la materia puede repetir la invención, la solicitud debe ser denegada.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que algunos de los modos de realización de la invención no se puedan ejecutar, se actúa como en el supuesto de insuficiencia total de la descripción, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos. Igualmente, se debe modificar la descripción y contener únicamente aquellas posibilidades que un experto en la materia pueda repetir.

3.7.4 INTERPRETACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES ANTE UNA OPOSICIÓN

Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma en la fase de oposición y, si se hubiera solicitado un Informe sobre el estado de la técnica, en la elaboración de dicho informe.

Debe leerse cada reivindicación dando a los términos que contiene el sentido y el alcance que les atribuiría el experto en la materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripción dé a esos términos un sentido especial, bien definiéndolos expresamente o de alguna otra manera. La importancia del preámbulo en la apreciación de los elementos de una reivindicación debe evaluarse según el caso y en función de las circunstancias propias de cada caso.

Conviene estudiar las declaraciones que, dentro del preámbulo, enuncian el objetivo o la utilización particular de la invención, para establecer si ese objetivo o utilización particular conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica. Si es éste el caso, dicha declaración sirve para limitar el alcance de la reivindicación.

3.7.4.1 Características expresadas funcionalmente. Interpretación de la expresión “para”

Hay dos casos:

a. Reivindicaciones referidas a una entidad:

Si una reivindicación comienza con palabras como **“Aparato para llevar a cabo el procedimiento, etc...”** debe ser interpretado como aparato **“adecuado para llevar a cabo el procedimiento”**. Un aparato que tuviese todas las características especificadas en las reivindicaciones pero que fuera manifiestamente inadecuado para el propósito declarado, o que requiriera una modificación para posibilitar que fuera utilizado de esta forma, no debería considerarse como que anticipa a la reivindicación estudiada. Se pueden aplicar consideraciones similares a una reivindicación de un producto para un uso particular.

Por ejemplo, si se compara una reivindicación dirigida a un molde para acero fundido, con un documento referido a una bandeja de plástico para cubos de hielo con un punto de fusión mucho más bajo que el del acero, dicha bandeja no entraría en el ámbito de la reivindicación en estudio.

De la misma forma, una reivindicación de una sustancia o composición para un uso particular debería ser interpretada como sustancia o composición que es, de hecho, adecuada para el uso declarado. Un producto conocido que es, a primera vista, igual que la sustancia o composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma tal que lo hace inadecuado para el uso declarado, no afectaría a la novedad de la reivindicación, pero si el producto conocido está en una forma en la cual es adecuado para el uso declarado, aunque nunca haya sido descrito para ese uso, entonces anularía la novedad de la reivindicación.

El examinador siempre debe establecer el objeto de la reivindicación en términos concretos, en su aspecto más amplio posible y compararlo después con las informaciones implícitas o explícitas que puedan ser extraídas de los documentos pertinentes del estado de la técnica por el experto en la materia.

Ejemplo 1: considérense dos reivindicaciones distintas, 1 y 2:

1. Una junta que tiene las características A, B, C, D

2. Una junta para la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna...que tiene las características A, B, C, D.

Las dos reivindicaciones se dirigen al mismo producto (una junta) y lo definen según las mismas características técnicas. La única diferencia es que la junta 2 debe poder ser utilizable para el objetivo buscado indicado mientras que no es necesario que el producto 1 satisfaga esta condición.

Una junta del estado de la técnica que satisfaga todas las características A, B, C, D destruiría claramente la novedad de 1. Destruiría también la novedad de 2 incluso en el caso de que no esté descrito para la utilización en la cabeza de un cilindro de un motor de combustión interna, si el experto en la materia puede deducir del estado de la técnica que esa junta conocida satisface las condiciones que la hacen utilizable para el objetivo buscado.

Ejemplo 2: considérese la siguiente reivindicación:

“Reactor para llevar a cabo el método de la reivindicación 7, que comprende una zona de reacción (48) y una zona de regeneración del catalizador (53) en comunicación con la zona de reacción”.

Lo que el solicitante está reivindicando es simplemente un reactor, que comprende una zona de reacción y una zona de regeneración del catalizador, que es “adecuada para” llevar a cabo el método de la reivindicación 7. Esta reivindicación se debe examinar independientemente de la reivindicación 7.

Las explicaciones anteriores se aplican a la apreciación de la novedad. Por otro lado, una vez que se ha establecido la novedad con respecto a un documento del estado de la técnica, que presenta características técnicas comunes con la reivindicación en estudio pero no es adecuado para el uso declarado, se deberá valorar si es el documento más apropiado para apreciar la actividad inventiva.

Siguiendo con el ejemplo del catalizador, tómense los siguientes documentos, D1 y D2, en donde D1 divulga un catalizador que se utiliza en motores de coche, que parece contener todas las características técnicas de la reivindicación. Sin embargo, todos los catalizadores de

los coches contienen invariablemente una sustancia que les haría inadecuados para la oxidación de compuestos orgánicos -este hecho será conocido por un examinador experto-. El catalizador divulgado en D1 contiene también esta sustancia.

Y D2 se refiere a catalizadores diferentes de los catalizadores reivindicados pero que son, sin embargo, utilizados con el mismo propósito, es decir, para la oxidación de compuestos orgánicos. Pues bien, este sería el documento más próximo a la hora de apreciar la actividad inventiva.

b. Reivindicaciones referidas a una actividad

En las reivindicaciones referidas a una actividad la palabra "para" tiene carácter limitativo.

No obstante, las invenciones de procedimiento, que son el ejemplo por excelencia de invenciones con reivindicaciones referidas a una actividad, no podrán ser protegidas como modelo de utilidad.

3.7.4.2 Reivindicaciones de aparatos limitadas por las características de uso

Estas reivindicaciones pueden dar lugar a problemas de falta de claridad. Se dan cuando la reivindicación no sólo define la entidad sino que también especifica su relación con una segunda entidad que no es parte de la entidad reivindicada (por ejemplo, una cabeza de cilindro para un motor, donde la primera es definida por medio de las características de su localización específica en el segundo).

Por ejemplo, si tomamos ***“Reactor según la reivindicación 9 donde el catalizador es suministrado a la zona de regeneración a una temperatura entre 250 y 350 grados”***, la temperatura a la cual el catalizador es suministrado al reactor no parece que implique ninguna restricción sobre el reactor en sí mismo. La búsqueda debería dirigirse a las características técnicas concretas del reactor. Esto incluirá detalles como el tamaño y la forma del reactor y cualquier característica implícita.

Una alternativa válida a la anterior redacción podría ser: ***“Reactor según la reivindicación 9 donde el reactor se diseña de tal forma que durante su uso, el catalizador puede ser suministrado a la zona de regeneración a una temperatura entre 250 y 350 grados”***.

3.7.4.3 Reivindicaciones que definen la invención en función del resultado que se quiere obtener

Las reivindicaciones que intentan definir la invención por el resultado que se pretende alcanzar no se deben admitir. Son equivalentes a reivindicar el problema técnico subyacente y pueden dar lugar a una objeción por falta de claridad o falta de fundamento en la descripción si el alcance de la invención reivindicada es más amplio que lo divulgado en la descripción.

Así, por ejemplo, una reivindicación del tipo: ***“canal de comunicación digital caracterizado porque es imposible el acceso no autorizado”***, sería inadmisibles dado que la parte caracterizadora de dicha reivindicación es el mero enunciado del resultado que se pretende conseguir, esto es, la imposibilidad de acceder al canal de comunicación reivindicado sin la autorización correspondiente.

No obstante, y de manera excepcional, se pueden admitir este tipo de reivindicaciones siempre que concurren las siguientes circunstancias: que las reivindicaciones sólo puedan definirse en tales términos y que el resultado pueda obtenerse sin excesiva experimentación o bien, mediante ensayos o procedimientos especificados en la descripción o conocidos por el experto en la materia.

3.7.4.4 Características funcionales -medios-

La disposición más típica es la reivindicación que contiene la expresión ***“medios más función”***. Por ejemplo: una reivindicación expresa ***“medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse entre sí”*** o ***“aparato para medir...”*** o ***“producto para dispersar”*** o ***“composición insecticida”*** o ***“medios de detección de la posición del terminal”***. Es posible que una reivindicación como este último ejemplo, esté soportada en la descripción sólo por un único ejemplo que comprenda un final de carrera, siendo obvio que, una célula fotoeléctrica podría ser utilizada en su lugar.

Por el contrario, si el contenido íntegro de una solicitud es capaz de dar la impresión de que una función determinada se lleva a cabo de una forma también determinada, no existiendo indicios de medios alternativos, y una reivindicación se formula abarcando otros medios de llevar a cabo dicha función, entonces se deben formular objeciones por falta de claridad o por falta de base en descripción en la fase de examen de oficio. Por lo tanto, puede que no sea

suficiente que la descripción meramente describa en términos vagos que se puedan adoptar otros medios, si no está razonablemente claro cuáles son o cómo podrían ser utilizados.

En el ejemplo, “**medios para conectar un miembro a otro de tal forma que puedan moverse entre sí**”, el examinador no deberá limitarse a los medios para conectar telescópicamente el primer y segundo miembro sino también medios como aquellos que conectan los miembros mediante uniones roscadas. Sin embargo, si la reivindicación es del tipo “**medios valvulares para restringir el flujo de un fluido**”, el examinador debería tener en cuenta que se trata de medios valvulares y no buscar en cualquier medio para restringir el paso de un fluido.

3.7.4.5 Reivindicaciones de tipo abierto o cerrado

Cuando evalúe la novedad o la actividad inventiva, el examinador deberá tener en cuenta el tipo de expresión de transición (por ejemplo: “**consiste en**”, “**que comprende**”, o “**consiste esencialmente en**”) que se utilice en las reivindicaciones. En efecto, el objeto de la búsqueda depende del tipo de expresión utilizada.

- a. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo cerrado, tal como “que consiste en”, no puede interpretarse como que comprende productos que a su vez incluyen elementos estructurales distintos de los expuestos en la reivindicación. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto consistente únicamente en A, B y C”, no puede interpretarse que la invención engloba el estado de la técnica (y se considera nueva en relación con dicho estado) que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento. La expresión “consiste en” se interpreta como una expresión de transición de tipo cerrado;
- b. Cuando una reivindicación comprende una expresión de transición de tipo abierto, tal como “que comprende”, puede interpretarse en el sentido de que comprende productos que a su vez incluyen componentes no citados, respectivamente. Así, si en una reivindicación se trata de “un producto que comprende A, B y C”, puede interpretarse la invención en el sentido de que engloba el estado de la técnica y presenta falta de novedad en relación con el estado de la técnica que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra característica o elemento.

- c. Cuando se utiliza en una reivindicación la expresión de transición “consiste esencialmente en”, se encuentra en una posición intermedia entre las reivindicaciones de tipo cerrado y las reivindicaciones de tipo totalmente abierto. A los efectos de la búsqueda y del examen, la expresión “consiste esencialmente en” se interpretará que equivale a una expresión de tipo abierto (como “comprendiendo”), salvo si la descripción o las reivindicaciones contienen una indicación precisa de en qué consisten efectivamente las características de base y nuevas.

3.8 LA CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA OPOSICIÓN

Ante un suspenso por oposición el solicitante puede optar por:

- a. Contestar a las objeciones del suspenso por oposición, subsanando la memoria frente a las oposiciones formuladas (por ejemplo, falta de novedad en algunas reivindicaciones, falta de actividad inventiva o insuficiencia de la descripción). Se puede adjuntar un nuevo juego de reivindicaciones que no amplíe el contenido de la solicitud respecto a las inicialmente presentadas, y modificar la descripción y los dibujos de acuerdo con la modificación de las reivindicaciones.
- b. No contestar a las objeciones, bien porque estima que las mismas no tienen nada que ver con el objeto de la invención, o bien porque considera que con las objeciones formuladas en el escrito de oposición se anticipan todas las reivindicaciones en que basa el objeto de su invención.
- c. Contestar a las objeciones formulando las alegaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos.

3.8.1 EXAMEN DE LA CONTESTACIÓN DEL SOLICITANTE A LA OPOSICIÓN

Se considera que la contestación a la oposición formulada contra la concesión, es un derecho que tiene el solicitante, y no una obligación, por lo cual puede contestar o no al escrito de oposición (Art. 145.3 LP).

En el caso de que el solicitante del modelo de utilidad **conteste a las oposiciones**, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado simultáneamente a todos los oponentes, de existir varios, de las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el solicitante, otorgándoles un trámite de réplica en cada caso por plazo común de 10 días desde la publicación del traslado de la contestación a las oposiciones en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Para examinar los escritos de oposición, así como, en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos, el Presidente tendrá voto de calidad.

La Comisión de expertos, al estudiar el escrito de contestación a la oposición, observará si el solicitante en su contestación subsana todos los defectos apuntados en el escrito de oposición, habiendo realizado las modificaciones que procedan, por ejemplo, ajustando y modificando los elementos técnicos (reivindicaciones, memoria o descripción, etc.). Por tanto, trascurrido el plazo otorgado al solicitante para la subsanación de defectos y el plazo de los trámites de réplica del oponente a dicha contestación (Art. 61 Reglamento), formulará una resolución razonada sobre la protección solicitada y procederá a la concesión de la solicitud, cuando se subsanen los defectos propuestos en el suspenso por oposición, notificándolo al solicitante y al opositor u opositores y publicando la resolución. En el caso de haberse modificado las reivindicaciones (solamente reduciendo el alcance de la protección) se hará constar en la resolución de concesión la frase “con las reivindicaciones modificadas en trámite de oposiciones”, se modificará el folleto de acuerdo con las nuevas reivindicaciones, se publicará la concesión y se notificará la misma al solicitante y a lo/s oponentes

Cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas considere que, pese a las modificaciones o alegaciones del solicitante, persisten motivos que impidan la concesión del modelo de utilidad, otorgará al solicitante un plazo de un mes para que subsane el defecto o presente nuevas alegaciones. En la medida que sea necesario para subsanar los defectos, el solicitante podrá modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, en su caso, en los términos previstos en los Artículos 48 de la Ley y 64 del presente Reglamento. En concreto, el solicitante podrá eliminar o limitar las reivindicaciones cuyo contenido, en el examen, se ha demostrado falto de novedad o actividad inventiva.

Transcurrido el plazo del mes otorgado al solicitante para la subsanación de defectos o para la presentación de alegaciones, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la vista de la contestación o no al escrito que le señalaba las objeciones detectadas, formulará una resolución razonada sobre la protección solicitada, sin que haya lugar a una nueva notificación sobre la persistencia de los defectos, pudiéndose dar los siguientes casos:

- a. **La concesión de la solicitud**, (si se han subsanado los defectos propuestos, con o sin las reivindicaciones modificadas), su publicación y comunicación al solicitante y al/los oponentes, así como la modificación si procede del folleto de publicación.
- b. La **denegación de la solicitud**, (si una vez recibida la contestación del solicitante no subsana las objeciones formuladas, o la Oficina Española de Patentes y Marcas no está de acuerdo con las alegaciones que formula, o bien si no contesta), haciendo una justificación exhaustiva sobre los motivos de la denegación de la solicitud.

3.8.2 RESOLUCIÓN MOTIVADA

En todos los casos que se pueden dar en la resolución de un expediente con oposición, estudiados en el punto anterior y según determina el Artículo 62 del Reglamento, la oficina resolverá sobre la protección solicitada. Las resoluciones se deben motivar exhaustivamente, y dichas resoluciones son comunicadas al solicitante y a los opositores, en la actualidad de la siguiente forma:

- Se adjunta una carta-comunicación, firmada por el Jefe del Servicio, en la que se le notifica que ha sido propuesta la concesión/denegación de su solicitud de modelo de utilidad. En esta carta se comunica asimismo que se prevé que dicha concesión/denegación se publique en el BOPI -indicando la fecha- y que dicho boletín se puede consultar en la página web de la OEPM (www.oepm.es).
- Se le indica, en dicha carta, que la resolución que se le comunica no pone fin a la vía administrativa y que cabe interponer recurso de alzada, ante la Dirección de la OEPM, en el plazo de 1 mes a contar desde la fecha de la publicación de la mención de la resolución de la OEPM.
- También se adjunta el acuerdo de resolución en el cual se cita:

- a. El modelo de utilidad contra el que se han formulado la oposición y el título- enunciado del mismo.
- b. Las oposiciones presentadas contra su concesión
- c. Si el solicitante contesta o no, en plazo
- d. Un punto de consideraciones, en el que la Comisión de Expertos cita el objeto de protección del modelo de utilidad impugnado, basándose en las características reivindicadas
- e. También se incluyen los motivos que se alegan en el escrito de oposición que impiden la concesión (novedad, actividad inventiva, insuficiencia de la descripción, que las reivindicaciones no están basadas en la descripción, falta de unidad de invención, etc.)
- f. El estudio y comparación, entre reivindicaciones de modelos que se oponen; estudio de la falta de unidad de invención, novedad, actividad inventiva, etc., que se aleguen en el escrito de oposición (en puntos anteriores y en el punto E se especifican los conceptos y la forma de aplicar los mismos para resolver la oposición).
- g. Conclusión del informe, donde la Comisión de Expertos propone la resolución a que llega.
- h. Una NOTA INFORMATIVA, donde se informa al solicitante acerca del pago de tasas de mantenimiento.

3.9 RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD

3.9.1 *RESOLUCIÓN SIN OPOSICIÓN (CONCESIÓN DIRECTA)*

Según determina el Artículo 145.2 de la LP, "***transcurrido el plazo para la presentación de oposiciones, si estas no se hubieran presentado, la Oficina de Patentes dictará resolución concediendo el modelo solicitado***".

Se procede a publicar la concesión y a efectuar la comunicación de la misma al solicitante. Según determina el Artículo 62.7 del Reglamento, la publicación de la resolución de concesión mencionará:

- a. El número de la solicitud y de publicación
- b. La fecha de presentación de la solicitud
- c. Los datos completos de la prioridad
- d. La clasificación internacional de patentes
- e. El título de la invención
- f. La identificación del solicitante y de su representante en su caso
- g. La identificación de inventor o inventores, salvo que hubieran renunciado a ser mencionados como tales
- h. Fecha de publicación de la solicitud
- i. Fecha de concesión
- j. Puesta a disposición del público de la documentación del modelo de utilidad

3.9.2 RESOLUCIÓN CON OPOSICIÓN.

Para examinar los escritos de oposición, así como en su caso, la contestación y réplicas, se creará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente. La Comisión se completará con un jurista si se considera que la naturaleza de la decisión así lo exige. En caso de empate de votos el Presidente tendrá voto de calidad.

Si el oponente aduce como motivos de oposición la falta de novedad o de actividad inventiva de parte o todas las reivindicaciones o de algunas reivindicaciones basada en documentos pertinentes la Comisión actuará de la siguiente forma:

3.9.2.1 Examen de novedad

Respecto a cómo proceder para valorar si hay novedad o no, consultar el apartado 4 de la Parte E, referente a la Novedad en Modelos de Utilidad

El examen de novedad es una comparación hecha elemento por elemento, puesto que se trata de determinar, si se encuentran comprendidos en el estado de la técnica.

Se debe comparar, por lo tanto, cada reivindicación a la que se oponen con cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente. Solo se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por sí solo contiene el conjunto de las características de esa reivindicación. No obstante, no basta con que la supuesta anterioridad contenga todas las características técnicas, sino que éstas deben estar contenidas, además, en una única forma de realización, de las que aparezcan en la anterioridad.

Esta regla solo sufre dos excepciones:

- Cuando en una reivindicación se enumeran alternativamente dos posibilidades de ejecutar la invención (por ejemplo “....fijando las piezas de... por soldadura o remache”), basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusión de que falta la novedad en esa reivindicación;
- Cuando en una publicación se hace referencia explícita y precisa a otra publicación, se puede añadir el pasaje citado al contenido de la primera.

Debe tenerse en cuenta, de cara a valorar la novedad de las reivindicaciones dependientes, que cuando se ha encontrado una publicación que contiene todas las características de la primera reivindicación de la solicitud, y se pasa a las reivindicaciones que les son subordinadas (reivindicaciones dependientes), no basta demostrar que las características propias de cada una de estas son también conocidas. Solo existe anterioridad a tal reivindicación si se encuentra en una misma publicación el conjunto de todas sus características, es decir, las que les son propias de esa reivindicación y de la reivindicación de la cual depende.

La Comisión debe tener en cuenta que el examen de novedad presupone que haya verificado si la definición de la reivindicación concuerda con la descripción y los dibujos, y que se haya modificado esa definición, si corresponde, a la luz de lo descrito.

3.9.2.2 Examen de la actividad inventiva.

Se considerará que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de **manera muy evidente** para un experto en la materia. Esta definición viene recogida en el Artículo 140 LP.

Para el estudio de la actividad inventiva del modelo de utilidad respecto al estado de la técnica considerado se tendrán en cuenta las consideraciones del apartado 5 de la Parte E referente a Actividad inventiva en Modelos de Utilidad.

3.9.2.3 Insuficiencia de la descripción

En el caso de que el motivo de oposición sea la insuficiencia de la descripción, si el examinador estima que la oposición puede estar fundada, debe trasladar la objeción formulada por el oponente, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud del modelo de utilidad sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido.

Si la insuficiencia es parcial, es decir, que sólo algunos de los modos de realización de la invención se pueden ejecutar, se actúa como en el supuesto de insuficiencia total de la descripción, pero limitado a dichos modos afectados por la insuficiencia descriptiva, debiendo limitarse las reivindicaciones a los modos de realización suficientemente descritos.

3.10 RECURSOS ART. 146 LP Y 62 DEL REGLAMENTO

Cuando el solicitante o el que se opone a la concesión estiman que la resolución dictada por la OEPM no es ajustada a derecho, pueden interponer dentro del plazo establecido (un mes

desde la publicación de la resolución que se recurre), por el Artículo 115.1 de la Ley 30/1992 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, recurso de alzada contra dicha resolución.

Contra la resolución del recurso no procede impugnación en vía administrativa (con la resolución del recurso termina la tramitación en vía administrativa), tan solo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde este domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución del recurso en el BOPI, todo ello de conformidad con los Artículos 10.1.i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa.

La resolución de concesión o denegación del modelo de utilidad podrá ser recurrida en alzada en el plazo de un mes a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial de la

Propiedad Industrial». No obstante, este plazo es susceptible de restablecimiento de derechos en las condiciones y supuestos previstos en el Artículo 53 de la Ley.

El recurso contra la concesión del modelo de utilidad solo podrá referirse a aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la Oficina Española de Patentes y Marcas durante el procedimiento de registro.

El recurso fundado en motivos de denegación del modelo de utilidad no examinados de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en un procedimiento de oposición contra la concesión del modelo de utilidad basado en dichos motivos, y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. A estos efectos podrá entenderse desestimada la oposición si, transcurrido el plazo para resolverla y notificarla, no hubiese recaído resolución expresa.

En el procedimiento de recurso el titular del modelo de utilidad podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley de Patentes. Si como consecuencia de un recurso el modelo de utilidad quedara modificado, se publicará esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos.

La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa.

CAPITULO 4. PARTE C: LIMITACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES.

4.1 CORRECCIÓN DE ERRORES MANIFIESTOS

En caso de rectificación de algún documento de la solicitud de modelo de utilidad o cualquier otro documento contenido en el expediente para subsanar errores manifiestos, esta se podrá realizar en cualquier momento del procedimiento de concesión del modelo de utilidad a petición del solicitante (Art.65 Reglamento).

