

II Jornadas sobre el Modelo de Utilidad

Salón de Actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas
Madrid, 26 de mayo de 2016

- 11.00 h **Inauguración**
María José de Concepción
Subdirectora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica
- 11.15 h **El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015**
Gerardo Penas
Jefe del Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores de la OEPM
- 11.30 h **Procedimiento de concesión**
Elena García
Técnico Modelos de Utilidad
- 11.45 h **Mesa Redonda: La perspectiva de las empresas**
Moderador:
Gerardo Penas
Jefe del Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores de la OEPM

Sistema Sanitario Público de Andalucía

Arturo Argüello
Subdirector de la OTT-SSPA

Televes

Ramón Lois
Responsable Protección I+D

Galbaian

Ismael Igartua
Agente de la Propiedad Industrial

Ungría

Miguel González Responsable Modelos de Utilidad

- 13.00 h **Conclusiones**
María José de Concepción





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Aspectos relevantes Ley 24/2015

gerardo.penas@oepm.es

Objetivos

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

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

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

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Ley 24/2015

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

Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones **industrialmente aplicables** que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un **objeto o producto** una **configuración, estructura o composición** de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Ley 11/1986

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

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

Clarificar el objeto protegible

Alcance positivo

Producto:

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

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Ley 24/2015

Ley 11/1986

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

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

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

Delimitación negativa

1.-¿Qué es un procedimiento?

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

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

Delimitación negativa

2.-¿Qué es materia biológica?

·Artículo 4.3.

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

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?

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

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

Delimitación negativa

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

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

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

- Productos dietéticos.
- Productos cosméticos.

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Exposición de motivos:

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



① N.º de publicación: ES 2 000 011

② Número de solicitud: 8600001

⑤ Int. Cl. 4: A23L 1/39

⑫

PATENTE DE INVENCION

A6

⑫ Fecha de presentación: **26.06.86**

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

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

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

④ Fecha de publicación del folleto de patente:
01.08.87

⑦ Agente: **Ponti, Ignacio**

⑤ Título: **Sopa preparada.**

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

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



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

21 Número de solicitud: 201031476

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

12

SOLICITUD DE PATENTE

A1

22 Fecha de presentación: 06.10.2010

43 Fecha de publicación de la solicitud: 07.05.2012

43 Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
07.05.2012

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

72 Inventor/es: Sánchez Rosales, Amparo

74 Agente/Representante:
Carpintero López, Mario

54 Título: Gazpacho sin tomate.

57 Resumen:
Gazpacho sin tomate.

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

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

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Exposición de motivos:

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

Requisitos objetivos

Novedad

Artículo 139. Estado de la técnica.

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la **novedad** y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, **será el mismo que el establecido en el artículo 6.2 para las patentes de invención.** (vid art. 6,2.”..todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio)
2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las **solicitudes anteriores a que se refiere el artículo 6.3.** (vid art. 6,3 ...solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patente internacionales PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y **que hubieren sido publicadas en español** en aquella fecha o lo sean en otra posterior.)

Requisitos objetivos

Actividad inventiva

Artículo 140. Actividad inventiva.

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una **actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente** para un experto en la materia.
2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva.

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

Objetivos

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

Ejercicio de acciones

Artículo 148. Contenido del derecho y ejercicio de acciones.

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

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

Ejercicio de acciones

Comentarios al art. 148. Ejercicio de acciones

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

Gracias

Agradecimiento especial a Aurelio Lehman por sus
excelentes preguntas.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