La corrección de errores manifiestos se refiere con carácter general al caso de errores materiales o formales o de hecho, y no a errores conceptuales. Esto significa que la corrección de este error no debe suponer un cambio en el sentido del acto administrativo de que se trate, sus efectos o alcance. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado que, para que un error pueda ser calificado como error material o de hecho, ha de tener las siguientes características:

- a. para su apreciación no es necesario acudir a criterios interpretativos de las normas jurídicas aplicables;
- b. puede observarse teniendo en cuenta sólo los datos del expediente administrativo; y
- c. puede rectificarse sin que padezca la sustancia jurídica del acto, sin alteración fundamental de su contenido y sin requerir, por tanto, un juicio valorativo u operación jurídica sobre este contenido, debiendo, por último, seguirse un criterio restrictivo en el sentido de negar la rectificación en caso de duda.

La corrección del error debe derivar de forma inequívoca del documento de solicitud de modelo de utilidad, tal y como lo interpretaría una persona experta en la materia en la fecha de solicitud.

En el caso de que el error esté contenido en la descripción, las reivindicaciones o los dibujos, la rectificación deberá resultar de forma evidente de tal manera que ningún otro texto rectificado podría haber sido propuesto por el solicitante. Es decir, la rectificación deberá ser de tal naturaleza que resulte evidente que el único texto que podría haber sido propuesto por

el solicitante es el rectificado y siempre que con ello no se altere lo esencial del objeto solicitado. En conclusión, el error debe ser obvio.

La petición de rectificación se realizará mediante el [formulario 3406X](#)

Cuando una solicitud reivindique prioridad de un depósito previo, resulta útil para determinar si un error es obvio o no, analizar el contenido del documento de prioridad en la medida que éste forma parte del expediente administrativo.

El supuesto de omisión de alguna página o párrafo de la descripción o de las reivindicaciones no podría considerarse como un error, ya que la aportación posterior de estas partes implica una modificación sustancial de la solicitud.

El examinador puede, por iniciativa propia, corregir errores ortográficos. Si el examinador considera necesario la intervención del solicitante, dada la importancia del error, le propondrá que realice dicha corrección mediante una aportación voluntaria.

En cualquier caso, siempre se han de aplicar los límites generales en materia de modificación, es decir, que la rectificación no debe ampliar el contenido de la solicitud tal como fue presentada.

4.2 LÍMITES A LAS MODIFICACIONES

4.2.1 *LÍMITE TEMPORAL*

Las modificaciones, tanto de las reivindicaciones como de la descripción, solo pueden realizarse en alguno de los trámites arriba mencionados y en los plazos reglamentariamente establecidos. No se tendrá en cuenta la aportación voluntaria de documentación, salvo para la subsanación de errores manifiestos. Cuando el solicitante aporte documentos en alguna fase del procedimiento en el que no esté expresamente permitida, se notificará al solicitante que no procede tomar en cuenta dicha aportación a menos que él mismo indique la base legal en que fundamenta la referida aportación. Se le otorgará un plazo de 10 días para que alegue lo que estime oportuno (Art. 73 Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

Si el solicitante no contesta o no fundamenta suficientemente el trámite para la aportación extemporánea, esa documentación queda en el expediente pero no se tendrá en cuenta, continuándose la tramitación con la documentación aportada en los trámites oportunos

4.2.2 LÍMITE MATERIAL

Los límites de una modificación para ser admisible los marca el contenido de la solicitud tal y como se presentó (Art. 48.5 LP). Es decir, la modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud y en todo caso, la modificación deberá ajustarse a la subsanación de los defectos señalados en la correspondiente notificación.

Toda modificación deberá ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de las modificaciones y el alcance de las mismas.

Cuando el modelo de utilidad haya sido modificado como consecuencia de un procedimiento de oposición, de limitación o de recurso o de una resolución judicial se editará un nuevo folleto, que contendrá el texto íntegro del documento de modelo de utilidad tal como haya quedado modificado.

Si como consecuencia de un recurso o de una oposición el modelo de utilidad quedara modificado se publicará esta circunstancia en el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», con inclusión de las reivindicaciones del modelo registrado y, en su caso, una reproducción de los dibujos (Art. 147 LP).

La solicitud del modelo o el modelo no podrán modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente. En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, el modelo de utilidad no podrá modificarse de modo que se amplíe la protección que confiere.

A petición de su titular, el modelo de utilidad cuya concesión sea firme, podrá ser limitado en cualquier momento de su vida legal, modificando las reivindicaciones, la descripción y en su caso, los dibujos. (Art. 105.1 LP y Art. 41 RP)

La petición de limitación sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa. Si no se abona la tasa se tendrá por no realizado.

4.3 MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES

El solicitante puede modificar las reivindicaciones de una de las formas siguientes:

4.3.1 **POR SUPRESIÓN O SUSTITUCIÓN**

La eliminación de una característica en una reivindicación puede ser admisible siempre y cuando el experto en la materia reconociera directamente y sin ambigüedades, como es el caso de las alternativas, que dicha característica no se había considerado esencial en la descripción, que no era esencial para la función de la invención a la luz del problema técnico a resolver, y que dicha eliminación no suponga modificación alguna en el resto de características. Tampoco son admisibles selecciones arbitrarias de la materia inicial que no son deducibles del contenido de la solicitud original.

Se debe tener en cuenta que la supresión de características técnicas implica un aumento del alcance de la protección.

Ejemplo:

Supongamos un caso en el que la invención consistiera en un panel laminado multi-capa y que la descripción incluyera varios ejemplos con distintas combinaciones de capas, teniendo en uno de estos ejemplos la capa exterior de polietileno. La modificación de este ejemplo para omitir o alterar la capa exterior pasando a ser de polipropileno, no sería admisible. En ambos casos, el conjunto del panel sería muy diferente del que había sido descrito originalmente y por lo tanto sería inadmisibile.

Ejemplo:

“Una composición que comprende A y B” se modifica a “Una composición que comprende A y opcionalmente B”. Esta modificación tampoco es admisible, porque se está alterando el objeto de la protección.

4.3.2 **POR INCLUSIÓN DE CARACTERÍSTICAS**

Generalmente se puede evitar una objeción en fase de oposición por falta de novedad incluyendo características más específicas que las que aparecen divulgadas en el estado de la técnica que ha dado lugar a la objeción. Ello es posible si dichas características están presentes en reivindicaciones dependientes. También se admitiría la introducción de alguna característica procedente de la descripción

Ejemplo:

“Un motor eléctrico que comprende A, B y medios para evitar que se queme por sobrecalentamiento”, modificado a “Un motor eléctrico que comprende A, B y un fusible que previene el sobrecalentamiento”. Sería admisible si el fusible es uno de los medios indicados en la descripción para evitar el sobrecalentamiento.

4.3.3 **POR RENUNCIAS O “DISCLAIMERS”**

Se admite la presentación de “disclaimers”, es decir, una limitación negativa en una reivindicación que supone que ciertas características técnicas se excluyan del ámbito de la reivindicación.

Por ejemplo, supongamos que la reivindicación originalmente presentada tiene la siguiente redacción:

“Uso de un compuesto de fórmula general I...”. Un “disclaimer” sobre dicha reivindicación podría tener la siguiente redacción: “uso de un compuesto de fórmula general I, con la excepción del compuesto A...” (Entendiendo que A es un compuesto que cae dentro del ámbito de definición de la fórmula I).

Los “disclaimers” pueden utilizarse para restablecer la novedad de la invención en relación a una divulgación previa, excluyendo expresamente del ámbito de protección la materia que destruye la novedad de la reivindicación. En el ejemplo señalado más arriba, el estado de la técnica incluía el compuesto A.

Se aceptará sólo si el objeto de protección no puede definirse en otros términos o si el empleo de características positivas en la reivindicación limitara innecesariamente el ámbito de protección.

Se puede admitir un disclaimer tanto si ya formaba parte del contenido de la solicitud inicialmente presentada como si la característica técnica a excluir no estuviera explícitamente divulgada en la solicitud tal y como se presentó. Ahora bien, no sería aceptable si su introducción fuera pertinente para la valoración de la actividad inventiva, o para la valoración de la suficiencia de la descripción ya que supone adición de materia contraria al Artículo 48.5 LP.

Una reivindicación que contenga un “disclaimer” debe cumplir con el requisito de claridad y concreción establecido en el Artículo 28 LP. No es admisible, por tanto, que el “disclaimer” contenga una referencia a otro documento de patente, ni múltiples “disclaimers” en una misma solicitud.

En la descripción, el solicitante deberá indicar el estado de la técnica excluido, así como la relación entre el estado de la técnica y el “disclaimer”.

4.4 ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES

Al analizar las reivindicaciones modificadas, el examinador deberá tener en cuenta también las siguientes cuestiones:

- a. Si se cumple el requisito de unidad de invención en el nuevo juego de reivindicaciones (ver capítulo de Unidad de invención)
- b. Si sería necesario ajustar la descripción y el título al nuevo juego de reivindicaciones (por ejemplo, cuando hay un cambio en la categoría de las reivindicaciones).

El examinador puede pedir al solicitante que realice modificaciones con el objetivo de que las reivindicaciones estén más claras, pero en ningún caso debe pedir o ni siquiera sugerir que se hagan modificaciones que, en su opinión, mejoren la redacción de las reivindicaciones, o la descripción.

4.5 FORMA DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

Toda modificación debe ir acompañada de un escrito, en el que el solicitante especifique las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido y en el que se razonen dichas modificaciones.

Como norma general, las modificaciones deben estar basadas en las objeciones emitidas por el examinador, bien en la fase de examen de oficio o bien como consecuencia de los documentos aportados por la oposición, y ser el resultado de un intento para salvar dichas objeciones. Las modificaciones deben estar exclusivamente dirigidas a la subsanación de los defectos señalados.

Cuando el solicitante/titular realice una modificación, deberá presentar el juego completo de reivindicaciones en sustitución de las reivindicaciones presentadas anteriormente, y en su caso, de la descripción o dibujos.

4.6 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

En materia de plazos, el Artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que “los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos”. Esto significa, que los solicitantes de modelos de utilidad deben cumplir con los plazos regulados tanto por la Ley de Patentes como por su Reglamento de Ejecución (Art. 68), para contestar a cualquier notificación de la OEPM así como para la presentación de cualquier documentación.

La contestación o presentación de documentación realizada fuera de plazo no será tenida en cuenta y se resolverá como si no se hubiera presentado, comunicándose en consecuencia al interesado. No obstante, toda documentación, solicitud o contestación remitida a la Oficina fuera de plazo se archivará en el expediente y recibirá el tratamiento de “información no pública” respecto de terceros.

4.7 PRÓRROGA DE PLAZOS

El Artículo 69 del Reglamento regula la prórroga de plazos. Según dicho artículo, salvo precepto en contrario y siempre que no se trate de plazos que afecten a terceros interesados, la OEPM prorrogará los plazos establecidos por un plazo de dos meses contados a partir de la expiración del plazo a prorrogar.

En particular, no se podrán prorrogar los siguientes plazos:

- a. La prórroga de un plazo ya prorrogado.
- b. El plazo para solicitar la prórroga o para solicitar el restablecimiento de derechos.
- c. El plazo para abonar las anualidades.
- d. El plazo para reivindicar la prioridad, así como el plazo para la corrección, adición o restablecimiento del derecho de prioridad.
- e. El plazo para presentar una oposición y para interponer recurso administrativo.
- f. El plazo para contestar a una comunicación de la Oficina Española de Patentes y Marcas dentro de un procedimiento contradictorio.

No obstante lo previsto en el apartado e) sobre improrrogabilidad del plazo para formular oposición, **sí será prorrogable a los solos efectos de presentar de pruebas o completar alegaciones** (Art. 144.2 LP) siempre y cuando la oposición hubiera sido presentada dentro del mismo.

La petición de prórroga se realizará por escrito en el que deberá indicarse expresamente que se solicita la prórroga de un plazo e identificar el plazo cuya prórroga se solicita. La petición de prórroga deberá ir firmada por el solicitante o su representante. Dicha petición podrá realizarse también a través del formulario oficial correspondiente. ([formulario 3585X](#))

La Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si la solicitud de prórroga es admisible y resolverá concediendo o denegando, en este último caso, con indicación de los motivos. En particular la OEPM examinará si se cumplen las siguientes condiciones:

- El trámite para el que se solicita la prórroga es prorrogable (porque no está excluido expresamente en la Ley, no afecta a terceros ni tratándose de un plazo prorrogable, ya hubiera sido prorrogado)
- El plazo cuya prórroga se solicita no se encuentra vencido en el momento de la solicitud de prórroga

Tanto la solicitud de prórroga como su resolución deberán producirse antes del vencimiento del plazo que se trate de prorrogar.

La resolución de concesión o denegación de la prórroga se comunicará al solicitante y se publicará un anuncio de la resolución en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» con indicación, en su caso, de la fecha legal en la que finalizará el plazo de la prórroga.

La resolución por la que se concede o deniega la prórroga no es susceptible de recurso

.

4.8 RETIRADA DE LA SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD O RENUNCIA AL MODELO DE UTILIDAD CONCEDIDO

En virtud del Artículo 52 LP el solicitante podrá solicitar la retirada de modelo de utilidad en cualquier momento antes de que sea concedido. En este caso, la Oficina no publicará la solicitud de un modelo de utilidad que hubiera sido retirado antes de la finalización de los preparativos técnicos para su publicación.

Una vez concedido el modelo de utilidad, su titular podrá renunciar al mismo con sujeción a lo previsto en el art. 110 de la LP. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, el titular podrá renunciar a todo el modelo de utilidad o a varias reivindicaciones del mismo. Cuando la renuncia sea parcial, el modelo seguirá en vigor para las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia siempre que no suponga la ampliación del objeto del modelo de utilidad.

La petición de retirada o renuncia de la solicitud de modelo de utilidad deberá presentarse por escrito ante la OEPM, aportando, en su caso, escrito firmado por los terceros afectados en el que presten su consentimiento a dicha retirada o prueba de haber comunicado a los co-solicitantes su intención de retirar o renunciar a su parte de la solicitud de modelo de utilidad.

El solicitante/titular no podrá por sí solo realizar la retirada o renuncia de la solicitud en los siguientes casos:

- a. Cuando figuren inscritos en el Registro de patentes derechos de terceros sobre la solicitud (licencias, embargos u otros derechos reales) la solicitud de modelo de utilidad sólo podrá ser retirada si el solicitante aporta una declaración escrita firmada por los titulares de tales derechos en la que se indique expresamente que se acepta la retirada.
- b. Cuando se haya presentado una demanda dirigida a conseguir una sentencia que reconozca el derecho a la patente en favor de una persona distinta de quien figura como solicitante del modelo de utilidad no podrá ser retirada dicha solicitud sin consentimiento del demandante (Art. 11.3 LP).
- c. No podrá retirarse ninguna solicitud de modelo de utilidad antes del transcurso de 1 mes desde su presentación (Art. 111.1 LP). Además cuando se trate de una solicitud de modelo de utilidad sujeta a régimen secreto, ésta no podrá ser retirada sin la autorización expresa de la autoridad que declaró el secreto. (Art. 53.1 LP)

Cuando haya pluralidad de solicitantes, si uno de ellos desea retirar la solicitud, el Artículo 80.2 LP podrá disponer de la parte que le corresponda notificándoselo a los demás co-solicitantes quienes podrán ejercer el derecho de tanteo y retracto.

4.9 RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Las actuaciones administrativas en los procedimientos en materia de propiedad industrial, en particular en materia de invenciones, están sometidas a plazos preclusivos, que, una vez vencidos dan lugar a la caducidad de un derecho o conllevan el cierre de una instancia o trámite y por tanto, son plazos cuya inobservancia conlleva la ineficacia de las actuaciones realizadas posteriormente por el solicitante lo que en la mayoría de los casos supone la pérdida de un derecho

Con objeto de evitar unas consecuencias demasiado gravosas para el solicitante, los art. 53 de la Ley 24/2015, de 25 de julio, de Patentes, y 70 del Reglamento de Patentes, regulan la figura del restablecimiento de derechos. Dichos preceptos, previstos para patentes de invención, se aplican a modelos de utilidad en defecto de norma aplicable al entender que su aplicación, en ningún caso, es incompatible con la naturaleza de dichos derechos en virtud de lo previsto en el art. 150 de la LP sobre “Aplicación de las disposiciones sobre las patentes”.

Esta figura se aplica en los supuestos en los que el incumplimiento de un plazo por un solicitante o titular en un procedimiento ante la OEPM conlleva la pérdida de un derecho si bien, es necesario que se trate de un incumplimiento involuntario, es decir, no sea imputable al solicitante o titular quien deberá haber actuado con la diligencia exigible a tenor de las circunstancias.

4.9.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Conforme a lo previsto en el apartado 5 del art. 53 LP, las disposiciones relativas a restablecimiento de derechos no serán aplicables a los plazos previstos en los art. 53.2 LP (restablecimiento de derechos) y 144 LP relativo a oposiciones a la solicitud de modelo de utilidad. Tampoco será de aplicación al plazo previsto para la interposición de un recurso administrativo contra un acto declarativo de derechos, es decir, contra una resolución por la que se conceda un modelo de utilidad.

Fuera de estos casos, es posible solicitar el restablecimiento de derechos en relación con los demás trámites en materia de invenciones. Por ejemplo, el plazo para contestar un suspenso.

4.9.2 ELEMENTOS

4.9.2.1 Objetivos (incumplimiento de un plazo, pérdida de un derecho)

Para la aplicación del restablecimiento de derechos es necesario que concurren dos elementos objetivos:

- a. el incumplimiento de un plazo y
- b. que dicho incumplimiento conlleve la pérdida de un derecho.

El primero de estos elementos no plantea mayores problemas. El restablecimiento de derechos no se aplica en aquellos casos en que el interesado ha realizado la actuación administrativa dentro del plazo pero desea rectificarla fuera del mismo.

La pérdida de un derecho ha de ser interpretada ampliamente, en la medida en que no se refiere únicamente al derecho derivado del título de propiedad industrial en sí mismo, sino que también ha de entenderse referido a cualquier posición jurídica del solicitante del restablecimiento en un procedimiento concreto.

No habrá lugar al restablecimiento de derechos cuando no se haya producido la pérdida de un derecho.

4.9.2.2 Subjetivos (diligencia exigible)

Se entenderá cumplido el requisito subjetivo para que se conceda el restablecimiento de derechos cuando el solicitante demuestre, por cualquier medio, que ha actuado con toda la diligencia requerida por las circunstancias.

En este sentido, la diligencia exigible es un concepto relativo (no se define por sí mismo sino en relación con las circunstancias) que ha de interpretarse como sinónimo de “vigilancia razonable”, es decir, un nivel de atención normal teniendo en cuenta las circunstancias. Se trata de un concepto jurídico indeterminado cuya apreciación ha de realizarse caso por caso. La concesión del restablecimiento de derechos depende, en definitiva, de que el solicitante pueda demostrar este extremo.

A pesar de que esta es una de las cuestiones más complejas de cuantas plantea esta institución, pueden establecerse algunos criterios:

a. Criterios sobre cuestiones de plazo:

La diligencia exigible ha de concurrir, como norma general durante todo el plazo incumplido.

Es necesario valorar la diligencia del titular a la hora de contactar con su representante con una antelación suficiente para que éste pueda actuar en plazo. No concurriría la diligencia exigible si el solicitante comunica las instrucciones a su representante pocos días antes del vencimiento del plazo y se produce un error al transmitir las mismas

Con carácter general, en materia de invenciones, por su especialidad y complejidad, el nivel de diligencia exigible debe ser elevado. A título de ejemplo, un solicitante no puede confiar exclusivamente en la información sobre plazos proporcionada por la Administración en las diferentes fases del procedimiento.

- b. No puede concederse el beneficio del restablecimiento de derechos en los casos en que el solicitante se sitúa voluntariamente en una posición que le impide realizar la actuación de que se trate.**

Ejemplos de esta regla son los siguientes. La petición de restablecimiento de derechos sería inadmisibles en un caso en el que el mandatario comenzara a hacerse cargo de un asunto solamente cuatro días antes de la expiración del plazo y no tuviera tiempo de encontrar la notificación a la que debe responder.

Tampoco puede apreciarse la concurrencia de la diligencia exigible en un caso en el que el titular olvide, antes de salir de viaje, dar las instrucciones precisas a su representante.

4.9.2.3 Persona a la que se exige la diligencia necesaria.

La diligencia necesaria es exigible al solicitante, su mandatario, o, en su caso, a la empresa de mensajería responsable del envío de documentos. Por otro lado, si el solicitante no posee conocimientos suficientes para realizar el trámite en cuestión, la diligencia requerida haría necesario consultar con la persona que los posea.

Por lo que se refiere a los empleados de las Agencias, resulta esencial determinar si un descuido de un empleado puede imputarse al mandatario.

En este sentido, en el ámbito del Derecho Civil y, en particular, en materia de responsabilidad extracontractual el Código Civil señala, en su Artículo 1903, párrafo cuarto, que los dueños o directores de un establecimiento o empresa son responsables de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio en el que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones.

Una Agencia de propiedad industrial es un complejo unitario de actividad profesional a cuya cabeza y a cuya dirección se encuentra el Agente, que es quien debe responder de los perjuicios causados por las personas que tuvieran empleadas y con ocasión de sus funciones propias.

En relación con la obligación de vigilancia de los auxiliares, sólo puede concederse el restablecimiento de derechos en el supuesto de negligencia de un auxiliar en aquellos casos en los que el mandatario demuestre suficientemente que ha elegido a una persona cualificada

para realizar la función de que se trata, que la ha puesto al corriente de sus tareas y que ha supervisado la ejecución de las mismas.

Ahora bien, no ha de exigirse al auxiliar el mismo nivel de diligencia que al mandatario de que depende, salvo que éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente competencia del mandatario.

4.9.2.4 Sistema satisfactorio de vigilancia

La finalidad del restablecimiento de derechos es la de evitar que un hecho aislado, acaecido de forma imprevista en el seno de un sistema normalmente satisfactorio, conduzca a la pérdida de un derecho. Por tanto, uno de los extremos que habrá de demostrar el solicitante o su mandatario es que posee un sistema de vigilancia satisfactorio.

Existen ciertos indicios que ayudan a demostrar que un sistema es satisfactorio. Por ejemplo, si éste ha funcionado con normalidad durante varios años. En general, el hecho de que el agente haya puesto en marcha un sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de un hecho imprevisto, constituye un indicio de que el agente ha actuado con diligencia.

El sistema de vigilancia depende de las dimensiones de la empresa. Así, una gran empresa en la que hay que vigilar muchos vencimientos ha de exigirse que el sistema de vigilancia posea un elevado grado de eficacia; mientras que en las oficinas de reducidas dimensiones, donde los asuntos se gestionan de forma personal, los mecanismos de vigilancia de pagos pueden incluso considerarse superfluos.

Por otro lado, no es preciso que el sistema sea perfecto. Basta con que sea “**satisfactorio en circunstancias normales**”.

En cualquier caso, es preciso tener en cuenta el factor humano. En este sentido, un sistema puede considerarse satisfactorio cuando la relación entre los miembros de un equipo de trabajo es excelente y hay una absoluta coordinación entre los miembros del equipo.

Por lo que se refiere al pago de tasas, es exigible la presencia de un sistema de verificación independiente, de suerte que los malentendidos personales (por ejemplo, entre el agente y su auxiliar) no pueden justificar el derecho al restablecimiento de derechos. Si hay dos personas

a cargo de un mismo expediente, ha de haber un superior que dé instrucciones claras al auxiliar sobre la manera de proceder.

4.9.2.5 Hecho imprevisto

El Artículo 53 de la LP no exige la concurrencia de un hecho imprevisto. No obstante, en ocasiones sólo la concurrencia de un hecho imprevisto explica que, actuando con toda la diligencia exigible a las circunstancias y con un sistema de vigilancia satisfactorio, se pueda llegar a la pérdida de un derecho.

Lógicamente, el concepto de “hecho imprevisto” está estrechamente relacionado con el de “sistema de vigilancia satisfactorio”, explicado en el apartado anterior.

De este modo, la persona que solicita el beneficio del restablecimiento de derechos es quien tiene que demostrar, más que el acaecimiento de un hecho aislado, que el sistema de vigilancia es normalmente satisfactorio.

Ahora bien, la cuestión del hecho imprevisto, se puede asociar a supuestos de carácter excepcional, como en el caso de los traslados o transmisiones de empresas o el cambio de agente.

a. Traslados y transmisiones de empresas

En el caso de traslado de la sede de una empresa, se puede aplicar la figura del restablecimiento si, por ejemplo, la notificación no llega a la persona a la que estaba destinada. Además, es necesario reconocer que en los casos de transmisiones de empresas, aumenta el riesgo de hechos imprevistos.

b. Dificultades financieras

Igualmente, en el supuesto de dificultades financieras no imputables al solicitante y que impiden el pago de una tasa se puede estimar el restablecimiento de derechos. En estos casos, el solicitante ha de demostrar que ha intentado procurarse la ayuda financiera necesaria durante el período crítico.

c. Cambio de representante

Por ejemplo, una pequeña empresa puede obtener el beneficio del restablecimiento de derechos si se halla en negociaciones destinadas a la toma de control por parte de otra empresa mayor. Durante esta fase, los agentes de patentes de la pequeña empresa suelen ser sustituidos por otros agentes de los que era cliente la gran empresa y, en consecuencia, puede incumplirse un plazo.

4.9.3 CONDICIONES FORMALES

Las condiciones formales para la obtención del restablecimiento de derechos se detallan en el Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (RLP). A este respecto el Artículo 53.2 de la LP dispone la obligatoriedad de presentar la correspondiente solicitud en el plazo que expire antes de los dos siguientes: dos meses a contar desde el cese del impedimento o doce meses desde la expiración del plazo incumplido. Cuando la solicitud de restablecimiento se refiera a la falta de pago de una tasa de mantenimiento, el plazo de doce meses se computará a partir de la fecha en la que expire el plazo de seis meses de pago con recargos del art. 185 LP.

La solicitud de restablecimiento se presentará ante la OEPM y deberá incluir:

- a. Nombre y dirección del solicitante o titular del modelo de utilidad cuyo restablecimiento se solicita.
- b. Si procede, nombre y dirección del representante.
- c. Plazo o trámite incumplido.
- d. Si procede, acuerdo y fecha de la extinción del derecho y de su publicación o notificación.
- e. Fecha de cese del impedimento.
- f. Motivos del incumplimiento, justificación, pruebas y alegaciones en apoyo de la pretensión.
- g. Firma del interesado o de su representante.
- h. Poder de representación cuando se trate de un representante no personado en el expediente o cuando se actúe en nombre de una persona jurídica

Como ya se ha dicho, con la solicitud de restablecimiento del derecho deberá cumplirse el trámite omitido, acompañándose la formalización del acto o la solicitud, escrito o documentación que se omitió en su día en dicho trámite y cuya ausencia determinó la pérdida del derecho. Asimismo deberá abonarse la tasa de restablecimiento de derechos.

La OEPM examinará si la solicitud de restablecimiento del derecho cumple los requisitos formales y de plazo y si el acto o trámite omitido ha sido debidamente cumplido en todas sus formalidades al presentarse la solicitud de restablecimiento.

Si se observara alguna irregularidad o defecto en la documentación presentada, tanto respecto de la solicitud de restablecimiento como del cumplimiento del trámite omitido, se comunicarán éstos al solicitante para que en el plazo de diez días los subsane. De no subsanarse en dicho plazo las irregularidades o defectos señalados, la solicitud de restablecimiento se tendrá por desistida.

Cuando en la documentación presentada no se observaran irregularidades o defectos o éstos hubieran sido subsanados, la OEPM examinará si:

- a. Se ha acreditado la diligencia debida en las circunstancias del caso.
- b. El trámite es susceptible de restablecimiento.

Posteriormente se resolverá, estimando o desestimando, el restablecimiento del derecho. No obstante, si existiera algún tercero afectado, la OEPM, antes de resolver, comunicará dicha circunstancia al tercero para que en el plazo de un mes presente sus alegaciones.

Cuando la Oficina considere que se debe denegar la solicitud de restablecimiento, antes de su resolución deberá notificar al solicitante la intención de denegar indicando los motivos por los que así lo considera y otorgándole el plazo de 10 días para formular alegaciones.

Finalmente la Oficina resolverá concediendo o denegando la petición de restablecimiento.

Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá interponer recurso cualquier tercero titular de un derecho anterior. Esta resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

4.9.4 EFECTOS

La resolución por la que se acuerde la concesión del restablecimiento de derechos produce el efecto de reponer los derechos del solicitante, de suerte que el interesado vuelve a la situación procedimental en la que se encontraba antes del incumplimiento en plazo del trámite de que se trate.

4.10 UNIDAD DE INVENCIÓN

La solicitud de modelo de utilidad debe estar relacionada con una sola invención o un grupo de invenciones siempre que estas estén vinculadas entre sí de tal manera que formen un solo concepto inventivo general (Art. 26 LP).

Cuando en una solicitud de modelo de utilidad se reivindica un grupo de invenciones, el requisito de unidad de la invención se satisface si entre las invenciones reivindicadas existe una relación técnica basada en uno o varios elementos técnicos particulares idénticos o correspondientes. La expresión “**elementos técnicos particulares**” se define como los elementos técnicos que determinan la contribución de cada una de las invenciones, considerada en su conjunto, al estado de la técnica.

Un elemento técnico o una combinación de elementos técnicos suponen una contribución al estado de la técnica y, por tanto, constituyen “**elementos técnicos particulares**” si en estos reside la novedad y la actividad inventiva de la invención. Tal situación se encuentra si la combinación de elementos técnicos es nueva, se obtiene un efecto técnico nuevo o ambas cosas, esto es, constituyen una combinación nueva de elementos técnicos que producen un efecto técnico nuevo.

El criterio de unidad de invención en una solicitud de modelo de utilidad se debe aplicar solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones dependientes. Si las reivindicaciones independientes satisfacen la exigencia de unidad de la invención, no se puede alegar la falta de unidad respecto de las reivindicaciones que dependen de ellas.

En el caso en que se reivindiquen formas alternativas de una invención, bien sea en una serie de reivindicaciones independientes o en una única reivindicación, se deben aplicar los mismos criterios para determinar si se cumple el requisito de unidad. Las distintas alternativas pueden presentar características distintas, aunque estén recogidas en una única

reivindicación y si éstas no están relacionadas entre sí por un único concepto inventivo general, existe una falta de unidad de invención.

4.10.1 EJEMPLOS

Se tratan a continuación diferentes situaciones y las condiciones que en cada caso se deben cumplir para satisfacer el requisito de unidad de invención:

4.10.1.1 Reivindicaciones de la misma categoría

Ejemplo 1:

- Reivindicación 1: Enchufe macho caracterizado por la característica A.
- Reivindicación 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente característica A.

La característica A es un elemento técnico particular incluido en ambas reivindicaciones, existiendo por tanto unidad.

Ejemplo 2:

- Reivindicación 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para señales de video.
- Reivindicación 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.
- Reivindicación 3: Equipo de transmisión de señales de video que comprende un transmisor provisto con un expansor de ejes de tiempo para señales de video y un receptor con un compresor de ejes de tiempo para las señales de video recibidas.

Los elementos técnicos particulares son, en la reivindicación 1, el expansor de ejes de tiempo, y en la reivindicación 2, el compresor de ejes de tiempo, que son los elementos técnicos correspondientes. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicación 3 incluye ambos elementos técnicos particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de unidad **seguiría cumpliéndose aun en ausencia de la reivindicación combinada** (reivindicación 3).

Ejemplo 3

- Reivindicación 1: Correa transportadora dotada de la característica A.
- Reivindicación 2: Correa transportadora dotada de la característica B.
- Reivindicación 3: Correa transportadora dotada de las características A + B.

La característica A es un elemento técnico particular, y la característica B otro elemento técnico particular distinto. **Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 3, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2.**

Ejemplo 4

- Reivindicación 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.
- Reivindicación 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.
- Reivindicación 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua, provisto del circuito de control A.
- Reivindicación 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua, provisto del circuito de control B.

El circuito de control A es un elemento técnico particular, y el circuito de control B otro elemento técnico particular distinto. **Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 4, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2 o 3 y 4.**

Ejemplo 5

- Reivindicación 1: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B.
- Reivindicación 2: Dispositivo de visualización según la reivindicación 1, que además tiene la característica C.
- Reivindicación 3: Dispositivo de visualización dotado de las características A + B que además tiene la característica D.

Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas lo constituyen las características A y B.

Ejemplo 6

- Reivindicación 1: Filamento A para una lámpara.
- Reivindicación 2: Lámpara B provista del filamento A.
- Reivindicación 3: Proyector provisto de la lámpara B, con el filamento A, y de un dispositivo pivotante C.

Hay unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento técnico particular común a todas ellas es el filamento A.

4.10.1.2 Práctica Markush

En la situación denominada "Práctica Markush", donde una única reivindicación define múltiples variantes (químicas o no), se cumple el requisito unidad de invención si:

- a. todas las variantes tienen en común una propiedad o actividad determinada, y
- b. todas las variantes presentan una estructura común, es decir, que todas ellas comparten un elemento estructural importante, o
- c. en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, todas las variantes deben pertenecer a una clase de compuestos químicos reconocida en el sector en el que se encuadra la invención.

La expresión "**que todas las variantes compartan un elemento estructural importante**" se refiere a aquellos casos en los que los compuestos comparten una estructura química común que ocupa gran parte de sus estructuras o, cuando los compuestos sólo tienen en común una pequeña parte de sus estructuras, la parte común compartida es, a la vista del estado de la técnica, distintiva desde el punto de vista estructural y esencial para la propiedad o actividad común. El elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes individuales unidos entre sí.

La expresión "**clase de compuestos químicos reconocida**" significa que, a la vista de los conocimientos de los que se dispone en el sector en cuestión, se espera que los miembros de dicha clase se comporten de la misma manera en el contexto de la invención reivindicada. En otras palabras, que se pueda sustituir cada miembro por otro con la expectativa de lograr el mismo resultado que se pretende.

El hecho de que las variantes de una agrupación Markush puedan tener diferentes clasificaciones no se debe considerar, por sí solo, como una razón suficiente para determinar una falta de unidad de invención.

Cuando se traten las variantes, si se puede demostrar que al menos una de las variantes que integran la fórmula Markush no es nueva respecto del estado de la técnica, el examinador debe reconsiderar la existencia de unidad de la invención. El hecho de proceder a la reconsideración no implica necesariamente que haya que formular alguna objeción por falta de unidad.

CAPÍTULO 5. PARTE D: EL INFORME DE BÚSQUEDA EN MODELOS DE UTILIDAD

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES

En el caso de los modelos de utilidad, el informe del estado de la técnica es preceptivo para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva. Respecto al contenido del informe, el Artículo 148.3 remite al Artículo 36.1, si bien referido al objeto de título en el que se funde la acción. La disposición transitoria segunda de la LP parece extender esta condición a los modelos de utilidad concedidos antes de la entrada en vigor de la LP. Por tanto la OEPM va a realizar todos los informes sobre el estado de la técnica que se soliciten, independientemente de la fecha de solicitud del modelo de utilidad.

La Ley no determina en ningún caso que "se deban" realizar acciones posteriormente a la ejecución del informe. El objetivo de la exigencia de este Informe del Estado de la Técnica previo es, precisamente, que el titular o solicitante del modelo tenga una herramienta que le permita valorar si debe o no continuar con sus pretensiones respecto al planteamiento de una posible acción judicial. En este sentido, el titular y el solicitante del modelo de utilidad pueden pedir un informe de búsqueda del estado de la técnica **desde el momento de la solicitud hasta que cese la posibilidad de ejercer acciones, es decir, incluso tras su caducidad**.

Asimismo, el Artículo 148.4 determina que el informe, una vez elaborado, será notificado al peticionario y puesto a disposición del público unido al expediente del modelo. El legislador en este caso no utilizó la palabra titular o solicitante, sino peticionario con clara intención, como señaló acertadamente la AIPPI, de abrir la posibilidad de pedir un informe de búsqueda a terceros sobre un modelo de utilidad, aunque no ostenten la titularidad o sean los solicitantes del mismo.

Los informes sobre el estado de la técnica se realizarán a petición de cualquier interesado, tanto del solicitante o titular del modelo de utilidad como de cualquier tercero que lo solicite.

Conviene incidir en este punto en el carácter visible del IET. Tanto si lo que se pretende es valorar una posible internacionalización futura del Modelo de Utilidad, como para solicitar un Modelo de Utilidad que cumpla los requisitos de patentabilidad, se recomienda que, **antes de solicitar el Modelo de Utilidad, se pida un Informe Tecnológico de Patentes (ITP)**. Estos informes tecnológicos son de carácter privado y por tanto, no visibles, y nos pueden servir de base para redactar las reivindicaciones de un modo apropiado a la vista del estado de la técnica para que el objeto de invención sea nuevo e inventivo.

A la vista del IET el solicitante puede hacer alegaciones u observaciones al mismo según se contempla en el Art. 63 RLP. Conviene resaltar que si este periodo de alegaciones u observaciones coincide con alguno de los momentos del procedimiento en los que se pueden modificar reivindicaciones, éstas podrán ser modificadas. Los momentos **procedimentales en los que se pueden modificar las reivindicaciones** son:

- En la contestación al examen de oficio (Art 59.3 RLP)
- A la vista de las oposiciones (Art. 61.6 RLP)
- A la vista de un recurso (Art 62.11 RLP)

Una vez que la concesión del modelo de utilidad sea firme, el titular sólo podrá modificar las reivindicaciones mediante una petición de limitación. (Art. 105 LP)

Si es un tercero el que solicita el IET, le será notificado al solicitante/titular del modelo de utilidad que se ha solicitado dicho IET.

Debido a la naturaleza del Informe, no se ha definido un límite a la posibilidad de solicitar uno o varios informes para el mismo modelo.

En términos generales, se aplicará una metodología similar al sistema de patentes, es decir, la búsqueda del estado de la técnica se centrará en la invención definida por las reivindicaciones, interpretadas teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos e insistiendo especialmente en el concepto inventivo hacia el que se orientan las reivindicaciones (Art 36.1 LP y Art. 26.1 Reglamento).

En algunos casos, puede ser que no todas las reivindicaciones sean objeto de búsqueda o que el examinador haya tenido que definir un concepto inventivo para poder realizar una

búsqueda parcial de acuerdo con los Art. 36, puntos 3 y 4 de la Ley 24/2015 y 27, 28 y 29 de su Reglamento. En estos casos, habida cuenta de que el destino del Informe de búsqueda con su opinión escrita pudiera ser su utilización en un litigio, se aclarará debidamente en el informe las consideraciones previas realizadas a la hora de realizar la búsqueda.

El análisis de la descripción y de los dibujos debe permitir identificar el problema que subyace a la invención, el concepto inventivo que lleva a su solución, la totalidad de las características esenciales para llegar a la solución reivindicada, así como los resultados y efectos obtenidos, especialmente, los que se derivan de las características técnicas reivindicadas.

Si bien la búsqueda no debe restringirse necesariamente a la redacción literal de las reivindicaciones, tampoco es necesario ampliarla hasta incluir todo aquello que podría deducir un experto en la materia a partir de la descripción y los dibujos. En este sentido, el examinador podrá considerar el contenido de la descripción y/o dibujos al realizar la búsqueda con el objeto de:

- a. identificar el problema técnico y su solución;
- b. establecer definiciones de términos poco claros no definidos en las reivindicaciones;
- c. establecer definiciones de términos claros a los que se ha dado una definición diferente a su significado habitual;
- d. identificar la existencia de posibles reivindicaciones alternativas a las que el solicitante se podría replegar (“fallback positions”)

La búsqueda debe abarcar la totalidad de los elementos cubiertos por las reivindicaciones. También se deben buscar aquellos elementos que, sin estar reivindicados inicialmente, se pueda esperar razonablemente que se incluyan en una posible modificación posterior de las reivindicaciones.

Ejemplo

Una solicitud relativa a un sistema de control describe varios medios físicos específicos para ejecutar una determinada función F1. En las reivindicaciones el sistema de control se caracteriza por comprender “medios para ejecutar la función F1”. En previsión de una futura inclusión en las reivindicaciones de alguno de los medios físicos específicos descritos, éstos deben ser objeto de búsqueda aunque no hayan sido reivindicados.

La búsqueda se centrará, en primer lugar, en los elementos técnicos de la reivindicación o reivindicaciones independientes.

A la hora de interpretar las reivindicaciones a los fines de búsqueda se podrán tener también en cuenta características técnicas equivalentes a las reivindicadas que sean sobradamente conocidas en el estado de la técnica.

Cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de diferentes categorías todas ellas deberán incluirse en la búsqueda (siempre y cuando cumplan con el requisito de unidad de invención). Sin embargo, si tras la búsqueda una reivindicación de producto (o aparato) parece ser claramente nueva y con actividad inventiva, el examinador no debe hacer un esfuerzo especial para buscar las reivindicaciones para un procedimiento que inevitablemente consiste en la fabricación de dicho producto o su utilización (o puesta en funcionamiento).

Cuando a la vista del estado de la técnica anterior una reivindicación independiente se considere nueva e inventiva no será necesario hacer una búsqueda suplementaria para las reivindicaciones dependientes de ella.

Sin embargo, cuando se cuestione la patentabilidad del objeto inventivo de una reivindicación independiente, en general será necesario continuar la búsqueda ya que en este caso sí habrá que valorar si el objeto de la reivindicación dependiente es nuevo y tiene actividad inventiva al hacer el IET.

Para esta valoración, conviene recordar que las reivindicaciones dependientes siempre incluyen todas las características de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependen.

La búsqueda de las características técnicas de una reivindicación dependiente no será necesaria para características que parezcan a primera vista triviales o ampliamente conocidas en el estado de la técnica. No obstante, si se encuentra fácilmente un manual o cualquier otro documento que muestre que dicha característica es ampliamente conocida en el estado de la técnica, éste deberá ser citado.

Para aquellas reivindicaciones caracterizadas por una combinación de elementos (p.ej. A, B y C) la búsqueda debe dirigirse a dicha combinación. Sin embargo, al analizar un listado de documentos recuperados como resultado de una búsqueda se deben retener para un posible análisis posterior también los documentos recuperados relativos a subcombinaciones (p.ej. A y B, A y C, B y C, y A, B y C separadamente).

Únicamente se realizará una búsqueda adicional específica para subcombinaciones o elementos individuales de la combinación si fuera necesario para valorar la actividad inventiva de la combinación.

Solicitudes de IET de modelos de utilidad solicitados durante la vigencia de la Ley 11/1986

En el caso de solicitudes de IET de modelos de utilidad de la antigua ley, Ley 11/1986, se procederá como sigue:

1. Se remitirá un primer borrador del IET y de la opinión escrita al petitionerario de manera informal y por email, dándole un período de 10 días para observaciones y comentarios. En este punto no se podrán modificar las reivindicaciones, aunque el titular podrá solicitar una limitación según el (Art. 105 LP)
2. El IET definitivo se publicará a continuación, una vez transcurrido este período de observaciones informales.

En cuanto al estado de la técnica, aplicando las decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid 330/2011 y 32/2015, se considerarán documentos con divulgación en España (art.145, L11/86) aquellos para los que ésta se demuestre:

1. Mediante presencia en Espacenet.
2. Con el correspondiente certificado del Fondo Documental de la OEPM.

No obstante, dada la dificultad en la emisión de este tipo de certificaciones y la problemática que este hecho causa en las búsquedas, los IET relativos a Modelos de Utilidad solicitados bajo la antigua Ley, sólo reflejarán los documentos que hayan sido publicados por la OEPM.

En la opinión escrita que se emite junto con dicho IET sí se mencionarán y valorarán todos aquellos documentos que podrían ser relevantes para la novedad y la actividad inventiva aunque no hayan sido publicados por la OEPM.

Se ha incorporado en el formulario de solicitud de IET un apartado correspondiente a modelos de utilidad de la antigua ley, Ley 11/1986, que muestra el siguiente texto:

“En los informes realizados en relación con modelos de utilidad solicitados bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, constituirán estado de la técnica aquellos documentos divulgados en España (art.145, L11/86) que:

- 1. Se encuentren presentes en Espacenet y para los que simultáneamente,***
- 2. Sea posible certificar su presencia en el Fondo Documental de la OEPM.***

Como consecuencia de ello, debe tener en cuenta, que los IET relativos a Modelos de Utilidad solicitados bajo la antigua Ley, sólo reflejarán los documentos que hayan sido publicados por la OEPM.

No obstante lo anterior, en la opinión escrita que se emitirá junto con dicho IET se mencionarán y valorarán todos aquellos documentos que podrían ser relevantes para la novedad y la actividad inventiva aunque no hayan sido publicados por la OEPM.”

Si el peticionario decide continuar con la tramitación, y una vez comprobado el pago de la tasa, se asignará al examinador correspondiente para proceder a su realización.

5.2 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Una vez determinado el objeto de la búsqueda, el examinador preparará una estrategia de búsqueda.

La estrategia de búsqueda consiste en una serie de sentencias de búsqueda que cubren el objeto de la búsqueda y que dan lugar a listados de documentos.

El proceso de búsqueda será interactivo e iterativo en el sentido de que el examinador debe reformular sus sentencias de búsqueda iniciales de acuerdo a la utilidad de la información recuperada. En este sentido, el examinador llevará a cabo la búsqueda dirigiendo su atención en primer lugar a la valoración del requisito de novedad. No obstante, la evaluación continua de los resultados de la búsqueda puede llevar a investigar otros perfiles de búsqueda orientados a la recuperación de documentos útiles para la apreciación de la actividad inventiva.

Se recomienda seguir los siguientes pasos como punto de partida para formular la estrategia de búsqueda:

- a. Realizar una búsqueda bibliográfica de las publicaciones previas de los inventores y/o de los solicitantes. Esta búsqueda se realizará en todo caso si los inventores son profesores de universidad o investigadores. También puede resultar de interés hacer una primera búsqueda en la página web de la empresa solicitante por si hubiera habido una divulgación previa, por ejemplo en un catálogo de productos comerciales.
- b. Estudiar, en su caso, los documentos que el propio solicitante hubiera mencionado en la descripción, que se podrían clasificar en los siguientes tipos:
 - Documentos que se citan como punto de partida de la invención y que, por lo tanto, son esenciales para la comprensión de la misma en la medida en que su contenido técnico forma parte de la descripción de la invención
 - Documentos que recogen soluciones alternativas al problema técnico y que pueden constituir el estado de la técnica más cercano a la invención
 - Documentos que reflejan únicamente las bases tecnológicas del sector en el que se encuadra la invención (“background”) o bien que mencionan soluciones al problema técnico planteado alejadas de la propuesta en la solicitud.
- c. Realizar una búsqueda inicial rápida basándose en una o varias reivindicaciones que podrán generalizarse para cubrir todos los aspectos y realizaciones de la invención.

La selección y estudio de los documentos más relevantes recuperados en los pasos anteriores permite extraer información sobre palabras clave y símbolos de clasificación, que son las herramientas básicas para establecer la estrategia de búsqueda.

Normalmente se requiere utilizar de forma combinada dichas herramientas, ya sea en una misma búsqueda o en búsquedas complementarias.

En determinados campos técnicos existen también otras herramientas de búsqueda que se utilizan en lugar de las palabras clave y las clasificaciones de patentes, o en combinación con las mismas. Así, por ejemplo, en el campo de la química puede ser necesario utilizar bases de datos especializadas para realizar búsquedas estructurales de compuestos químicos.

Los símbolos de clasificación de uso más extendido son los correspondientes a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y la Clasificación Cooperativa de Patentes (CPC). La CPC se basa esencialmente en la CIP y comprende subdivisiones internas más específicas. El examinador deberá tener en cuenta que en algunos lugares el esquema de la

CPC diverge del esquema de la CIP. Existen otros símbolos de clasificación, de gran utilidad en campos técnicos concretos, como el sistema de clasificación FI y los códigos de indexación F-terms de la Oficina Japonesa de Patentes.

Los códigos de clasificación que se deben tomar en consideración en la búsqueda pueden abarcar tanto los campos técnicos directamente relacionados como los campos técnicos considerados conexos y los campos técnicos análogos. En primer lugar, se deben consultar aquellos lugares de la clasificación en los que la probabilidad de encontrar documentos relevantes sea más alta, esto es, se dará preferencia al campo técnico principal de la solicitud.

En lo que se refiere a la utilización de palabras clave en una estrategia de búsqueda se debe tener especial cuidado en la selección de los términos, ya que la utilización de “palabras exactas” puede conducir a resultados nulos o sesgados en la búsqueda. En caso de no encontrar resultados satisfactorios, se analizará la posibilidad de utilizar sinónimos, expresiones equivalentes, antónimos (p. ej. asíncrono y síncrono), distintas ortografías (p.ej. en inglés británico, “colour”, o estadounidense, “color”), truncamientos u otras formas de abarcar el mayor número posible de palabras clave relacionadas con el concepto buscado.

Una cuestión a considerar en el caso de trabajar con palabras clave en una estrategia de búsqueda es la selección de la base de datos en las que se puede operar. Algunas bases de datos pueden resultar más adecuadas para la búsqueda por palabras clave que otras. Por ejemplo, en las bases de datos que incorporan el resumen tal y como lo proporciona el solicitante, pueden faltar términos técnicos que serían necesarios para la adecuada recuperación de documentos relevantes. Por el contrario, hay bases de datos en los que los resúmenes están redactados de forma que facilitan la búsqueda, como por ejemplo WPI.

5.3 BÚSQUEDA ENFOCADA

Una búsqueda enfocada es una búsqueda en la que se pretende una elevada precisión dirigida a recuperar listados, preferiblemente no muy largos.

Este tipo de búsqueda suele ser recomendable después de las búsquedas iniciales. No existe una regla general para conseguir enfocar una búsqueda pero sí una serie de consideraciones que pueden resultar útiles para lograrlo.

5.3.1 ELECCIÓN DEL CAMPO TÉCNICO

En primer lugar, conviene reflexionar sobre cuál es el campo técnico principal de la solicitud y seleccionar inicialmente los elementos más fáciles de buscar entre los ejemplos específicos y realizaciones preferentes de la invención reivindicada.

Ejemplo de búsqueda enfocada: Lona con alarma antirrobo.

Consideremos una invención que consiste en un sistema que emite una alarma cuando se interrumpe la continuidad eléctrica del circuito embebido en una lona al romper ésta con un elemento punzante. En la solicitud se describen dos modos de realización: uno para la protección de sacas de correos y otro para la protección de cargas de camión protegidas por una lona. La cuestión es que resulta más difícil encontrar la aplicación a sacas de correos, en las que no es habitual que haya una fuente de tensión disponible, que la aplicación a lonas de camión en los que está disponible la batería del camión. Por ello la búsqueda se podría enfocar inicialmente solo a este segundo modo de realización.

5.3.2 CLASIFICACIONES Y/O PALABRAS CLAVE

Para enfocar la búsqueda también puede ser útil seleccionar los símbolos de clasificación y/o las palabras clave que se consideren más cercanos al objeto de la búsqueda sin ampliar el concepto de búsqueda a sinónimos que puedan generar ruido.

Ejemplo de búsqueda enfocada: báscula.

Si el objeto de la búsqueda es una báscula para medir el peso, en inglés se pueden emplear como términos de búsqueda, entre otros, “balance”, “scales”, “weighing device”, “sensor”, “apparatus”... En una búsqueda los términos “balance” y “scales” pueden generar ruido ya que tienen otros significados muy diferentes además de los deseados. Para enfocar la búsqueda podría utilizarse simplemente la palabra “weighing” que es muy específica. También se podrían emplear las palabras “scales” y “balance” pero combinadas (operador AND) con una clasificación sobre la medida del peso, como por ejemplo el símbolo de la CIP (o CPC) “G01G Determinación del peso”.

5.3.3 BASES DE DATOS

También es recomendable en una búsqueda enfocada utilizar únicamente las bases de datos que se consideren más apropiadas para la búsqueda en curso.

En general se considera adecuado enfocar inicialmente la búsqueda a bases de datos de resúmenes, como pueden ser EPODOC o WPI. En algunos casos podría considerarse necesario enfocarla a bases de datos de literatura no patente, bases de datos de patentes de texto completo o incluso realizarla directamente en Internet dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la invención. Además, en determinados campos técnicos la búsqueda en bases de datos de literatura no patente se efectuará siempre.

5.3.4 OPERADORES DE PROXIMIDAD, CAMPOS CONCRETOS DE BÚSQUEDA

Otras herramientas disponibles en algunos entornos de búsqueda para conseguir resultados más enfocados son los operadores de proximidad o la realización de la búsqueda en campos concretos en vez de en los índices básicos que agrupan varios campos.

Ejemplo de búsqueda enfocada: “Joystick” para videojuego

Una posibilidad para enfocar la búsqueda en las bases de datos de texto completo en inglés es usar, en vez del operador booleano de intersección (AND), un operador de proximidad. También se puede exigir que algunos o todos los términos de búsqueda se encuentren en campos concretos. Por ejemplo, en las bases de texto completo de documentos de patentes en EPOQUEnet, se puede exigir que los términos buscados se encuentren obligatoriamente en el campo correspondiente a las reivindicaciones para evitar recuperar documentos en los que los términos buscados se encuentren únicamente en la descripción, lo que puede generar ruido.

Se pueden buscar, por ejemplo, los conceptos en bases de texto completo de documentos de patentes: Concepto 1: “video computer game” Concepto 2: “joy stick” Concepto 3: “virtual reality”

En caso de recuperarse un gran número de documentos con el operador booleano de intersección (AND), en el entorno de búsqueda EPOQUEnet se puede recurrir al uso de alguno de los operadores de proximidad (nUG, nOG, s, d, w) o a limitar la búsqueda al campo de las reivindicaciones (denominado CLMS) en vez de buscar en el índice básico que incluye tanto el campo de la descripción como el campo de las reivindicaciones.

5.3.5 AMPLIACIÓN DE LA BÚSQUEDA.

Cuando no se puede dar por terminada la búsqueda después de una búsqueda enfocada o cuando no haya sido posible enfocar la búsqueda, el examinador extenderá la búsqueda para aumentar la tasa de recuperación de documentos relevantes, teniendo siempre en cuenta los resultados de los pasos previos ya realizados. La decisión de ampliar la búsqueda a otros sectores técnicos que no están expresamente mencionados en la solicitud queda a criterio del examinador, teniendo en cuenta que no es necesario que el examinador se ponga en lugar del inventor e intente imaginar todas las posibles aplicaciones de la invención reivindicada. La regla predominante para determinar la extensión de la búsqueda a campos análogos será la probabilidad de establecer una objeción razonable por falta de actividad inventiva utilizando los documentos que se encuentren en dichos campos.

La ampliación de la búsqueda puede realizarse ampliando las palabras clave empleadas inicialmente así como las clasificaciones consideradas.

También se puede ampliar la búsqueda recurriendo a otras bases de datos o a Internet o empleando los operadores de búsqueda de forma menos restrictiva.

5.3.6 BÚSQUEDAS EN INTERNET

En ciertas búsquedas puede ser necesario recurrir a fuentes de Internet, incluyendo bases de datos y otras páginas web. En particular, en algunos campos técnicos será necesario realizar de forma regular búsquedas en Internet. Por ejemplo, en invenciones relacionadas con tecnologías de la información, a menudo las búsquedas fuera de Internet no proporcionan el estado de la técnica más cercano.

En caso de realizar búsquedas en Internet sobre solicitudes aún no publicadas, existe el riesgo de que los términos de búsqueda introducidos puedan ser vistos por terceros revelando detalles de la solicitud antes de su publicación lo que, evidentemente, no es aceptable. En efecto, en las búsquedas en Internet pueden utilizarse bases de datos o motores de búsqueda que no garantizan la confidencialidad (por ejemplo Google), por lo que conviene tener la máxima prudencia.

Se debe analizar previamente cualquier búsqueda para comprobar que la propia formulación de la búsqueda no constituye una divulgación de la invención. En este caso, una solución puede ser dividir la búsqueda en búsquedas parciales para que, si fueran monitorizadas por terceros, no pudieran conducirles a deducir la invención.

En Internet en ocasiones resulta difícil determinar con seguridad la fecha de publicación del documento recuperado por tratarse de divulgaciones en sitios web cuyas fechas de publicación tienen una fiabilidad desconocida. En caso de tratarse de publicaciones de editores conocidos (periódicos, revistas generalistas, etc.) o de documentos recuperados en el sitio web Internet Archive a través de su herramienta conocida como Wayback Machine, se podrán dar por válidas las fechas indicadas que se indicarán en consecuencia en el IET.

Salvo prueba en contrario, el examinador debe suponer que el contenido de la divulgación en Internet no ha sido modificado después de su publicación.

En caso de que el examinador al hacer el IET no pueda determinar la fecha de publicación o tenga dudas fundamentadas sobre su validez, el documento se citará con categoría “L”.

5.3.7 SELECCIÓN DE DOCUMENTOS

Una vez finalizada la búsqueda, el examinador debe seleccionar entre los documentos encontrados aquellos que citará en el IET. Como se ha dicho anteriormente, la búsqueda tiene por finalidad recuperar los documentos del estado de la técnica pertinentes para evaluar si la invención reivindicada es nueva y si tiene actividad inventiva.

Como recomendación general, y en la medida de lo posible, no deberán citarse en el IET más documentos que los necesarios para informar sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud, evitando la multiplicidad superflua de documentos.

En cualquier caso, entre los documentos seleccionados para el IET siempre se deberán incluir todos los documentos que vayan a servir de base para la redacción de la Opinión Escrita, es decir, aquellos que se vayan a mencionar explícitamente en aquella.

A continuación se citan algunos criterios importantes a tener en cuenta a la hora de realizar la selección de documentos:

El IET incluirá siempre los documentos más relevantes (categoría “X” y categoría “Y”) para valorar la patentabilidad de la invención reivindicada. En este sentido se considerará un documento (o una combinación de documentos en su caso) más relevante que otro (u otra combinación) si afecta a un mayor número de reivindicaciones, en particular a un mayor número de reivindicaciones independientes. También se considerará más relevante, en general, aquel documento que afecte al requisito de novedad de una determinada reivindicación en comparación con aquel o aquellos que afecten a la actividad inventiva.

El IET incluirá también, especialmente cuando sean los documentos más relevantes que se hayan recuperado, documentos potencialmente conflictivos (categoría “E”) así como documentos intermedios (categoría “P”).

En cualquier caso, siempre se incluirán en el IET los documentos con categoría “E” que pertenezcan al mismo solicitante, aunque haya otros documentos que afecten también a la novedad.

Se podrán incluir asimismo otros documentos considerados menos relevantes, cuando se refieran a aspectos o detalles de la invención reivindicada que el examinador no haya encontrado en los documentos ya seleccionados como más relevantes.

En los casos en los que haya varios documentos de la misma relevancia, normalmente será suficiente citar solo uno de ellos.

En el caso particular de documentos de una misma familia que tengan el mismo contenido técnico relevante y hayan sido publicados antes de la fecha de prioridad/presentación, es decir, que se consideren de la misma relevancia, el examinador a la hora de seleccionar uno de ellos se podrá guiar por los siguientes criterios:

- a. Características del documento: algunos aspectos, como la estructura del documento, la claridad de la redacción de la descripción o de las figuras, pueden condicionar la selección dentro de una misma familia de documentos.

- b. Idioma: si el criterio anterior no es determinante, se citará preferentemente aquel que esté en el idioma de la solicitud, es decir, en español, o en aquellos idiomas de amplio uso en nuestro entorno (por ejemplo, inglés o francés).
- c. No obstante lo anterior, puede haber casos en los que el examinador considere importante citar más de un documento de la misma familia, para lo que se utilizará la categoría &.

Entre las motivaciones para ello pueden estar:

- a. Diferentes documentos de una misma familia presentan un contenido técnico relevante diferente.
- b. Un documento de la familia está publicado antes de la fecha de prioridad/presentación de la solicitud pero en un idioma que el examinador no domina mientras que otro documento de la misma familia posterior a la fecha de prioridad/presentación de la solicitud está publicado en un idioma más conveniente.

CAPÍTULO 6. PARTE E: PROTECCIÓN

6.1 EXCEPCIONES A LA PROTECCIÓN POR MODELO DE UTILIDAD APLICABLES TAMBIÉN A PATENTES

El primero de los requisitos básicos de protección es que debe haber una invención. La LP no define qué debe entenderse por invención, no obstante se incluye una lista de objetos o actividades que no se consideran invenciones a los efectos de establecer la patentabilidad de la materia reivindicada, en particular:

- a. Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d. Las formas de presentar informaciones.

Los elementos que integran esta relación son de naturaleza abstracta como una teoría científica o un método matemático, o bien adolecen de falta de carácter técnico como una creación estética o las formas de presentar informaciones. La expresión “**en particular**” indica que esta lista no es exhaustiva. Pueden existir otras materias que no constituyen una invención en el sentido de la Ley de Patentes y que no estén enunciadas en ella, o lo que es lo mismo, aunque un determinado elemento no esté expresamente referido en la relación de materias excluidas de los derechos conferidos por la LP, esto no significa que dicho elemento se considere automáticamente una invención en el sentido de la mencionada ley y, por tanto, susceptible de protección.

No obstante lo anterior, los componentes de la lista no están excluidos de la protección que otorga el Derecho de Patentes en todas las circunstancias. No se trata de una exclusión absoluta o total, sino que se excluye la patentabilidad de las materias que conforman la referida lista “**solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas**”. Se trata, pues, de una exclusión de la patentabilidad restringida al cumplimiento de la condición expresada en este mismo apartado.

Una interpretación literal o estricta de este apartado 4 del Artículo 4 implica expulsar del ámbito de las materias patentables a toda invención de la que forme parte, en mayor o menor medida, uno cualquiera de los elementos de dicha lista. Conforme a esto, siempre que uno cualquiera de los componentes incluidos en la lista forme parte del objeto de la solicitud de modelo de utilidad, la invención se considera ajena al Derecho de Patentes.

La situación opuesta, dentro de esta interpretación, sólo se produce cuando el objeto de la solicitud no contiene ninguno de los componentes de la antedicha lista de materias excluidas, en cuyo caso la invención correspondiente podría integrar el objeto de una solicitud de modelo de utilidad o de un modelo de utilidad. Esta interpretación restrictiva deja vacío de contenido al antedicho apartado, puesto que en todo caso se concluye la imposibilidad de registrar una solicitud cuyo objeto comprenda una de las materias de la lista.

Una interpretación más acorde con el presente desarrollo tecnológico es admitir que cuando la materia reivindicada, ya sea como aparato o en formulación más amplia como entidad física o como actividad, presenta carácter técnico y, por tanto, es susceptible de constituir una invención patentable, dicha materia no pierde ese carácter técnico por el hecho de que se añadan o superpongan a ella elementos que, en sí mismos o como tales, no se consideran invenciones. Una combinación de características técnicas y no técnicas puede conformar la solución a un problema técnico y de esta manera integrar una invención contenida en el ámbito de las materias patentables.

El criterio adoptado, para determinar si una invención está incluida o no en la lista de materias que no se consideran invenciones en el sentido de la Ley de Patentes, es atender a la naturaleza intrínseca de la invención con independencia de la forma de las reivindicaciones en las que se concreta el objeto cuya protección se pretende, esto es, lo significativo para determinar la verdadera índole de la invención planteada es la naturaleza del concepto inventivo de la solución propuesta al margen de la categoría específica de las reivindicaciones.

Por tanto, para examinar si el carácter de la invención reivindicada va más allá de una categoría excluida, la invención reivindicada se debe interpretar en su conjunto sin prestar atención a sus características integrantes individualmente consideradas. ***Una invención no está excluida de la protección simplemente porque alguno de sus elementos constituyentes corresponda a una de las materias excluidas del ámbito de protección.***

La mera utilización de medios técnicos para la puesta en práctica de una invención no le confiere, necesariamente, el imprescindible carácter técnico que permita su protección como modelo de utilidad.

El enfoque de vincular el carácter técnico de la invención a la categoría o forma de las reivindicaciones es excesivamente formalista, es decir, considerar que cuando se reivindica un aparato, dispositivo, herramienta u otra entidad tangible la invención subyacente tiene carácter técnico y, por consiguiente, es patentable, siempre que se cumplan el resto de los requisitos de protección, supone pasar por alto la verdadera naturaleza de la invención.

En otras palabras, la especificación de medios técnicos no implica automáticamente, sin atender a otras consideraciones, que el objeto de la solicitud de modelo de utilidad cumpla el requisito básico de tener carácter técnico. La utilización de medios técnicos para una finalidad desprovista de carácter técnico o para procesar información puramente no técnica no otorga obligatoriamente carácter técnico a aquellas actividades o materias excluidas del ámbito de la protección.

Efectivamente, en cualquier campo de la actividad humana es difícil encontrar ejemplos que no exijan, en mayor o menor medida, la participación de medios técnicos. Así, la utilización de un instrumento técnico para escribir una novela, obviamente no convierte la actividad literaria creativa en un procedimiento técnico, el uso de un terminal telefónico móvil para enviar mensajes solicitando la prestación de un determinado servicio no implica necesariamente que la reivindicación funcional de dicho terminal telefónico móvil constituya una invención de carácter técnico.

Una reivindicación delimitada en términos de características técnicas que constituyen la solución a un problema técnico define una invención en el sentido exigido por la LP.

A continuación, se estudian los elementos incluidos en la lista del Artículo 4.4 y se dan algunos ejemplos con el fin de ayudar a distinguir entre materias patentables y materias que están fuera del ámbito de protección establecido por la LP.

6.1.1 *DESCUBRIMIENTOS*

La determinación de una nueva propiedad en un producto conocido se considera un mero descubrimiento y no es susceptible de protección dado que no tiene carácter técnico y, por tanto, no constituye una invención en el sentido del Artículo 4.1.

No obstante, si la aplicación práctica de dicha propiedad en un aparato tiene como resultado un efecto técnico, la materia así reivindicada constituye una invención que puede ser patentable. Por ejemplo, el descubrimiento de que un material conocido presenta, bajo ciertas condiciones, una gran resistencia a la deformación mecánica no es patentable, pero un elemento de sustentación en una construcción hecho de ese material podría ser patentable.

Igualmente, encontrar una sustancia anteriormente desconocida que tiene lugar libremente en la naturaleza es también un mero descubrimiento y, por tanto, no patentable. Sin embargo, si dicha sustancia produce un efecto técnico puede ser el objeto de una solicitud de modelo de utilidad. Así ocurre cuando se descubre que la sustancia en cuestión tiene propiedades superconductoras.

6.1.2 *TEORÍAS CIENTÍFICAS*

Constituyen una categoría generalizada de los descubrimientos, y se aplica el mismo principio allí expuesto. Una teoría física, que explique en todo o en parte, el fenómeno de la superconductividad no es patentable, sin embargo, nuevos dispositivos superconductores pueden ser patentables. La justificación teórica del efecto fotoeléctrico no es una invención, pero sus aplicaciones prácticas, por ejemplo, células fotoeléctricas, son patentables.

6.1.3 *MÉTODOS MATEMÁTICOS*

Constituyen un ejemplo particular del principio general que establece que los métodos puramente abstractos o intelectuales no son patentables. Por ejemplo, un método para aumentar el número de operaciones de punto flotante por segundo no sería patentable, pero un dispositivo de cálculo construido para funcionar conforme a dicho método puede constituir una invención patentable. Un método matemático para diseñar filtros eléctricos no es

patentable, sin embargo filtros eléctricos diseñados de acuerdo con dicho método no estarían excluidos de la patentabilidad por el Artículo 4 LP.

6.1.4 CREACIONES ESTÉTICAS

Una creación estética se refiere a materia que presenta cualidades o aspectos desprovistos de carácter técnico cuya apreciación o valoración es esencialmente subjetiva. Un objeto definido por sus características estéticas no es patentable. No obstante, cuando un artículo, además de los aspectos estéticos, también incluye características técnicas, puede conformar una invención patentable, por ejemplo un neumático cuyo dibujo favorece la evacuación de agua. El efecto estético en sí no es patentable.

Un jarrón de cristal tallado caracterizado por los motivos geométricos y vegetales que sirven de decoración no constituye una invención patentable, pero las herramientas para tallar el cristal pueden ser invenciones en el sentido de la LP.

Cuando un efecto artístico es consecuencia de una determinada estructura u otro medio técnico, aunque el efecto estético en sí no es susceptible de protección por el Derecho de Patentes, los medios técnicos empleados para conseguir dicho efecto artístico pueden constituir una invención patentable, por ejemplo, una tela que presenta un aspecto atractivo derivado de una particular estructura de capas anteriormente no utilizada con esa finalidad. El aspecto atractivo en sí no es patentable y, por tanto, otra estructura diferente de capas que ofrezca como resultado la misma apariencia llamativa constituirá una invención diferente de la anterior.

De igual modo, un libro definido por características técnicas de la unión entre el cuerpo de la obra y el lomo de la cubierta que permiten añadir y retirar fácilmente páginas es patentable, aunque dicha forma de unión también implique un efecto estético. Igualmente, una nueva técnica de impresión policroma utilizando tintas diferentes que se entremezclan para dar efectos de irisación es patentable, junto con el libro como producto o resultado de la referida técnica de impresión.

También, sería patentable una sustancia o composición definida por características técnicas que sirven para producir una nota singular con respecto a un determinado olor o sabor, por

ejemplo, para mantener el sabor u olor de un producto alimenticio, aunque este haya sido sometido a temperaturas muy bajas durante mucho tiempo.

6.1.5 FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIONES

Una forma de presentar información caracterizada por el significado de su contenido, información cognoscitiva, no es patentable. Si la invención reivindicada se dirige a señales acústicas, representaciones gráficas, texto escrito, señales de tráfico, etc., todas ellas definidas por el contenido informativo que se desea transmitir al ser humano, entonces dicha invención no es protegible como modelo de utilidad.

Por otro lado, si la información incluye características que se corresponden con o reflejan características técnicas de forma que se produce una interacción funcional o estructural con un sistema o aparato, en este caso se estaría ante una información funcional, puede existir materia patentable en el soporte de dicha información o en el aparato destinado a su presentación.

La distinción entre información cognoscitiva e información funcional se puede ilustrar por el hecho de que en un sistema de televisión cuando se pierde la información cognoscitiva, la imagen que aparece en la pantalla del televisor carece de significado para el espectador (sería "nieve" en un sistema analógico o "imagen pixelada" en un sistema digital), pero el funcionamiento del sistema en sí mismo no se ve afectado.

6.1.6 PLANES, REGLAS Y MÉTODOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES INTELLECTUALES, PARA JUEGOS O PARA ACTIVIDADES ECONÓMICO-COMERCIALES

Estos son ejemplos adicionales de elementos de carácter abstracto o intelectual. Así, un método para aprender un idioma, un método para resolver un crucigrama, un juego, como entidad abstracta definida por sus reglas, o un plan para organizar una operación comercial no serían patentables. Sin embargo, si la materia reivindicada especifica un aparato en términos de sus características estructurales para ejecutar, al menos, parte del método y

dicho aparato, al margen de su finalidad última, constituyen la solución de un problema técnico, se considera que la invención está incluida en el ámbito de protección.

En el caso particular de que la reivindicación incluya ordenadores, redes de ordenadores u otros aparatos convencionales programables o un programa al efecto, la reivindicación tiene que examinarse como una invención implementada en ordenador.

6.1.7 PROGRAMAS DE ORDENADOR

Un programa de ordenador puede ser en determinadas circunstancias una forma de invención implementada en ordenador. Se entiende por invención implementada en ordenador: “aquella invención que para su puesta en práctica requiere la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en los que la ejecución de, al menos, un programa informático produce un efecto técnico que forma parte de la solución al problema técnico planteado”.

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su título sobre programas de ordenador establece que el objeto de la protección prevista en dicha Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador y añade que: “Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial”.

Así pues, el ordenamiento jurídico español admite de manera expresa la incorporación de programas de ordenador en las patentes o modelos de utilidad y les atribuye, además de la protección otorgada por el derecho de la propiedad intelectual, la protección conferida por el régimen jurídico de la propiedad industrial.

Los programas de ordenador están recogidos en la lista de exclusiones de la protección (Art. 4.4 de la LP), pero, al igual que para el resto de elementos de dicha lista, el alcance de la exclusión está limitado, es decir, solamente se aplicará la exclusión de la invención en la medida en que el objeto para el que se solicita la protección comprenda exclusivamente una de dichas actividades o materias (Art. 4.5 de la LP). Se establece por tanto una limitación al alcance de esta exclusión en la medida en que aplica únicamente a los programas de

ordenador como tales (“as such”), pero el legislador no ha querido excluir de la patentabilidad a la totalidad de los programas de ordenador.

Las consideraciones básicas a tener en cuenta en el examen de las invenciones implementadas en ordenador son, en principio, las mismas que para el resto de las materias relacionadas en la lista de exclusiones de protección. De esta manera, las invenciones implementadas en ordenador, cuya puesta en práctica, por definición, implica la ejecución de uno o más programas de ordenador, no están a priori excluidas de la protección por modelo de utilidad en virtud de los Artículos 4.4 y 4.5 LP si la materia reivindicada, considerada en su conjunto, tiene carácter técnico. Esto debe deducirse del hecho de que el programa de ordenador, cuando se ejecuta o se carga en un ordenador proporciona, o es capaz de proporcionar, un efecto técnico que va más allá de la interacción física normal entre el programa (software) y el ordenador (hardware) en el que se ejecuta (“further technical effect”). Las modificaciones físicas en el ordenador (como por ejemplo las corrientes eléctricas que recorren sus distintos componentes) que deriven directamente de la ejecución de instrucciones del programa no constituyen per se un elemento de carácter técnico del tipo que se requiere para evitar la exclusión del programa.

El carácter técnico de una invención constituye una característica intrínseca de la misma y su existencia debe establecerse sin comparar la referida invención con el estado de la técnica. Si una determinada materia es considerada técnica, conserva, en principio, este carácter técnico con independencia de las materias que sucesivamente se incorporan al estado de la técnica con el paso del tiempo. Esta situación es contraria a la que concurre en la evaluación de la actividad inventiva, donde el contenido del estado de la técnica en el momento de la comparación determina si la invención implica o no actividad inventiva. El carácter técnico es un requisito esencial para la patentabilidad de los programas de ordenador y es pre-requisito al examen de la novedad y la actividad inventiva.

Al igual que no existe una definición de invención, la LP tampoco incluye una definición de lo que debe entenderse por técnico. Por otra parte, el alcance de lo que se quiere significar con la palabra “técnica” está en cierta medida condicionado por el contenido global del estado de la técnica. Elementos o actividades que en un determinado momento no consideraban materias técnicas, hoy día sí lo son, por ejemplo, la traducción de idiomas era una actividad exclusivamente realizada por seres humanos. Actualmente, esta tarea se puede llevar a cabo por máquinas lo que en algunos casos da lugar a que este procedimiento de traducción se convierta en una actividad técnica. Lo mismo puede aplicarse al reconocimiento automático

de la voz o de la imagen de personas. Este traslado de elementos desde el terreno de las materias desprovistas de carácter técnico al ámbito de la técnica es consecuencia justamente de la divulgación de desarrollos tecnológicos que permiten arrancar una determinada actividad del entorno de lo exclusivamente humano e incorporarla al campo de la tecnología.

Una definición particular del concepto “**técnica**” podría constituir una barrera infranqueable para que algunos avances en determinados campos de la tecnología pudieran acceder a la protección otorgada por las patentes y los modelos de utilidad o exigir una constante revisión de dicha definición. Resulta más práctico acercarse al concepto de técnica a través de ejemplos de materias que se consideran incluidas o no en el significado de invención exigido por la Ley de Patentes.

Las siguientes indicaciones de carácter general se refieren a materias en las que puede aparecer un efecto técnico adicional que justifique que el objeto cuya protección se pretende constituye una invención en el sentido de la ley, por ejemplo: el procesamiento de datos que representan magnitudes físicas, el control de un proceso industrial, el funcionamiento interno de un ordenador, una red de ordenadores u otro aparato programable, la necesidad ineludible de realizar consideraciones técnicas para la puesta en práctica de la invención reivindicada.

La exclusión de los procedimientos de la protección como modelos de utilidad afecta directamente a este tipo de materia, también en lo relacionado con los programas de ordenador. A continuación se cita, a modo de ejemplo, algunas invenciones implementadas en ordenador protegibles como modelo de utilidad y otras no protegibles.

Ejemplos de materias protegibles:

- Un dispositivo para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.
- Una máquina para la fabricación de tubos de conducción de gas que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa y un pre-arco producido en el campo visual. Un procesador de imagen transforma la señal de video en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución.

Ejemplos de materias no protegibles:

- Un método de realización de subastas ejecutado en un ordenador, del que se puede encontrar un ejemplo concreto en la decisión de la EPO en el Case Law T 0258/03 (Hitachi).
- Un método de realización de un plan de negocio implementado en un ordenador no sería protegible mediante modelo de utilidad, si bien en el caso de incluir aspectos técnicos podría protegerse mediante patente (ver Case Law T 172/03 Ricoh), si además se cumplen el resto de requisitos.

En resumen, se considera protegible mediante modelo de utilidad el software aplicando el siguiente criterio: que el programa, al ser ejecutado, sea capaz de producir un efecto técnico adicional (por ejemplo, que sea un programa de control de maquinaria).

De entre los distintos tipos de reivindicaciones relacionadas con las invenciones implementadas por ordenador, no se podrían proteger los métodos directamente implementados por ordenador o los programas directamente adaptados para ejecutar métodos. Sin embargo, sí se podrían proteger los aparatos o sistemas que permitan ejecutar o almacenar determinados métodos o procedimientos, mediante el uso de programa(s) de ordenador, así como el propio programa en caso de cumplir con los requisitos de patentabilidad anteriormente citados.

En la práctica, se aplicará el “**método de las dos vallas**” que tienen que ser “superadas” para que un programa de ordenador cumpla con los requisitos para su protección y para el que la materia del mismo:

- a. Debe tener carácter técnico.
- b. Debe ser nueva e inventiva, es decir, que dicho carácter técnico sea suficiente para dotar a la materia de actividad inventiva. En este punto, se sugiere acudir al punto de estas directrices relativo a la apreciación de la actividad inventiva y la aplicación del “método problema-solución” (MPS), pero el criterio a aplicar será, al comparar con el estado de la técnica considerado, preguntarse si hay características diferentes respecto al estado de la técnica. Al respecto de las características diferentes pueden darse estas alternativas, con sus respectivas consecuencias:
 - si no las hay, no es nuevo

- si las hay, pero sin efecto técnico, no es inventivo.
- si las hay y las diferencias suponen efecto técnico, habrá que continuar con los siguientes aspectos del MPS, es decir, formular cuál es el problema técnico objetivo a resolver, y valorar si la invención resuelve este problema de una manera no evidente.

Cuando haya que examinar la novedad y actividad inventiva de un modelo de utilidad basado en un software, habrá que aplicar este método.

6.2 EL ESTADO DE LA TÉCNICA

El Artículo 139 de la LP establece que: “el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad, será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención”, esto es, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo de utilidad 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.

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes anteriores a que se refiere el Artículo 6.3, esto es, 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.

Del mismo modo, en el caso de publicaciones periódicas, generalmente diarios y revistas, libros y folletos, para que puedan ser considerados a efectos de constituir anterioridades válidas deben cumplir una serie de condiciones:

- a. Que la fecha de puesta a disposición del público sea una fecha fehaciente. Se considera fehaciente, por ejemplo, la fecha de Depósito Legal o el ISBN. La fecha asociada se considera como fecha de puesta a disposición del público. Las publicaciones periódicas (diarios, revistas) y los folletos que no tengan fecha de depósito legal, no podrán ser consideradas anterioridades a los efectos correspondientes. Una certificación acreditativa de fecha disposición del público,

emitida por una persona física, un representante de una persona jurídica y aún por un notario o fedatario público por medio de acta de manifestaciones de un tercero, no se considerará aceptable. Ello no obstante, si se trata de un acta, levantada por un notario o fedatario público "in situ", en la que se declara por parte del notario o fedatario público, que en determinada fecha y lugar público se encuentra un objeto concreto, que se adjunta al acta, materialmente o por medio de fotografías, sí se considera documento aceptable.

- b. Que el objeto técnico en cuestión esté convenientemente descrito desde el punto de vista técnico, a efectos de permitir la oportuna comparación con el objeto incluido en la solicitud objeto de examen.
- c. Que los documentos en cuestión sean originales o copias autenticadas. La autenticación se considerará válida si está efectuada por funcionario público en el ejercicio propio de su cometido o por notario o fedatario público, en el ejercicio de las funciones que le son propias.

6.3 DIVULGACIONES INOCUAS

Según el Artículo 7 LP, no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:

- a. De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.
- b. Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

6.4 NOVEDAD

6.4.1 DEFINICIÓN DE NOVEDAD

La Ley de Patentes define la novedad de la siguiente manera (Art. 6 LP): “***Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.***” En este sentido, una invención, tal como se define por una reivindicación, carece de novedad si cada elemento incluyendo cualquier característica implícita para el experto en la materia, está explícita o implícitamente divulgado en el estado de la técnica. Para que haya divulgación implícita, las pruebas explícitas sobre las que se apoye el examinador deben establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan están forzosamente presentes en el documento de referencia, y que serían reconocidos como tales por el experto en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgación implícita sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por tanto, no basta con que sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento del estado de la técnica no se toman en consideración para la apreciación de la novedad, pues corresponden a la cuestión de obviedad o actividad inventiva.

La divulgación del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la invención reivindicada. Para determinar si un documento concreto permite llevar a cabo la invención y, en consecuencia, afectar a la novedad, se puede recurrir, en su caso, a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el documento del estado de la técnica.

6.4.2 INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA POR UN EXPERTO EN LA MATERIA

Un documento del estado de la técnica que se utiliza para determinar la novedad de una solicitud de modelo de utilidad, debe interpretarse como lo hubiera hecho una persona experta en la materia en la fecha de divulgación de dicho documento.

Ejemplo: Supongamos un documento divulgado en España en 1935 que describe un dispositivo para enviar una señal eléctrica. Contiene un diagrama de un circuito eléctrico (por

ejemplo, uno simple con una serie de cajas etiquetadas: detector, amplificador, etc.) y la instrucción “se puede emplear cualquier modo para amplificar la señal...”. Sin embargo, los transistores no se inventaron hasta el final de la década de 1940, por lo tanto, aunque hoy en día puede ser obvio emplear un transistor en ese circuito, la persona experta en el campo al leer el documento cuando fue publicado en 1935 no podía entenderlo así. O dicho de otra manera, ese documento no contenía .

6.4.3 CONSIDERACIONES QUE INTERVIENEN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NOVEDAD

6.4.3.1 Metodología

El examen de novedad es una comparación hecha elemento a elemento, puesto que se trata de determinar si existe o no anterioridad en el estado de la técnica.

Se debe comparar, por lo tanto, el objeto definido en una reivindicación de la solicitud examinada, sucesivamente, con cada publicación u otra divulgación, tomada aisladamente. Sólo se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por sí solo contiene el conjunto de las características de esa reivindicación. Hay que señalar, no obstante, que no basta con que la supuesta anterioridad contenga todas las características técnicas, sino que éstas deben estar contenidas, además, en una única forma de realización, de las que aparezcan en la anterioridad. Es un error, por tanto, considerar que un documento objeta la novedad de una reivindicación porque contiene todas las características técnicas de la reivindicación, si dichas características correspondieran a diferentes formas de realización, de manera que no hubiera una sola forma de realización que en sí misma contuviera todas las características técnicas reivindicadas.

Esta regla sólo tiene dos excepciones:

- Cuando en una reivindicación se enumeran alternativamente dos posibilidades de ejecutar la invención (por ejemplo "...fijando las piezas de...por soldadura o remache"), basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusión de que falta novedad en esa reivindicación.

- Cuando en una publicación se hace referencia explícita y precisa a otra publicación.

En definitiva, a efectos de la determinación de la novedad, el examinador deberá seguir los pasos siguientes:

1. Evaluar los elementos de la invención reivindicada;
2. Determinar si un documento en estudio forma parte del “estado de la técnica”,
3. Decidir si el documento, en la fecha de su divulgación, divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en una misma forma de realización, todos los elementos de la invención reivindicada.

6.4.3.2 Divulgación intrínseca o implícita

La falta de novedad puede ser aparente de lo que se enuncia explícitamente en un documento publicado o de un conocimiento intrínseco o implícito de ese documento. Por ejemplo, si se recurre a las propiedades elásticas del caucho en un documento en el que no se enuncia explícitamente que el caucho es un “material elástico”, esto constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a un “material elástico”, ya que el caucho mencionado en el estado de la técnica es implícitamente un “material elástico”. Pero también es posible que la falta de novedad se desprenda implícitamente del documento, en el sentido de que al aplicar las pautas dadas en el documento anterior, un experto en la materia llegaría obligatoriamente a un resultado igual al de la reivindicación. El examinador sólo deberá llegar a la conclusión de falta de novedad de ese tipo si no puede haber razonablemente ninguna duda sobre el efecto práctico del contenido del documento anterior. En caso contrario, se tendrá en cuenta ese documento para determinar si hay o no actividad inventiva.

6.4.3.3 Interpretación de las reivindicaciones en valoración de novedad

Conviene consultar el apartado 7.4 de la Parte B de "Interpretación de las reivindicaciones ante una oposición" en el que se trata más en detalle toda otra serie de aspectos relativos a la interpretación de reivindicaciones (i.e. interpretación de la expresión "para", interpretación de “comprende” y “consiste”, etc).

Al valorar la novedad de determinadas reivindicaciones, deben estudiarse las limitaciones contenidas en la reivindicación que enuncien el objetivo particular (frase precedida por el término “para”) para establecer si el objeto conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.

Ejemplo 1: una reivindicación relativa a una sustancia X destinada a ser utilizada como catalizador no será considerada una novedad en relación con la misma sustancia conocida como colorante, salvo que la utilización prevista implique una forma particular de esa sustancia (por ejemplo, por la presencia de ciertos aditivos) que la distinga de la forma ya conocida. Es decir, deben tomarse en consideración las características que sin indicarse explícitamente, estén implicadas implícitamente en el uso particular.

Ejemplo 2: Una composición para la piel puede ser perfectamente adecuada para el pelo, en cuyo caso afectaría a la novedad siempre que la composición fuese la misma.

Ejemplo 3: si una reivindicación hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no quedaría cubierta por la reivindicación una bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto de fusión muy inferior al del acero, y la reivindicación respondería al criterio de novedad.

Ejemplo 4: “Una rueda para una bicicleta,” es muy distinta de una rueda para un vagón de ferrocarril, y por tanto, existiría novedad.

Ejemplo 5: “Un motor eléctrico para impulsar un submarino”, sería muy distinto de un motor eléctrico para un reloj de pulsera, y por tanto, existiría novedad.

Ejemplo 6: Una reivindicación que trata de “una manta” no podría ser considerada nueva sobre otra que trata de “una toalla” a no ser que fuera definida de forma que no pudiera utilizarse para ese fin, ya que una toalla “se podría” utilizar como una manta en el caso de un bebé. El hecho de que el nombre con que se designe al elemento sea distinto no es significativo si la característica técnica es la misma.

En el caso de un aparato que ya es conocido “para cierta función”, una nueva solicitud en la que se reivindicara el mismo aparato “para otra función” no se consideraría nueva, aunque ambos documentos resuelvan problemas distintos.

Si el solicitante reivindicara “el uso” del aparato para llevar a cabo otra función, el examinador tendría que considerar si esta función o actividad es nueva, y en el caso que lo sea, si el uso del aparato para ella sería obvio para una persona experta en la materia.

6.4.3.4 Combinación de documentos

Conviene señalar que, al examinar la novedad (por oposición a la actividad inventiva), no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), el contenido de este último puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial.

De la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia para interpretar un término especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su publicación.

Cuando dicha información está contenida en distintas partes de un mismo documento se podrá combinar información, siempre que dicha información esté relacionada de alguna manera dentro del documento.

No está permitido objetar la novedad en base a un conocimiento general común en la técnica que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos deben justificarse documentalmente.

6.4.3.5 Variantes

En el caso de una reivindicación que contenga variantes, por ejemplo, las reivindicaciones establecidas según la “Práctica Markush” (P1, P2, P3 ... Pn), cualquier variante divulgada en el estado de la técnica determina que una reivindicación no sea considerada nueva.

6.4.3.6 Divulgaciones genéricas y divulgaciones particulares

Cuando una reivindicación define una invención según términos genéricos, la divulgación de un ejemplo particular que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa reivindicación. Es decir, lo particular anticipa lo general.

Ejemplo 1: Una divulgación de cobre en un documento del estado de la técnica destruiría la novedad de metal, como concepto genérico, pero no la de cualquier metal distinto del cobre. Una divulgación de remaches destruiría la novedad de los medios de fijación, como concepto genérico, pero no destruiría la novedad de un medio de fijación particular distinto de los remaches.

Ejemplo 2: La novedad de un compuesto orgánico que tenga dos sustituyentes R y R', donde R fuese alquilo y R' fuese aromático sería anticipada por un documento que describiese el mismo compuesto orgánico que tuviese dos sustituyentes R y R' donde R fuese una cadena carbonada saturada que contuviese de 2 a 8 carbonos y R' fuese fenilo o fenilo sustituido. Igualmente el mismo compuesto donde los sustituyentes $R = C_2H_5$ y R' fuese aromático anticiparía la novedad del compuesto en cuestión.

Sin embargo, en principio, lo general no anticipa lo particular. Así, un elemento del estado de la técnica genérico generalmente no constituye una anterioridad respecto de una reivindicación que trate de un elemento específico de esa categoría genérica. En otras palabras, si una reivindicación bajo estudio trata de un ejemplo particular que no se menciona explícitamente, pero que figura en una divulgación genérica en un elemento del estado de la técnica, esto no constituye una anterioridad para la reivindicación, salvo que ese ejemplo particular esté identificado de manera suficientemente precisa en ese elemento del estado de la técnica, en cuyo caso, sí carecería de novedad.

Ejemplo 3: Una invención basada en metal no anticipa la novedad de una misma invención donde se menciona aluminio.

Una clase genérica se puede describir de varias maneras, por ejemplo, por su nombre (halógenos, tierras raras), por una fórmula ($F(x)$ donde x es un número entero mayor que 1 y menor que 10), o enumerando sus componentes (con una lista de todos los elementos que la componen). En este caso hay que tener cuidado al diferenciar entre una lista que es una clase genérica o simplemente una lista de ejemplos específicos que no representan una clase.

Ejemplo 4: Una expresión tal como " C_xH_{2x+2} donde $x = 1$ a 4 " refiriéndose a una familia de compuestos, anticiparía la novedad de los miembros de la familia explícitos, es decir, donde $x = 1$ y 4 , o sea, CH_4 y C_4H_{10} , pero no la de los miembros intermedios $x = 2$ y 3 , a no ser que dichos compuestos estén especificados en otra parte del documento en consideración.

En el caso especial de una expresión general como “medios para detectar...” no quitará la novedad a un “detector” concreto.

Otro caso sería aquel en el que se describe en el estado de la técnica una característica, pero se hace de tal forma que no llevaría a la persona experta en la materia a considerarla como materia implícita. Por ejemplo, cuando una característica técnica esté mencionada de una manera especulativa entre varias alternativas:

Podría aislarse un compuesto por destilación, por cromatografía en columna o por absorción sobre un soporte de carbono; pero en el documento del estado de la técnica sólo se describe este último caso. Si la solicitud en estudio reivindicara el procedimiento de destilación en detalle podría considerarse nuevo.

Una situación en la que tampoco se podría considerar falta de novedad es el caso en que el estado de la técnica excluye una posibilidad de forma explícita:

Siguiendo con el ejemplo anterior, en el mismo documento del estado de la técnica figura una explicación que hace desistir del intento de llevar la invención por ese camino, por ejemplo, con una afirmación de este tipo: “utilizaremos la separación del compuesto por absorción sobre soporte de carbono debido a que permite obtener el compuesto con una mayor pureza.” Como la solicitud en estudio sigue otro camino podría considerarse nueva.

6.4.3.7 Rangos de valores

La divulgación de un rango continuo se interpreta de manera análoga a como se han interpretado las divulgaciones genéricas, es decir se establece una distinción entre la divulgación de un rango de temperaturas y la divulgación de una temperatura concreta dentro de un rango.

Así, al igual que la divulgación de un ejemplo específico le quita la novedad a la clase a la que pertenece ese ejemplo, la novedad de un rango queda destruida si la descripción previa del estado de la técnica contiene ejemplos que caen dentro de él.

Y de la misma manera que la divulgación de una “clase” no divulga específicamente los miembros de la misma, la divulgación de un rango, definido por sus valores extremos, no divulga necesariamente de manera específica todos los puntos intermedios de ese rango.

Estas premisas servirán para interpretar adecuadamente el caso de las invenciones de selección que se explica a continuación.

6.4.3.8 Invenciones de selección

Este tipo de invenciones se refiere a materia que constituye una selección sobre algo ya conocido en el estado de la técnica.

Ahora bien, si no existe diferencia técnica alguna entre el “subrango” seleccionado de un rango más amplio ya conocido y dicho rango, entonces una reivindicación de dicho subrango no se considerará nueva.

Para que un subrango se considere nuevo se deben cumplir las tres condiciones siguientes:

- El subrango seleccionado es más estrecho que el rango conocido;
- El subrango seleccionado está suficientemente alejado del rango divulgado, definido por los ejemplos y por los extremos;
- El rango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica, sino una nueva invención, con un efecto técnico diferente.

En cuanto al tercer criterio, no es necesario que el efecto técnico producido sea sorprendente; este aspecto sería relevante exclusivamente para la evaluación de la actividad inventiva. En cuanto al término “más estrecho” mencionado en la primera condición es algo que debe interpretarse en cada caso.

6.4.3.9 Solapamiento de rangos

En el caso de que un rango reivindicado solape con un rango previamente divulgado, la pregunta que el examinador se debe hacer es si en el intervalo de solapamiento la invención recogida en la solicitud contiene alguna enseñanza técnica nueva.

Si la respuesta es afirmativa, se considera que el rango es nuevo, siempre y cuando no haya un ejemplo específico dentro del intervalo de solapamiento y que el extremo del rango conocido esté excluido mediante un “disclaimer”.

Si la respuesta es negativa, el examinador deberá considerar si el experto en la materia consideraría la posibilidad de trabajar en ese rango de solapamiento. En tal caso, la novedad se negaría.

6.4.3.10 Selección a partir de dos o más listas

Si un documento divulga dos listas de elementos, una invención que consista en la selección de elementos de ambas listas no se considerará divulgada.

6.4.3.11 Intervalos

Cuando un documento del estado de la técnica proponga un ejemplo particular que se sitúe en un intervalo reivindicado, ese documento constituye una anterioridad respecto de ese intervalo. Así, cuando una reivindicación abarca varios compuestos, mediante una enumeración de intervalos o por otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicación si uno de esos compuestos se describe en el elemento del estado de la técnica.

Por ejemplo, un elemento del estado de la técnica que describe una aleación de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de níquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno (Mo) constituiría una anterioridad respecto de una reivindicación relativa a una aleación de Ti que contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo. Sin embargo, si un elemento del estado de la técnica divulga un intervalo que se acerca a, excede o se sitúa en el intervalo reivindicado, pero no da un ejemplo particular cubierto por ese intervalo, deberá establecerse la novedad de la reivindicación caso por caso. Para que exista anterioridad respecto de la reivindicación, el elemento del estado de la técnica debe divulgar el objeto reivindicado de forma suficientemente precisa. Si la reivindicación trata de un intervalo reducido mientras que el elemento del estado de la técnica trata de un intervalo más amplio, y el intervalo reducido reivindicado no representa simplemente una manera de poner en práctica lo divulgado por ese elemento del estado de la técnica (por ejemplo, aparece que el efecto de la selección – como resultados inesperados – sólo se produce, con toda probabilidad, dentro del intervalo

reducido reivindicado), se podría concluir razonablemente, que ese intervalo reducido no está divulgado de forma suficientemente precisa en el estado de la técnica para constituir una anterioridad respecto de las reivindicaciones (una invención basada en una selección). Esos resultados inesperados también podrían tener el efecto de que las reivindicaciones no sean evidentes que tendría su aplicación en la valoración de la actividad inventiva.

6.4.3.12 Reivindicaciones dependientes

Las reivindicaciones dependientes se analizarán teniendo en cuenta que su contenido incluye siempre el contenido de la reivindicación o reivindicaciones de las que dependan.

Por ello, si la declaración en cuanto a la novedad de una determinada reivindicación es positiva, también será positiva la declaración sobre la novedad de las reivindicaciones dependientes.

Cuando se haya encontrado una publicación que cuestione la novedad de una reivindicación, y se pasa a las reivindicaciones que les son subordinadas (reivindicaciones dependientes), no basta demostrar que las características propias de cada una de éstas son también conocidas. Solo existe anterioridad a tal reivindicación dependiente si se encuentra en una misma publicación el conjunto de todas sus características, es decir, las que se declaran dicha reivindicación dependiente y las de la reivindicación de la cual depende.

En ocasiones una determinada reivindicación no tiene novedad pero el estado de la técnica pone de manifiesto que alguna de las reivindicaciones dependientes incluye características técnicas que pudieran dotarla de novedad. Para subsanar la objeción de novedad en este caso, el solicitante podrá modificar reivindicaciones y así limitar el alcance de la protección, incorporando las características técnicas de la reivindicación dependiente en la reivindicación de la cual depende. La modificación de reivindicaciones está contemplada dentro del procedimiento de oposición. Puede verse esto en más detalle en el apartado 5.3.8 Reivindicaciones dependientes.

6.4.3.13 Ejemplos de objeción por falta de Novedad o de apreciación de la misma

Ejemplo 1: falta de novedad con cláusula tipo

La metodología propuesta para la redacción de la objeción por falta de novedad consiste en reproducir íntegramente el texto de la reivindicación independiente, tal y como aparece en la solicitud, e insertar entre paréntesis los elementos descritos en D01, conservando en la medida de lo posible la terminología de D01, e indicando las partes correspondientes del documento o los signos de referencia de los dibujos, como se puede ver en el ejemplo siguiente:

En relación con la reivindicación 1, el documento D01 describe el siguiente dispositivo (entre paréntesis se incluyen referencias a D01):

Dispositivo portátil para la medición de ruedas de ferrocarril que comprende los siguientes elementos (D01, párr. 10-15, fig. 1-5):

- *cabezal de medición por ultrasonidos (3)*
- *soporte adaptador para pestaña de rueda y banda de rodadura (6)*
- *un elemento de apoyo elástico (7)*
- *unidad de procesamiento de datos (8)*
- *maleta de transporte con cableados (12)*

En vista de lo anterior, se pone de manifiesto que todas las características técnicas que definen el objeto de la reivindicación 1 están idénticamente descritas en el documento D01 y, por tanto, dicha reivindicación no satisface el requisito de novedad según se establece en el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 24/2015.

Ejemplo 2: falta de novedad con declaración de una característica implícita y conclusión final con cláusula tipo

En este ejemplo, en la reivindicación se habla de un elemento de apoyo elástico y en D01 de un elemento de apoyo de caucho. Por ello, una vez se haya procedido a enumerar las características técnicas correspondientes, como en el ejemplo 1, se concluye como sigue:

Dado que el caucho es un material de propiedades elásticas bien conocidas, se considera que D01 implícitamente describe esta característica y que por tanto D01 divulga idénticamente el contenido de la reivindicación 1, afectando en consecuencia al requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley de Patentes 24/2015.

Ejemplo 3: falta de novedad con pronunciamiento sobre un "adecuado para" y conclusión final con cláusula tipo

En este ejemplo, el dispositivo reivindicado y el descrito en D01 comparten todas las características técnicas pero tienen finalidades diferentes, lo que se indica en los "para" correspondientes. Por ello, una vez se haya procedido a enumerar las características técnicas, como en el ejemplo 1, se concluye como sigue:

Dado que el dispositivo descrito en D01 incluye todas las características técnicas del dispositivo reivindicado, y que sería adecuado para su uso como dispositivo portátil para la medición de ruedas de ferrocarril, sin necesidad de ninguna modificación, se considera que el documento D01 afecta al requisito de novedad establecido en el Art. 6.1 de la Ley 24/2015.

Ejemplo 4: se aprecia novedad

Cuando se aprecia que una reivindicación tiene novedad, eso significa que hay una o más diferencias por lo que habría que indicar dichas diferencias y proceder a valorar si hay o no actividad inventiva (ver los ejemplos propuestos en el apartado 5 de la parte E, Actividad Inventiva).

Ejemplo 5: para reivindicaciones dependientes de una reivindicación nueva e inventiva con cláusula de conclusión global

Las reivindicaciones 2-5 dependen de forma directa o indirecta de la reivindicación 1, que cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva. Por lo tanto, las reivindicaciones 2-5 cumplen a su vez dichos requisitos (Art. 6.1 y 8.1 de la Ley 24/2015).

En los casos en los que una reivindicación independiente no satisfaga los requisitos de novedad y/o actividad inventiva habrá que analizar individualmente las reivindicaciones dependientes, agrupándolas si es conveniente por grupos de dependencia.

6.5 ACTIVIDAD INVENTIVA

6.5.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Se considerará que una invención reivindicada implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de **manera muy evidente** para un experto en la materia. Esta definición viene recogida en el Artículo 140 L.P.

Esta definición significa que la Ley de Patentes de forma explícita establece dos niveles de actividad inventiva, uno para patentes y otro menor para modelos de utilidad. Un modelo de utilidad cumpliría con el requisito de actividad inventiva aunque fuese "algo evidente" o "un poco evidente" para el experto en la materia. La sustitución del concepto "evidente" que rige en patentes por el de "muy evidente" conlleva importantes implicaciones y una dificultad adicional a la doctrina habitual en la valoración de actividad inventiva en patentes, donde no se contemplan niveles diferentes de este criterio para poder realizar una valoración objetiva. En patentes simplemente debe reconocerse si la pretendida invención cumple o no cumple este requisito y no se consideran graduaciones o niveles. Se hace por tanto necesario la utilización de criterios distintos que permitan discernir un nivel del otro.

Novedad y actividad inventiva son conceptos diferentes. Mientras que una reivindicación carece de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas está divulgado explícita o implícitamente en un único elemento del estado de la técnica, sin embargo, una invención carece de actividad inventiva si, en relación con el estado de la técnica en su conjunto, la invención, considerada como un todo, es muy evidente para un experto en la materia. Por tanto, para valorar la actividad inventiva puede utilizarse un único elemento del estado de la técnica o bien, una combinación de varios elementos del estado de la técnica, lo que no sería posible al evaluar la novedad. Conviene recalcar que la figura del experto en la materia es imprescindible para la actividad inventiva y sin embargo no debe tenerse en cuenta para la novedad.

La valoración de actividad inventiva es un requisito adicional y posterior al de novedad. En caso de falta de novedad no debe analizarse la actividad inventiva. Ahora bien, si un modelo de utilidad cumple el requisito de novedad significa que en el estado de la técnica no hay nada idéntico. Por lo tanto si hay novedad hay diferencia. En definitiva cualquier examen de actividad inventiva implica en primer lugar identificar la diferencia como una enumeración detallada de características técnicas. En segundo lugar habrá que valorar y justificar si esa diferencia es muy evidente o no. La justificación y motivación deberá sustentarse en el estado de la técnica que es la única prueba fehaciente y documental de lo que un experto en la materia puede conocer o está a su alcance en una fecha determinada.

Resulta muy práctico y no sólo a efectos de novedad sino también para el posterior análisis de actividad inventiva, construir una tabla o matriz comparativa de características entre cada una de las reivindicaciones y los diferentes documentos del estado de la técnica. Cada reivindicación se fraccionará individualmente en sus distintas características técnicas. En el

caso de las reivindicaciones dependientes se tendrá en cuenta que, además de sus propias características, también deben incluirse las características técnicas de las reivindicaciones de las que dependen.

A continuación, se muestra un ejemplo de matriz comparativa de características:

		Estado de la Técnica 1	Estado de la Técnica 2	Estado de la Técnica 3
REIVINDICACIÓN 1	Característica Técnica A		X	X
	Característica Técnica B	X	X	
	Característica Técnica C	X		X
	Característica Técnica D	X		X

En este ejemplo, la Reivindicación 1 tiene novedad ya que no hay ningún documento del estado de la técnica que tenga todas sus características técnicas. En segundo lugar hay que identificar la diferencia. Por ejemplo, si se compara con el "Estado de la Técnica 3" la diferencia queda identificada como la "Característica Técnica B". Una vez identificada la diferencia habrá que motivar y justificar por qué esa diferencia se considera que resulta (o no) muy evidente para el experto en la materia. Más adelante se dan indicaciones para la mejor utilización y elección entre los distintos documentos del estado de la técnica y así obtener la apreciación más acertada de la actividad inventiva.

6.5.2 CONCEPTO DE "MUY EVIDENTE"

La cuestión que hay que considerar para los modelos de utilidad, es la de si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio, hubiera sido muy evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva.

El término “muy evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce muy simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que está dentro de la habilidad o capacidad que se espera de un experto en la materia de una forma casi inmediata.

La invención en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia rápidamente a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito bastante clara en el objetivo de llegar a la invención reivindicada.

6.5.3 CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD INVENTIVA

A la vista del apartado anterior las principales consideraciones a tener en cuenta para analizar la actividad inventiva son las siguientes:

- a. El experto en la materia
- b. La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente, esto es, la documentación aportada en la fase de oposición
- c. Combinación de documentos
- d. Un solo documento afecta a la actividad inventiva
- e. Doctrina de los equivalentes
- f. Análisis ex - post facto
- g. Indicios relacionados con la actividad inventiva de una solicitud
- h. Reivindicaciones dependientes
- i. Criterios para establecer lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica

6.5.3.1 El experto en la materia.

Cuando se estudia la actividad inventiva, al contrario que cuando se estudia la novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad). Esto es, el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho el experto en la materia en la fecha pertinente para la solicitud cuya actividad inventiva se evalúa. Se trata de considerar todos los documentos pertinentes recuperados en la búsqueda así como todos los conocimientos generalmente a disposición del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación. En efecto, esa es la información de que hubiera dispuesto el experto en la materia para tratar de obtener la invención y lo que se trata de evaluar es si, con esa información, le hubiera resultado evidente o no.

Cuando se identifica la contribución técnica que una determinada invención realiza al estado de la técnica, a fin de determinar si existe una actividad inventiva, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo que el mismo solicitante reconoce como conocido, tanto en la descripción como en las reivindicaciones. No obstante, el estado de la técnica adicional contenido en los documentos aportados en fase de oposición o como resultado de una búsqueda sobre el estado de la técnica podría situar la invención reivindicada en una perspectiva totalmente diferente de la que ha mostrado el solicitante y, de hecho, este estado de la técnica podría hacer que el solicitante corrigiera voluntariamente sus reivindicaciones para replantear su invención.

Además de los conocimientos especializados propios del experto en la materia, también puede formar parte del estado de la técnica pertinente el conocimiento general común. Se considera conocimiento general común el que se encuentra accesible de forma inmediata por un conocimiento previo generalizado y extendido. No es necesario por lo tanto demostrarlo y sólo se justificará cuando se solicite o ponga en duda y sólo entonces podrá citarse, por ejemplo, un libro de texto. Una de las características del conocimiento general común es que no depende de un documento publicado en una fecha determinada, cosa típica de los últimos avances tecnológicos, por ejemplo, documentos de patentes o revistas científicas. Al contrario, las referencias en que aparezca, suelen ser libros de texto, artículos de divulgación, etc. en cuya fecha de publicación ese conocimiento ya era conocido y estaba extendido. Ejemplos de conocimiento general común en varios campos de la tecnología, pueden ser:

- medios de unión: atornillado, pegado, soldadura;
- medios de acabado: pinturas, recubrimientos, lacas;
- medios mecánicos: rodamientos, mecanismos simples, lubricación;
- medios eléctricos: motores, sensores, iluminación;
- productos y compuestos químicos: todos aquellos básicos y típicos de laboratorio

Por otra parte, el estado de la técnica debe permitir realizar lo que se describe. Por tanto, sea cual sea la combinación utilizada – elementos del estado de la técnica y constatación de elementos conocidos o conocimientos generales–, esa combinación debe ofrecer la posibilidad de realización de la invención reivindicada. Con el fin de llegar a una conclusión final sobre si una determinada reivindicación implica o no actividad inventiva, es necesario establecer la diferencia entre el objeto de dicha reivindicación en su conjunto y el conjunto del estado de la técnica conocido. La apreciación de la actividad inventiva se basará en el estado de la técnica identificado como más cercano. Se tendrán también en cuenta los contenidos que un experto en la materia podría deducir razonablemente de la divulgación explícita al igual que los conocimientos generales del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de esas reivindicaciones.

A la hora de determinar el límite entre lo que es "evidente" o "muy evidente" debemos trazar una línea divisoria en la consideración de "experto en la materia" relativo a patentes y a modelos de utilidad. En general, se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética y anónima creada artificialmente. Sus competencias respecto del objeto inventivo en estudio deberán ser determinadas de forma individualizada en cada caso. Es tarea del examinador perfilar el conocimiento hipotético de esta figura jurídica en base a la documentación disponible del estado de la técnica, que ofrece un marco fidedigno para poder fundar cualquier argumentación al definir con exactitud las habilidades concretas que para cada caso alcanzaría el experto en la materia.

En este momento hay que recordar que en la valoración de la actividad inventiva el punto de partida es todo el estado de la técnica conocido por complejo que sea. Téngase en cuenta que sólo se valora la actividad inventiva cuando se ha considerado que tiene novedad, es decir que ya se dispone de un estado de la técnica de partida. La figura del experto en la materia aparece en escena justo después sólo para valorar si a la vista de ese estado de la técnica la invención es obvia.

Se debe suponer que la figura del experto en la materia es una persona hipotética con competencias normales en la técnica y que está al corriente de lo que era un conocimiento general común en la técnica en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso. Deberá suponerse igualmente que ha tenido acceso a todo lo que contiene el “estado de la técnica”, en particular, los documentos citados en el informe sobre el estado de la técnica, y que ha tenido a su disposición los medios y capacidad normales para una experimentación de rutina.

Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema. En consecuencia, los conocimientos y las aptitudes de ese especialista servirán de base para apreciar si la solución implica una actividad inventiva. En ciertas circunstancias, puede ser más adecuado considerar a la figura del experto en la materia como un grupo de personas, por ejemplo, un equipo de investigación o de producción, más bien que a una sola persona. Éste puede ser el caso, por ejemplo, para ciertas tecnologías de vanguardia como la de los ordenadores o las redes telefónicas, y para procedimientos altamente especializados como los de la producción comercial de circuitos integrados o de sustancias químicas complejas.

Un enfoque para abordar el análisis de menor actividad inventiva en los modelos de utilidad es rebajar la exigencia de experto en la materia, definiendo cuales serían sus características. En la definición de modelo de utilidad se destaca la finalidad: “invención aplicada a un objeto o producto al que se le dota de una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. En consecuencia, el destinatario que podría apreciar la validez de la ventaja atribuida al modelo sería para el uso: un usuario normal razonablemente informado; mientras que para la fabricación se trataría de un trabajador u obrero cualificado o a lo sumo un técnico, en contraposición con la práctica de patentes, en el que el experto en la materia es generalmente un ingeniero, científico o investigador que tiene una elevada cualificación técnica. No se trataría de enfrentar la invención, como en el caso de las patentes, a un experto en la materia que conoce todo lo publicado y luego graduar la evidencia, sino enfrentarla a una figura rebajada y determinar de forma más objetiva si la presunta invención es evidente o no para esta nueva figura sin tener que realizar ninguna graduación.

En este enfoque se rebaja el nivel a una persona ficticia que, sin ser un experto técnico, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen los modelos de utilidad y, debido a su interés por los productos de que se trata,

presta un grado de atención al utilizarlos o fabricarlos. Así una pequeña ventaja que pudiera resultar obvia para el experto, podría no serlo para el trabajador o usuario y por lo tanto dicha ventaja sería suficiente para cumplir el requisito de menor actividad inventiva.

En la siguiente tabla se muestra una comparación de los dos enfoques al considerar un experto en la materia frente a un trabajador o usuario, según el caso del modelo de utilidad.

MENOR ACTIVIDAD INVENTIVA. COMPARACIÓN DE ENFOQUES Experto en la Materia vs Trabajador/Usuario (Partiendo de un documento del estado de la técnica)	
Experto en la materia	Trabajador Cualificado Usuario Informado
Conoce todo acerca de un campo de la técnica determinado	Conoce lo que está a su alcance por el comercio, publicidad, manuales corrientes de un campo de la técnica determinado
Consulta con técnicos de campos cercanos al suyo si desconoce la solución de un problema particular	Conoce opiniones de otros trabajadores o usuarios en un círculo próximo

Un usuario normalmente informado conocería lo que está su alcance por el comercio, publicidad u opiniones de otros usuarios cercanos. Mientras que un trabajador cualificado conocería las técnicas corrientes, manuales o documentación académica convencional. En definitiva, y con el objeto de valorar la actividad inventiva de una invención ante un estado de la técnica conocido, solo considerarían un conocimiento general común que no podrían exceder. No estarían en condiciones de considerar para la valoración de actividad inventiva los últimos avances o información contenida en publicaciones científicas o de patentes o en campos de investigación que todavía no han llegado a los libros de texto.

Por ejemplo, si el objeto inventivo del modelo de utilidad es un elemento constructivo para carreteras, el análisis de la actividad inventiva debería ser considerado a través de los ojos de un trabajador cualificado con experiencia en este tipo de construcciones, tanto en labores de construcción como de reparación o mantenimiento.

La selección del "experto en la materia" en relación con el sector al que pertenece el objeto inventivo permite definir objetivamente las características de su conocimiento técnico esperable sobre la base de su educación y su experiencia práctica.

Volviendo al ejemplo anterior, si el "experto en la materia" es un trabajador cualificado, entonces es relativamente sencillo determinar el nivel de competencias prácticas y educativas de dicho trabajador que será determinado teniendo en cuenta en cuenta también el nivel de conocimiento de este trabajador ficticio en el momento relevante, por ejemplo, antes de la fecha de prioridad o de solicitud.

La utilización de la figura rebajada tiene como finalidad valorar y aportar argumentos de forma objetiva que permitan delimitar y motivar adecuadamente el concepto de "muy evidente", que figura en el Artículo 140 de la LP, ya que en definitiva la figura de referencia legal sigue siendo el mismo experto en la materia que rige para patentes. A tal fin puede considerarse como un argumento sólido que lo que resulta evidente para el trabajador cualificado de ese campo técnico (o usuario informado en su caso) resultaría muy evidente para un experto en la materia. Igualmente si no resulta evidente para el trabajador cualificado *difícilmente* puede considerarse muy evidente para el experto en la materia.

Nos encontramos con una implicación de conceptos: la evidencia en el Trabajador/Usuario implica la muy evidencia del Experto en la Materia (aunque no al contrario). En la siguiente tabla puede observarse esta implicación:

IMPLICACIÓN	
Trabajador cualificado Usuario Informado	Experto en la materia
EVIDENTE 	MUY EVIDENTE
NO EVIDENTE 	NO MUY EVIDENTE ... aunque podría ser evidente

Mientras que en patentes, la invención debe sorprender al experto, en modelos de utilidad sería suficiente que la invención sorprendiese a esta figura ficticia rebajada.

La anterior tabla de implicación nos permite desarrollar cláusulas tipo para la valoración de la actividad inventiva utilizando como argumento la figura rebajada:

Clausula tipo. Ejemplo 1 (negativo, es muy evidente):

"A la vista de la diferencia de características técnicas C1, C2 entre la invención reivindicada y el documento del estado de la técnica D1, un trabajador cualificado (o un usuario informado) consideraría evidente su aplicación ya que está dentro de su alcance como se observa en los siguientes casos: A1, A2. En consecuencia, un experto en la materia consideraría muy evidente su aplicación"

Clausula tipo. Ejemplo 2 (positivo, no es muy evidente):

"A la vista de la diferencia de características técnicas C1, C2 entre la invención reivindicada y el documento del estado de la técnica D1, un trabajador cualificado no consideraría evidente su aplicación ya que no está dentro de su alcance por las siguientes causas: A1, A2. En consecuencia dudosamente un experto en la materia consideraría muy evidente su aplicación"

Clausula tipo. Ejemplo 3 (positivo, no es muy evidente):

Aunque podrían estar al alcance de un Experto en la Materia, sin embargo se trata de una documentación que requiere un nivel de capacidad y que no sería fácilmente considerado por un trabajador cualificado. En consecuencia difícilmente podría considerar muy evidente...

Clausula tipo. Ejemplo 4 (negativo, es muy evidente):

"Sin embargo esta diferencia de conocimientos no estaría solo al alcance de un experto en la materia sino que incluso son conocidos por un usuario informado ya que se trata de ..."

Clausula tipo. Ejemplo 5 (negativo, es muy evidente):

"Sin embargo esta diferencia se trata de conocimientos generales que pueden encontrarse en manuales y que por su naturaleza no solo están al alcance del Experto en la Materia sino que incluso cualquier trabajador/usuario podría conocer de forma inmediata. En consecuencia no solo sería evidente sino incluso muy evidente su utilización..."

6.5.3.2 La invención en estudio y el estado de la técnica pertinente (la documentación aportada en la fase de oposición)

El estado de la técnica para valorar la actividad inventiva, al contrario que en el caso de la novedad, no incluye el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad ni las solicitudes de patente europea o PCT que designen a España, tal y como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente en estudio y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o lo sean en otra fecha posterior. Como en el caso de la novedad, sí se tendrán en cuenta los elementos del estado de la técnica divulgados entre la fecha de prioridad y la fecha de solicitud en tanto se determina si la prioridad es válida.

Las consideraciones fundamentales para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora de evaluar la actividad inventiva son las siguientes:

- la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar el objeto de la invención, el problema técnico planteado y la solución propuesta de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada.
- el o los documentos pertinentes del estado de la técnica deben ser considerados como un todo y deberían inducir al experto en la materia a combinar el contenido de esos documentos de manera muy evidente y de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad muy razonable de éxito;

- se deben estudiar los documentos de referencia sin tener en cuenta los conocimientos aportados posteriormente por la invención reivindicada, ya que estos conocimientos no forman parte del estado de la técnica.

Un aspecto importante a tener en cuenta en la determinación del estado de la técnica es el nivel de cualificación del experto en la materia en el caso de los modelos de utilidad. La pregunta que hay que responder en "¿Qué clase de enseñanzas e información hubiera obtenido por ejemplo el trabajador cualificado -como experto en la materia- de las publicaciones relevantes mencionadas en la fecha de referencia?"

La evaluación de la actividad inventiva se realizará a la luz de la determinación del estado de la técnica más próximo y relevante, junto con el conocimiento general del trabajador cualificado. Este nivel de conocimientos generales, inferior a los que posee un técnico o ingeniero hará que las enseñanzas obtenidas del estado del arte y la posibilidad de combinar documentos sean inferiores.

6.5.3.3 Combinación de documentos

Para determinar la existencia de actividad inventiva (al contrario que en el estudio de la novedad), está permitido combinar los contenidos de dos o más documentos de referencia del estado de la técnica, por ejemplo, diferentes patentes divulgadas o varios aspectos técnicos contenidos en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero únicamente en el caso en que esa combinación hubiera sido muy evidente para el experto en la materia. En consecuencia, la combinación de documentos del estado de la técnica para cuestionar la actividad inventiva de un modelo de utilidad debe limitarse teniendo en cuenta la actividad inventiva menor.

Para determinar si hubiera sido muy evidente combinar dos o más documentos diferentes, el examinador considerará lo siguiente:

- si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen muy probable la combinación de esos documentos para el experto en la materia;
- si los documentos proceden de campos técnicos muy similares o cercanos y, si presentan una relación suficiente con la ventaja prácticamente apreciable que resulta de la invención.

La combinación, el reemplazo o la modificación de los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo pueden conducir a la falta de actividad inventiva si el estado de la técnica o los conocimientos generales propios del experto en la materia le hubieran motivado muy razonablemente a proceder a esa combinación, ese reemplazo o esa modificación.

A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación de forma muy evidente, estaría cumplida la condición de actividad inventiva, incluso si cada elemento, aisladamente, hubiera sido muy evidente.

El hecho de combinar dos o más partes de un mismo documento habría sido muy evidente si hubiera habido una posibilidad muy razonable de que el experto en la materia hubiese podido asociar esas partes entre ellas. En este sentido no se considera muy evidente la combinación entre dos formas de realización plasmadas en un mismo documento a no ser que explícitamente así se indique.

También hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar con un documento del estado de la técnica un manual acreditado o un diccionario clásico; se trata únicamente de un caso particular del principio general según el cual es muy evidente combinar las instrucciones contenidas en documentos con los conocimientos generales corrientes en el campo técnico considerado. Por regla general, también hubiera sido muy evidente para el experto en la materia combinar los contenidos de dos documentos de los que uno se refiere al otro de forma clara e inequívoca.

Conviene observar que las razones que llevan al solicitante a una invención, no tienen por qué ser necesariamente las mismas que las que hubieran llevado, en el análisis realizado por el examinador, al experto en la materia a realizar las modificaciones del estado del arte para obtener un resultado que afecte a la actividad inventiva del objeto reivindicado. En efecto, el inventor y el hipotético experto en la materia no han considerado forzosamente la misma documentación.

Conviene dejar claro que ni el inventor ni el examinador pueden ser considerados por regla general como "experto en la materia". El inventor, y la experiencia así lo demuestra, no conoce en muchas ocasiones la totalidad del estado de la técnica. Por el contrario si la invención es meritoria, por definición excede el alcance del experto en la materia al que no le resultaría obvia, y entonces el inventor excede el conocimiento del experto en la materia. En cuanto al examinador la función que ejerce es construir documentalmente y definir para cada

invención, caso a caso, el conocimiento al que llegaría el experto en la materia, y por lo tanto a priori tampoco se le puede considerar un experto en la materia.

En definitiva, un examinador de patentes o modelos de utilidad es un profesional cualificado que por su formación y experiencia es capaz de ponerse en el lugar de la figura hipotética del experto en la materia.

Por otra parte, es necesario que sea aportado en la fase de oposición o que surja como consecuencia de una búsqueda, una base muy sólida en el estado de la técnica que sugiera la combinación, pero dicha combinación puede no estar sugerida con el fin de obtener exactamente la misma ventaja o el mismo resultado que el identificado por el solicitante. En efecto, el estado de la técnica puede sugerir la invención reivindicada, pero con una finalidad ligeramente diferente.

6.5.3.4 Un solo documento afecta a la actividad inventiva

En ciertos casos, el contenido de un solo elemento del estado de la técnica puede determinar la falta de actividad inventiva. Se puede cuestionar la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de una o varias reivindicaciones que dependan de ella con un único documento del estado de la técnica. Dicho documento sería, por tanto, suficiente base para motivar una falta de actividad inventiva. Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que esto puede ocurrir:

1. cuando una característica técnica conocida en un campo técnico se aplica a otro campo y esa aplicación hubiera sido muy evidente para un experto en la materia;
2. cuando la diferencia que existe entre el contenido del documento y el objeto reivindicado era suficientemente conocida o es equivalente para que sea innecesaria la prueba documental ya que se trata de conocimiento general común;
3. cuando la diferencia que existe entre el objeto reivindicado y el contenido del documento recae exclusivamente en una característica funcional. Estas invenciones se pueden reducir a un deseo que se alcanzaría con medios indefinidos (sólo funcionales) sin aportar concreción. Son características funcionales (aunque no lo parezcan): una bomba, una válvula, un interruptor, un cerrojo, un sensor, etc.

6.5.3.5 Doctrina de los equivalentes

Cuando tenemos una realización que se asemeja mucho a alguna que ya existe y resuelve el problema técnico del mismo modo, nos encontramos ante un “equivalente”.

Así, introducir una modificación en el objeto de la invención que cualquier experto consideraría que no produce cambios en el resultado, se considera un equivalente.

Hay que evaluar el grado de incidencia que supone el cambiar uno de los elementos de la invención, para determinar la actividad inventiva

En cambio, dado que en modelos de utilidad el requisito de actividad inventiva es menor, hay que ajustarse más a la literalidad de la reivindicación y hay que aplicar una apreciación de la intensidad de la equivalencia en función del grado de actividad inventiva requerido.

En la práctica, compararemos cada elemento de la invención y, una vez superado el umbral de la equivalencia, decidiremos si el cambio efectuado resulta muy evidente.

6.5.3.6 Análisis ex post facto (después de los hechos)

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, podría implicar de hecho una actividad inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo. Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si el experto en la materia hubiera estado encaminado o impulsado a combinar los documentos del estado de la técnica es la esperanza o la probabilidad muy razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

En cualquier caso, el examinador deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante.

6.5.3.7 Indicios relacionados con la actividad inventiva

En la evaluación de la actividad inventiva, se realizará un análisis comparativo para definir la diferencia o diferencias sustanciales entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo. De nuevo, la diferencia, debe ser tenida en cuenta desde la perspectiva de un trabajador cualificado o en su caso de un usuario informado.

Si hay alguna diferencia sustancial, el siguiente paso es determinar el efecto producido por esta diferencia o diferencias y contemplar si existen una serie de indicios secundarios que pueden apoyar la existencia de actividad inventiva y que son, entre otros, los siguientes:

- a. si la invención reivindicada satisface una necesidad experimentada desde hace tiempo:

Ejemplo: Un aparato automático de traducción simultánea portátil de alta calidad. La dificultad reside en la compleja integración de diversos dispositivos (micrófono, filtro anti-ruido, traductor electrónico, altavoz de calidad), que solo resulta posible llevarlo a un dispositivo útil cuando todos ellos alcanzan una madurez tecnológica.

- b. si la invención reivindicada supera un prejuicio de índole práctico:

Ejemplo: Los modernos lavabos de color de vidrio templado son tan resistentes como los de otros materiales. Sin embargo, su desarrollo tuvo que superar inicialmente al prejuicio de que el vidrio es frágil y no apto para esa aplicación.

- c. si ha habido intentos anteriores, no finalizados con éxito, para lograr el resultado prácticamente apreciable alcanzado por la invención reivindicada:

Ejemplo: Los lavavajillas convencionales nunca han secado bien la cubertería de plástico. Desde hace tiempo se viene intentando resolverlo sin demasiado éxito y finalmente la invención consigue encontrar la fórmula adecuada.

- d. si la invención reivindicada conduce intencionadamente a un resultado sorprendente:

Ejemplo: Un moderno ventilador sin aspas visibles con flujo a través de una tobera en forma de aro, más silencioso y eficiente. Si bien puede resultar sorprendente, es la aplicación práctica del efecto fluidodinámico “Coanda” como ventilador de aire y por lo tanto intencionado.

- e. si la invención supone un éxito comercial en combinación con otros indicios:

Ejemplo: Una moderna cafetera de cápsulas obtiene un éxito comercial claramente atribuible a la campaña promocional internacional y no a la cafetera en sí. Luego este éxito comercial no está relacionado con la invención.

Ahora bien, tras el éxito de la cafetera, la venta de cápsulas no alcanza las cifras esperadas inicialmente. Se constata que el problema radica en la carestía de cada una de las cápsulas, atribuible, entre otras causas, al propio diseño de la cápsula cuyos costes de fabricación son elevados. Una modificación del diseño de la cápsula permite reducir los costes y repercutirlos en el precio de venta. Inmediatamente las ventas crecen también impulsadas por la campaña publicitaria. Como el éxito en este segundo caso está relacionado con una ventaja técnica, el éxito comercial que antes no tuvo a pesar de la campaña, ahora sí es un indicador que puede reforzar su actividad inventiva.

- f. si la invención solo estuviese anticipada por la combinación de dos documentos del estado de la técnica, que tengan una cierta complejidad:

Ejemplo: La invención trata de un dispositivo de riego automático de una cierta complejidad compuesto por un aspersor que pulveriza el agua, que se ha mejorado, con el objeto de producir una gota más fina y uniforme, instalando un tipo de boquilla conocido pero que hasta ahora sólo se había utilizado en inyectores para automoción.

- g. si la invención sólo estuviese anticipada por la cooperación de varios documentos del estado de la técnica aunque cada uno sea simple per se:

Ejemplo: Una nueva rueda de monopatín que absorbe mejor los golpes, se compone de 4 elementos sencillos, todos ellos conocidos, pero en la nueva disposición producen el efecto mejorado.

- h. si la invención representa una solución más simple, con el mismo efecto e incluso mejorado, que propuestas más complejas

Ejemplo: El estado de la técnica muestra un teléfono móvil dotado de un sensor específico de luz para atenuar o intensificar la luminosidad de la pantalla dependiendo de la intensidad de luz en el exterior. La invención consiste en la eliminación del sensor y añadir esa función a la cámara de fotos frontal del teléfono.

Si, por ejemplo, se demuestra que una invención reivindicada tiene un valor técnico considerable y, especialmente, si proporciona una ventaja prácticamente apreciable que es nueva y sorprendente, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características técnicas incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería dudar en objetar la actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada resuelve una necesidad que se ha estado intentando resolver desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio de índole práctico.

En el caso de los modelos de utilidad, determinados efectos que se derivan de la mencionada diferencia pueden ser suficientes para justificar la presencia de actividad inventiva. Por ejemplo, la posibilidad de que un producto pueda ser utilizado por una mayor cantidad de usuarios o que suponga una ventaja apreciable, del tipo:

- a. Productos más baratos.
- b. Ergonomías.
- c. Menor cantidad de material necesario.
- d. Facilidad de montaje.
- e. Menor espacio de almacenaje.
- f. Mayor seguridad en su manejo.
- g. Menos tiempo de fabricación y menos recursos necesarios.
- h. Mejoras en las condiciones de trabajo.

Pueden justificar la existencia de actividad inventiva.

Igualmente pueden existir una serie de indicios secundarios que pueden refutar la existencia de actividad inventiva y que son, entre otros, los siguientes:

- a. si la invención consiste en una yuxtaposición mediante acumulación de elementos que no producen un efecto sinérgico concreto sino algo que sólo puede ser definido como

una mejora general. En estos casos el objeto inventivo sólo puede recaer sobre la forma en que se ha resuelto la integración de los elementos aunque en muchas ocasiones la integración es muy evidente:

Ejemplo: Un paraguas-linterna, se trata de una linterna aplicada en el mango del paraguas. Es un caso de yuxtaposición. La única característica técnica es la manera en que se haya resuelto dicha integración que habitualmente resulta muy evidente.

b. si la invención reivindicada conduce inevitablemente a un efecto “sorprendente”:

Ejemplo: Un foco para dentista adaptado para incluir bombillas LED y así disminuir el consumo eléctrico. Como las bombillas LED son más frías se produce un efecto adicional de comodidad para el paciente. Este efecto "sorprendente" no aporta ningún mérito inventivo ya que es un efecto intrínseco, entre otros, a las bombillas LED. Sólo debe valorarse la actividad inventiva de la adaptación del foco al nuevo tipo de bombilla.

c. si la invención se diferencia del estado de la técnica solamente en una característica funcional

Ejemplo 1: Una funda flexible protectora de teléfonos móviles cuya única diferencia de características técnicas con el estado de la técnica (hay otras características que han resultado conocidas) aparece en la reivindicación independiente de forma sucinta: ".y que también está dotada de un captador fotovoltaico de energía solar". Sin embargo, esta característica está expresada en términos genéricos y no específicos como una mera enunciación de dotar al dispositivo de un captador solar no definido. Es el mero planteamiento de una idea pero no su aplicación práctica. No se entra en más detalle ni se especifica la probablemente compleja resolución práctica de esta medida, como implicaciones de tamaño, características físicas (flexibilidad, resistencia) o electrónicas, etc. Resultaría evidente para el trabajador cualificado el planteamiento de esta medida (no así su resolución) tal y como esta reivindicada en el modelo de utilidad. La dificultad que entraña para el examinador es identificar que se trata de una característica funcional.

Ejemplo 2: La reivindicación está expresada con una única característica funcional: "Mochila voladora caracterizada por disponer de medios que permiten el vuelo de una persona". Los medios no se definen, es una característica funcional. Si la parte caracterizadora de una reivindicación se expresa mediante una única característica funcional se convierte en una reivindicación de deseo.

- d. si la invención consiste en una inversión de tipo mecánico, cinemático, hidráulico, etc. de un mecanismo conocido, p. ej. intercambiar partes propulsoras por propulsadas:

Ejemplo: Una bomba de calor es un ejemplo clásico de reversibilidad entre calefacción y refrigeración, que se obtiene al operar la válvula inversora entre sus dos posiciones de trabajo provocando el intercambio de funciones entre el evaporador y el condensador del circuito de refrigeración.

Finalmente algunos indicios son indiferentes o dudosos por sí mismos, ya que sólo deben ser tomados en consideración para reforzar otros indicios:

- e. si los documentos del estado de la técnica aunque son relevantes, son antiguos, lo que podría implicar que un avance aparentemente obvio no se ha dado durante un largo periodo de tiempo. Se refuerza el indicio si el estado de la técnica demuestra que ha existido una necesidad de solucionar un problema particular para el período completo desde la fecha del estado de la técnica y de la invención. Este argumento es aún más válido en un campo que tenga frecuentes solicitudes y económicamente significativo.

Ejemplo: La invención trata sobre una lata de refresco autorrefrigerada por un gas refrigerante comprimido cuyos documentos del estado de la técnica que parecen ser relevantes, datan de hace 30 años. Sólo por esto, la edad de los documentos no proporciona ningún mérito inventivo adicional.

Sin embargo, aparecen otros documentos intermedios, de otras alternativas de refrigeración de latas, que desechan los antecedentes de hace 30 años mencionando que tienen un problema de explosión con calor extremo. Uno de los detalles de la invención presentada, trata de una sencilla válvula de escape para descomprimir automáticamente el depósito de gas en caso de alta presión. En este caso aunque la solución presentada es simple, la edad de los documentos refuerza su actividad inventiva.

- f. si se ha producido un éxito comercial. El éxito comercial debe derivar de características técnicas de la invención y no de otras influencias (campañas de ventas, monopolio de mercado, técnicas eficaces de ventas, etc.). Sólo será válido cuando se considere junto a otros indicios. Ver ejemplo anterior en indicios favorables.

Por último, se debe dilucidar si la diferencia, a los ojos del trabajador cualificado (o el usuario en su caso) y preferiblemente teniendo en cuenta al menos uno de los indicios secundarios, habría sido obvia para el trabajador cualificado en la fecha relevante.

6.5.3.8 Reivindicaciones dependientes

Ya que una reivindicación dependiente está limitada por todas las características de la reivindicación de la que depende, y al igual que ocurría al evaluar la novedad, si la declaración en cuanto a la actividad inventiva de la reivindicación independiente es positiva, también será positiva la declaración sobre la actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes.

Ahora bien, en ocasiones la reivindicación independiente no tiene actividad inventiva pero el estado de la técnica pone de manifiesto que alguna de las reivindicaciones dependientes incluye características técnicas que pudieran tener novedad o actividad inventiva; por ejemplo, la reivindicación 1 independiente carece de novedad y la reivindicación 2, dependiente de esta, es nueva y tiene actividad inventiva. Para subsanar la objeción de novedad o actividad inventiva relativa a ciertas reivindicaciones, el solicitante podrá modificar reivindicaciones y así limitar el alcance de la protección; en el ejemplo anterior, se podría modificar la reivindicación 1 incorporando las características técnicas de la reivindicación 2. La modificación de reivindicaciones está contemplada dentro del procedimiento de oposición.

En primer lugar, indicar que una modificación de reivindicaciones no debe añadir materia nueva que no figurase en la solicitud tal y como se presentó originalmente. Por ejemplo no es admisible introducir un *disclaimer* o excepción, causada por una falta de novedad puntual en un rango de valores, si no está descrito originalmente. Se considera ampliación de contenido.

La modificación más habitual y directa es la combinación de reivindicaciones, que resulta de haber sido objetada una reivindicación independiente pero no así alguna de las características presentes en sus reivindicaciones dependientes. La modificación consiste en construir una nueva reivindicación independiente donde todas las características objetadas se incluyen en el preámbulo y las características no objetadas de las antiguas reivindicaciones dependientes se convierten en la parte caracterizadora de la nueva reivindicación independiente. Téngase en cuenta que esta modificación solo es posible si el modelo ya contemplaba una relación técnica entre todas las características técnicas ahora combinadas.

También sería admisible, bajo ciertas circunstancias más complejas, incluir en la parte caracterizadora de una nueva reivindicación independiente, características técnicas presentes exclusivamente en la descripción (o mucho más excepcionalmente en los dibujos). No obstante, esta modificación presenta algunas dificultades. En primer lugar, la característica debe estar descrita originalmente en conexión con las otras características. Además, es posible que dicha característica no haya sido tomada en cuenta durante el proceso de oposición o de búsqueda de anterioridades por no estar presente en las reivindicaciones iniciales o por alejarse del problema técnico planteado originalmente. La descripción habitualmente incorpora elementos accesorios a la invención para estructurarla o enmarcarla en un contexto técnico más amplio. Pudieran surgir nuevas invenciones sobrevenidas colaterales a la invención original cuyo mérito inventivo no ha sido realmente analizado. En este último caso solo podrían admitirse las modificaciones, si así lo permite el procedimiento, realizando búsquedas adicionales que recojan las características técnicas incorporadas desde la descripción.

6.5.3.9 Criterios para establecer lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia a partir de dicho estado de la técnica

Uno de los métodos posibles para evaluar la actividad inventiva, es el denominado método problema solución. El método problema-solución se utiliza habitualmente para valorar la actividad inventiva en el examen de patentes. Si se pretende aplicar a modelos de utilidad, en primer lugar hay que considerar que este método en patentes parte de la hipótesis que toda invención responde a la solución de un problema técnico. De ahí el nombre problema-solución.

En modelos de utilidad no es exactamente lo mismo, puesto que no necesariamente todos los modelos resuelven un problema en el mismo sentido que las patentes. Téngase en cuenta que una solicitud de patente puede carecer de actividad inventiva, por lo que no sería una invención y por lo tanto no habría ningún problema que resolver. Esa misma invención sin embargo si podría alcanzar el nivel inventivo menor como modelo de utilidad. Es decir el problema técnico de los modelos debe ser analizado desde otra perspectiva. Un modelo de utilidad puede estar enfocado a una pequeña mejora, alternativa o perfeccionamiento. Lo que persigue el modelo de utilidad, de su propia definición, es obtener una "*ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*". En estos casos en lugar de un *problema* puede

hablarse de una *desventaja*. Este propósito que persigue el modelo es lo que le hace compatible con que el nivel de actividad inventiva exigido sea menor. En consecuencia no puede aplicarse de la misma manera el método problema-solución a los modelos de utilidad, aunque sin embargo, algunos de los elementos del método pueden resultar útiles para valorar su actividad inventiva. Se expone a continuación en qué medida puede aplicarse a modelos de utilidad.

6.5.3.9.1 El método problema-solución

El método problema-solución aplicado a modelos de utilidad, al igual que en patentes se divide en tres etapas principales que pueden enunciarse de la siguiente manera:

ETAPA 1: Determinación del documento del estado de la técnica más próximo.

Esta etapa es idéntica a patentes. Más adelante se dan más detalles.

ETAPA 2: Identificación de las diferencias con el ET más próximo y establecimiento del problema técnico objetivo o de la desventaja prácticamente apreciable objetiva de la invención reivindicada.

Esta es la etapa clave de este método. Una vez que se ha reconocido un documento del estado de la técnica como el más próximo a la invención reivindicada, se establecen las diferencias de características técnicas entre ambos.

Ahora bien, si en la aplicación del método a patentes esa diferencia de características nos va a llevar siempre a identificar el "problema técnico" *objetivo* que la invención resuelve, en modelos de utilidad la diferencia de características nos puede en ocasiones conducir a identificar una "desventaja" *objetiva* que mediante la aplicación de las características técnicas del modelo de utilidad, llevaría a obtener la "ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación" *objetiva*, tomando como punto de partida el estado de la técnica más próximo.

ETAPA 3: Análisis de si la invención reivindicada hubiera sido muy evidente para el experto en la materia partiendo del estado de la técnica más próximo, o bien como se ha explicado anteriormente, evidente para un trabajador cualificado o un usuario informado partiendo del estado de la técnica más próximo.

En la tabla siguiente se plasman las diferencias de aplicación del método problema solución entre las patentes y los modelos de utilidad.

MÉTODO PROBLEMA-SOLUCIÓN. Comparación Patentes frente a Modelos de Utilidad	
Patentes	Modelos de Utilidad
<u>ETAPA 1:</u> Determinación del documento del estado de la técnica más próximo.	<u>ETAPA 1:</u> Determinación del documento del estado de la técnica más próximo.
<u>ETAPA 2:</u> Identificación de las diferencias con el ET más próximo y establecimiento del problema técnico objetivo de la invención reivindicada.	<u>ETAPA 2:</u> Identificación de las diferencias con el ET más próximo y establecimiento de la ventaja prácticamente apreciable objetiva de la invención reivindicada.
<u>ETAPA 3:</u> Análisis de si la solución que la invención reivindicada propone, expresada desde el problema técnico objetivo, hubiera sido evidente para el experto en la materia partiendo del estado de la técnica más próximo.	<u>ETAPA 3:</u> Análisis de si la ventaja objetiva que la invención reivindicada propone, hubiera sido muy evidente para el experto en la materia partiendo del estado de la técnica más próximo. <i>o bien</i> evidente para el trabajador/usuario partiendo del estado de la técnica más próximo.

Una manera de implementar este método en modelos de utilidad consiste en responder a las cinco preguntas siguientes (aunque las preguntas 3 y 4 son muy inmediatas)

1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
2. ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?
3. ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?
4. En consecuencia, ¿Cuál sería el problema técnico objetivo o en su caso la desventaja objetiva que pretende resolver o mejorar la invención reivindicada?
5. El experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado, y sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica
 - a. ¿Hubiera reconocido dicho problema o desventaja?, y
 - b.1. Para el experto en la materia: ¿consideraría muy evidente emplear las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora?

b.2. Para el trabajador cualificado o usuario informado: ¿consideraría evidente emplear las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora?

Pregunta 1: ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?

De entre los documentos aportados por el oponente, o como resultado de una búsqueda de anterioridades, el estado de la técnica más cercano es aquel elemento único del estado de la técnica a partir del cual resultará más convincente el razonamiento por el cual se argumenta la falta de actividad inventiva.

Veamos, cuales son las características que debe reunir dicho elemento del estado de la técnica:

- Debe formar parte del campo de la técnica de la invención considerada
- Debe **divulgar los efectos técnicos, los objetivos o la utilización particular más cercanos** de la invención reivindicada o **debe compartir con la invención el mayor número de características técnicas** y ser capaz de asegurar la función de la invención

Cuando existen dudas entre dos elementos del estado de la técnica sobre cuál es realmente el más próximo a la invención, a menudo la manera más sencilla de tomar una decisión es aplicar el método problema-solución a partir de cada uno de los documentos por turno y evaluar cuál de los dos razonamientos parece más convincente.

En el momento de redactar el informe, el examinador deberá identificar explícitamente el documento al que se le considera como estado de la técnica más cercano.

Ejemplo de clausula ET más próximo

El documento D1, al que se considera el estado de la técnica más próximo, divulga... (deben enumerarse los elementos técnicos divulgados en este documento comunes con los incluidos en la/s reivindicación/es del modelo de utilidad bajo estudio)

Pregunta 2: ¿Cuál es la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

Es importante analizar las diferencias entre las características técnicas reivindicadas en la solicitud, por una parte, y la parte más próxima del estado de la técnica más cercano, por la

otra. Se trata de concentrar la atención en los términos precisos de la reivindicación, que son los que definen el objeto para el que se solicita la protección. Se evitan así errores relacionados con una incorrecta apreciación de la causalidad.

Cuando se redacte el informe se deberá indicar la diferencia de características técnicas entre la invención reivindicada respecto al estado de la técnica más próximo.

Ejemplo de clausula diferencia

La diferencia entre el documento D1 y el objeto técnico de la/s reivindicación/es de la invención bajo estudio radica en... (se enumerarán las diferencias expresadas en base a las características técnicas reivindicadas, siendo imprescindible relacionar las características que tiene la reivindicación y que no se encuentran presentes en el estado de la técnica más próximo; aquellas características que posee el estado de la técnica y que no tiene la reivindicación podrán enumerarse dependiendo de si son pertinentes para valorar la actividad inventiva)

Pregunta 3: ¿Qué efecto técnico se deriva de esa diferencia?

a. Causalidad

Es necesario considerar el efecto técnico que se “**deriva de**” y es “**directamente atribuible**” a la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano formulada en términos de características técnicas.

Es muy importante ser muy riguroso ya que el efecto técnico deber ser causado por dicha diferencia.

Hay que evitar dejarse influir por las afirmaciones del solicitante en la descripción sobre diversas ventajas de la invención, si dichas ventajas no se derivan directamente de la diferencia con el estado de la técnica en términos de las características técnicas reivindicadas.

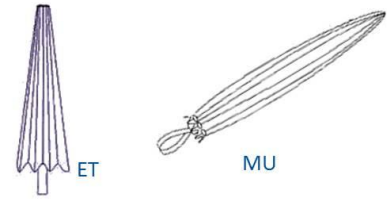
Ejemplo 1

La diferencia de características **NO** va unida al efecto técnico de la mejora

REIVINDICACIÓN

“Sombrilla caracterizada por disponer de una tela de lino o algodón”

El estado de la técnica muestra sombrillas con tela de algodón o lino. Sin embargo, se encuentra una diferencia ya que la empuñadura del modelo dispone de una cinta elástica para ceñirse a la muñeca. En consecuencia, la ventaja prácticamente apreciable no va a asociada a la característica técnica reivindicada



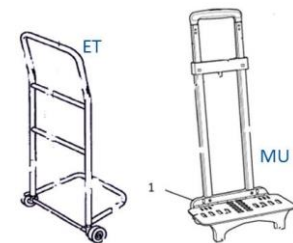
Ejemplo 2

La diferencia de características **SÍ** va unida al efecto técnico de la mejora

REIVINDICACIÓN

“Carrito portamaletas caracterizado por disponer de un elemento de refuerzo (1) en la zona de bisagra”

El estado de la técnica muestra carritos sin este elemento de refuerzo, por lo que la característica técnica reivindicada si va asociada a la ventaja prácticamente apreciable.



b. ¿Y si no hay efecto técnico?

En determinadas ocasiones no es posible para el examinador formular un efecto técnico o dicho efecto técnico no es claro. Es una situación normal que se resuelve en la siguiente etapa del método en el momento de definir el problema técnico como se verá a continuación.

Pregunta 4. En consecuencia, ¿Cuál sería el problema técnico objetivo o en su caso la desventaja objetiva que pretende resolver o mejorar la invención reivindicada?

a. Equivalencia entre efecto técnico y problema técnico o desventaja.

Normalmente, el problema técnico o desventaja se define basándose en el efecto técnico. En muchos casos, puede ser prácticamente igual que el efecto técnico. Se debe evitar, no obstante, formular el problema técnico o la desventaja de una manera que contenga indicaciones que apunten hacia la solución o mejora.

Si en la aplicación del método a patentes esa diferencia de características nos va a llevar a identificar el problema técnico objetivo que la invención resuelve, en modelos de utilidad la

diferencia de características nos tiene que conducir a identificar la ventaja prácticamente apreciable que presenta el modelo de utilidad, tomando como punto de partida el estado de la técnica más próximo.

Será en este momento cuando el experto en la materia o, en el segundo enfoque, el usuario o trabajador, hubiera reconocido dicha ventaja práctica y lo hubiese considerado muy evidente o evidente respectivamente.

b. ¿Y si no hay efecto técnico o el efecto técnico no es claro?

En estos casos, el problema técnico o la desventaja se definen como la búsqueda de una alternativa a lo que está reflejado en el estado de la técnica.

La expresión “problema técnico o desventaja” debería interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución o mejora constituya un avance técnico en relación con el estado de la técnica. Podría ocurrir que el problema o desventaja consista simplemente en buscar una solución alternativa a un dispositivo conocido que produzca efectos idénticos o similares.

En este caso se trata de evaluar si dicha alternativa es o no es muy obvia.

Está claro que en este caso la contestación a la primera parte de la pregunta 5 ¿hubiera reconocido el experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado el problema o desventaja planteada? es siempre afirmativa. En efecto el experto en la materia, por ejemplo, está generalmente interesado en hallar alternativas y en buscar nuevas maneras de hacer las cosas. La cuestión de si le hubiera sido muy evidente resolver dicho problema de la misma manera que en la invención basándose en el estado de la técnica disponible queda sin embargo pendiente.

c. Las características técnicas reivindicadas a tener en cuenta deben contribuir a solucionar un problema técnico o al menos a aportar una ventaja prácticamente apreciable

Si se han identificado características técnicas en la invención no recogidas en el estado de la técnica más próximo pero que aparentemente no contribuyen a solucionar ningún problema técnico o al menos a aportar una ventaja prácticamente apreciable que el examinador pueda identificar basándose en sus conocimientos y en lo indicado en la solicitud, dichas características técnicas no serán tenidas en cuenta para el análisis posterior de la actividad inventiva.

Por ejemplo, si se reivindica que una pelota de tenis sea de un determinado color, esta característica técnica no será tomada en cuenta salvo que en la solicitud o en el estado de la técnica se haya determinado que dicho color, que es una característica técnica de la pelota, produce un efecto técnico, como por ejemplo mejorar su visibilidad en la televisión cuando se retransmite un partido.

De la misma manera tampoco serán tomadas en cuenta características reivindicadas que sean la mera expresión de una idea o de un deseo, aunque respondan a la existencia de un problema técnico, puesto que dichas características deberían estar expresadas por medio de características técnicas que permitieran conseguir el objetivo de la invención en la práctica.

Por ejemplo, “un dispositivo de identificación biométrica caracterizado por permitir identificar a las personas mientras caminan sin que deban detenerse” no se considerará que tenga características técnicas que lo diferencien de ningún otro dispositivo de identificación biométrica descrito en el estado de la técnica aunque en el estado de la técnica no se diga que permiten identificar a las personas al pasar ya que no se menciona ninguna característica técnica que permita obtener el resultado reivindicado.

En ocasiones no es posible identificar un único problema técnico o desventaja si no que las características técnicas diferenciales contribuyen a resolver o mejorar varios problemas técnicos o desventajas relacionados con una misma invención que será preciso analizar por separado.

d. La pregunta de oro

Estas preguntas números 3 y 4 del método problema solución están muy relacionadas, pueden realizarse de forma conjunta con el fin de formular una pregunta clave o "pregunta de oro" que nos va a permitir abordar con mayor facilidad el análisis de la evidencia del modelo de utilidad frente a estado de la técnica. Por ejemplo, una formulación de la pregunta para modelos de utilidad podría ser:

Pregunta de oro

¿Cómo modificar el Estado de la Técnica más próximo para conseguir la ventaja que la invención del modelo de utilidad proporciona?

Pregunta 5: El experto en la materia o bien el trabajador cualificado o usuario informado, y sobre la base de la totalidad de los conocimientos recogidos en el estado de la técnica, ¿hubiera reconocido dicho problema o desventaja?, y (para el experto en la materia) ¿consideraría muy evidente aplicar las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora? o (para el trabajador cualificado o usuario informado) ¿consideraría evidente aplicar las mismas medidas aplicadas por el modelo de utilidad para su resolución o mejora?

a. Reconocimiento del problema: invenciones de problema.

La invención puede consistir en el reconocimiento de un problema, “*sin necesidad de*” o “*adicionalmente a*” la aportación de una solución.

La reivindicación deberá estar en este caso basada en características técnicas (y no meramente en la expresión de una idea) pero la invención puede estar basada en la formulación de un problema técnico o una mera desventaja siendo muy obvia la solución una vez que dicho problema ha sido formulado.

Ejemplo: El problema consiste en indicar al conductor de un vehículo por la noche la línea de la carretera utilizando la luz del propio vehículo. En cuanto el problema se formula de esta manera. La solución técnica consistente en la utilización de piezas de cristal reflectante (ojos de gato) posicionados de manera conveniente y con el ángulo adecuado sobre la superficie de la carretera, parece simple y obvia.

En ocasiones es posible reformular el problema técnico de manera más amplia para evitar que el propio problema apunte a la solución. Por ejemplo, en este caso, podría definirse el problema como la mejora de la visibilidad nocturna en carretera. Dicho problema no es inventivo, pero la solución propuesta, hacer uso de las luces de los propios vehículos, sí lo es.

b. Hubiera podido reconocer y resolver el problema / hubiera reconocido y resuelto

La cuestión es si un trabajador cualificado hubiera llegado a un resultado comprendido dentro del objeto reivindicado ***sin usar su capacidad inventiva***. No es suficiente con demostrar que hubiera podido llegar a dicho resultado.

Si comparamos el enfoque del método problema-solución aplicado a modelos de utilidad con el que se aplicaría en patentes, en primer lugar se considera que una patente carece de actividad inventiva si el experto en la materia “*no utilizaría en ningún momento capacidad inventiva para llegar a la invención propuesta*”. Sin embargo, en Modelos de Utilidad no se

debe aplicar este mismo criterio de forma idéntica al experto en la materia. Hay invenciones que no tienen actividad inventiva como patentes y en consecuencia se llegaría a ellas sin que el experto en la materia hubiera utilizado ninguna actividad inventiva aunque, sin embargo, podrían ser válidas como Modelo de Utilidad. Entonces la "no utilización en ningún momento de capacidad inventiva" no es un criterio absoluto, ya que no implica de forma directa que el Modelo de Utilidad carezca de actividad inventiva. El hecho que se establezcan niveles de actividad inventiva distintos para patente y modelos implica que también se establecen niveles de capacidad inventiva al experto en la materia distintos para patentes y modelos.

La pregunta que el examinador debe responder es si existe una enseñanza en el estado de la técnica considerado globalmente que hubiera inducido (no que "hubiera podido inducir", sino que realmente "habría inducido de manera muy obvia") al experto en la materia, enfrentado al problema técnico planteado, a modificar o a adaptar dicho estado de la técnica teniendo en cuenta dicha enseñanza y llegando a un resultado que esté comprendido en el ámbito de las reivindicaciones, consiguiendo así el mismo fin que la invención.

Se debe pues resaltar la importancia de buscar indicadores en el estado de la técnica que apunten en la dirección de la invención.

Hay que evitar en la respuesta a la pregunta 5 que el conocimiento previo de la invención que tiene el examinador le induzca a considerar que los conocimientos de la invención ya eran conocidos por el experto en la materia ya que se trataría de un análisis ex post facto (*posterior al hecho*).

6.5.4 EJEMPLOS PARA ILUSTRAR ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA

A continuación, se dan varios ejemplos de valoración de actividad inventiva que han sido extraídos de las directrices de búsqueda y examen del PCT.

6.5.4.1 Invenciones reivindicadas que representan la aplicación de medidas conocidas de manera muy evidente

El contenido de un documento anterior es incompleto respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podría ocurrírsele

de manera natural o muy fácilmente al experto en la materia, dando como resultado la invención reivindicada.

Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es muy conocida en la técnica.

La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el uso de equivalentes (mecánicos, eléctricos o químicos) muy conocidos y que tienen la misma finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la técnica.

Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a unos muebles cuyos tableros de madera se unen por tornillos de rosca métrica que difieren de unos muebles conocidos que llevan tornillos con rosca Whitworth (inglesa). Es conocido que ambos tornillos realizan la misma función y se utilizan indistintamente dependiendo de disponibilidad en el mercado o ámbito geográfico.

Ahora bien, puede ser, que aunque el solicitante haya reconocido en la solicitud que un elemento es equivalente a otro elemento que se había utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello no implica necesariamente que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.

6.5.4.2 La invención reivindicada consiste en la sustitución, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (sustitución análoga)

Ejemplo: Un zapato deportivo comprende una suela de un material poroso recientemente desarrollado. Estas suelas porosas ya se han utilizado en calzado de uso ortopédico, por lo que resulta muy evidente que pueden utilizarse en cualquier otro tipo de calzado: deportivo, infantil, de trabajo, etc.

6.5.4.3 La invención reivindicada consiste únicamente en el uso de una técnica conocida en situación muy parecida (uso análogo)

Ejemplo: La invención reivindicada consiste en una hebilla reversible giratoria para el collar de un perro, que permite poner el collar a un lado u otro mostrando dos diseños distintos, siendo conocido su uso análogo para correas de cinturones.

Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representaría la solución de dificultades técnicas que no pueden resolverse por técnicas de rutina, siempre y cuando los medios utilizados para superar las dificultades técnicas estén definidos en la reivindicación.

Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a una caja de cartón compartimentada para transportar copas de cristal que se diferencia de una caja similar conocida para transportar latas de refresco en que se ha realizado una ligera adaptación de forma para que no bailen las copas, por lo que ha habido que superar dificultades prácticas que no se encontraban en las aplicaciones conocidas.

6.5.4.4 Combinación muy evidente de características que no implica actividad inventiva

La invención reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposición o asociación de dispositivos conocidos que funcionan de manera normal y que producen interrelaciones de funcionamiento muy evidentes.

Ejemplo: Una máquina para producir carnets plastificados que consta de una plastificadora de rodillo convencional y una troqueladora rectangular dispuestas una a continuación de la otra.

Hay que notar en el ejemplo que el efecto sinérgico o ventaja debería haberse reivindicado sobre la resolución de los problemas técnicos de la combinación de los distintos elementos expresada mediante un conjunto de características técnicas específicas referentes a la integración. Sólo si dicha integración no es muy evidente para el experto en la materia tendría actividad inventiva.

6.5.4.5 Combinación no evidente de características que implica actividad inventiva

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado técnico. En este caso, el hecho de que cada característica individual sea total o parcialmente conocida por sí misma es irrelevante.

Ejemplo: Un caso de integración de bolígrafo y reloj, reivindicado como la mera enunciación de esta idea no posee actividad inventiva por ser un caso típico de yuxtaposición. Sin embargo podría reivindicarse una solución concreta de integración de los dos elementos, que no resulte muy evidente para el experto en la materia.

6.5.4.6 Selección o elección muy evidente entre una serie de posibilidades conocidas que no implica actividad inventiva:

6.5.4.6.1 La invención reivindicada consiste únicamente en elegir entre una serie de alternativas igualmente probables

La invención reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, u otros parámetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y es evidente que estos parámetros o gamas útiles estaban cubiertos por el estado de la técnica y que podría llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicación de procedimientos normales de diseño. Cuando las condiciones generales de una reivindicación están descritas en el estado de la técnica, el descubrimiento de las gamas óptimas o útiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.

Ejemplo: Una carcasa protectora elástica para un nuevo teléfono móvil cuya únicas diferencias son las relativas a la adaptación geométrica de dimensiones y configuración de perforaciones para cámara, enchufe, etc del nuevo teléfono. Aunque la nueva carcasa no es idéntica a otros teléfonos móviles del estado de la técnica, sin embargo está dentro del mismo rango de dimensiones útiles esperables, por lo que resultaría muy evidente para el experto en la materia.

6.5.4.6.2 La invención reivindicada deriva de una extrapolación directa del estado de la técnica

Ejemplo: La invención reivindicada se refiere a una pintura que tiene una concentración de colorante específica que da un tono nuevo. En el estado de la técnica es conocido que la intensidad de color de una pintura es directamente proporcional a la concentración del colorante. Aunque ese tono no exista exactamente en el estado de la técnica se puede obtener simplemente por extrapolación en un gráfico de línea recta, que puede obtenerse de la técnica ya conocida, que relaciona la proporción de colorante con la intensidad de color.

6.5.4.6.3 La invención reivindicada consiste en elegir un pequeño número de compuestos químicos de un amplio campo de compuestos químicos

Ejemplo: El estado de la técnica incluye la divulgación de un compuesto químico caracterizado por una fórmula genérica que incluye un grupo sustituyente designado como “R”. Este sustituyente “R” se define de manera que abarque gamas completas de grupos radicales ampliamente definidos, tales como todos los radicales alquilo o arilo, sustituidos o no sustituidos por halógeno y/o hidroxilo. Sólo se expone en el estado de la técnica un número muy reducido de modos de realización específicos dentro de los grupos radicales ampliamente definidos. La invención reivindicada consiste en la selección de un radical o pequeño grupo de radicales concretos de entre los cuales se sabe que están contenidos en los grupos radicales ampliamente definidos en el estado de la técnica como sustituyente “R”. En la medida en que el estado de la técnica induzca, **de manera muy evidente** a seleccionar cualquier miembro bien conocido de esos grupos de radicales definidos de manera general, el experto en la materia estaría motivado para proceder a las modificaciones necesarias para lograr el (los) compuesto(s) reivindicado(s).

Además, para los compuestos resultantes:

- no se describe ni se demuestra que tengan ninguna propiedad ventajosa que no poseyeran los ejemplos del estado de la técnica; o
- se describen como que poseen propiedades ventajosas, comparados con los compuestos citados específicamente en el estado de la técnica, pero estas propiedades son del tipo que cualquier experto en la materia esperaría que poseyeran

tales compuestos, por lo que lo más probable es que se sintiera impulsado a realizar esta selección **sin esfuerzo inventivo**.

6.5.4.6.4 La invención reivindicada consiste en elegir compuestos químicos concretos de un amplio campo de compuestos, presentando los compuestos elegidos ventajas imprevistas

Ejemplo: En el ejemplo de un compuesto químico sustituido citado en el apartado anterior, la invención reivindicada reside igualmente en la selección del radical sustituyente “R” del campo total de posibilidades definidas en el estado de la técnica. En este caso, sin embargo, la invención no sólo abarca la selección de compuestos específicos del posible campo genérico de compuestos, y da lugar a compuestos que se describe y se demuestra que poseen propiedades ventajosas, sino que no hay ninguna indicación que impulsara a un experto en la materia a esta selección concreta, en lugar de cualquier otra, a fin de conseguir las propiedades ventajosas descritas.