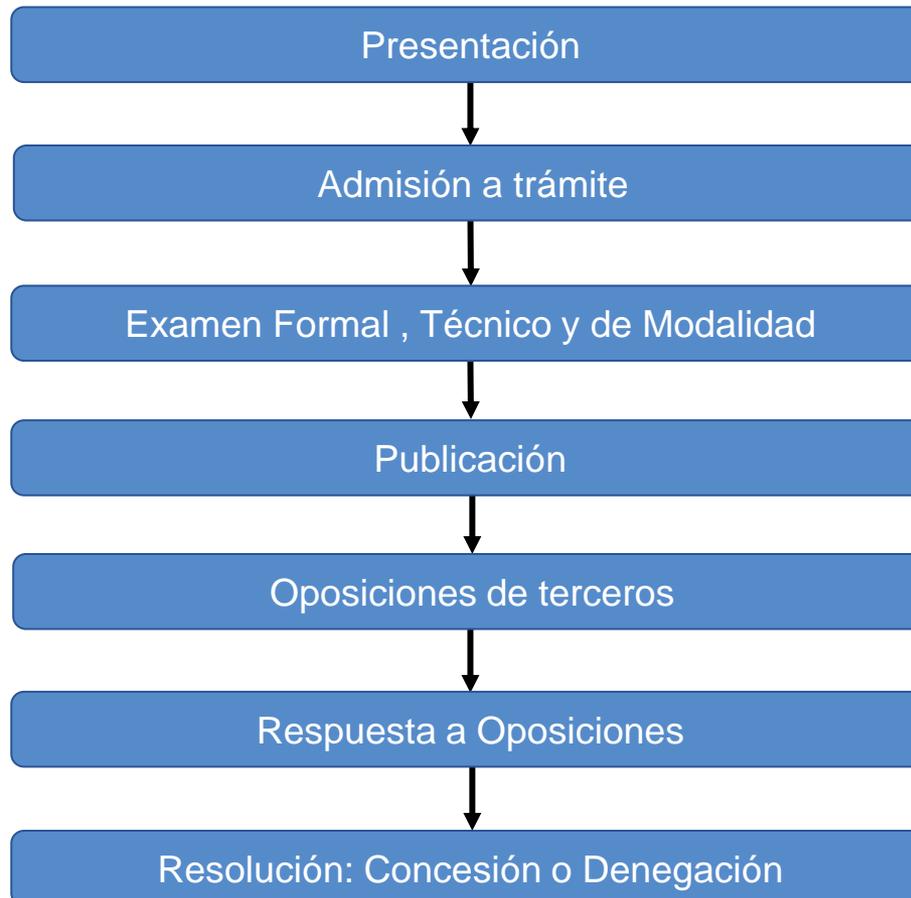


Oficina Española
de Patentes y Marcas

Procedimiento de Concesión

elena.garcia@oepm.es

Procedimiento de Concesión



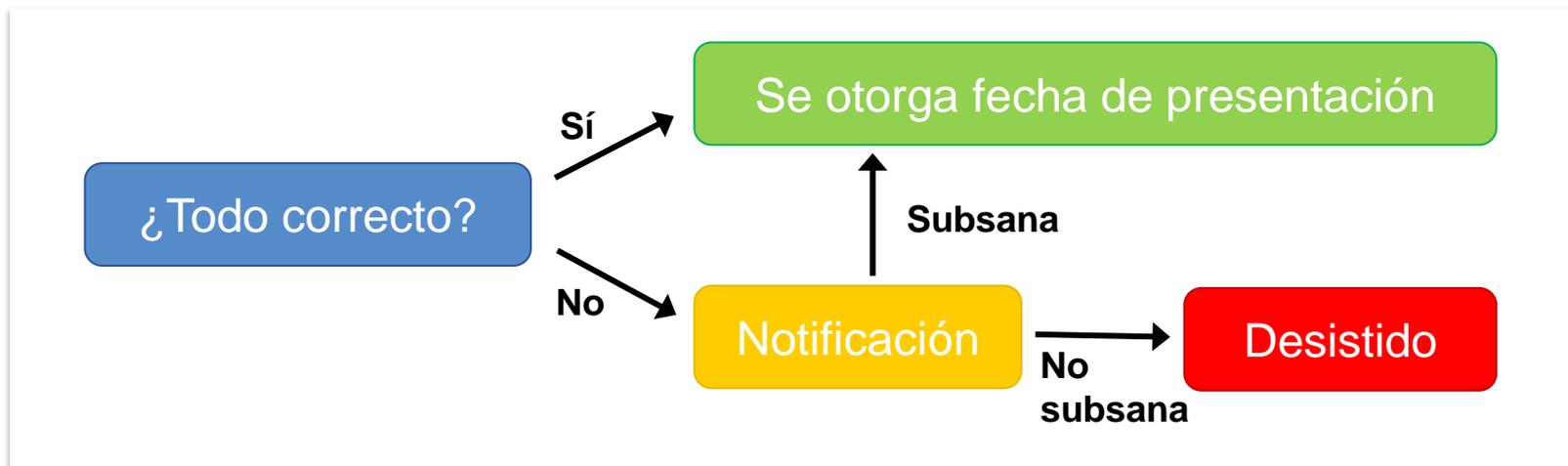
Presentación

- **Directamente** en la OEPM.
- Registro de cualquier **Órgano Administrativo** de la A.G.E. o de las CC.AA.
- Oficinas de **Correos**.
- **Internet** (15% de descuento).

Admisión a trámite

Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación:

- Indicación en castellano de que se **solicita** un modelo de utilidad.
- Indicación en castellano que permita **identificar** al solicitante o **contactar** con él.
- Una **descripción** en cualquier idioma o una **remisión** a una solicitud anterior.
- **Tasa.**



Presentación de oposiciones



¿Quién?

Cualquier persona con interés legítimo



Plazo

2 meses desde la publicación de la solicitud en el BOPI



Motivos

Cualquier requisito exigido para la concesión, incluido la falta de novedad, actividad inventiva y la insuficiencia de la descripción



Documentos

Todo lo divulgado en España antes de la fecha de presentación de la solicitud

Etapas



Presentación de oposiciones con la ley 24/2015



¿Quién?

Cualquier persona
con interés legítimo



Plazo

2 meses desde la
publicación de la
solicitud en el
BOPI + una
**prórroga de otros
2 meses**



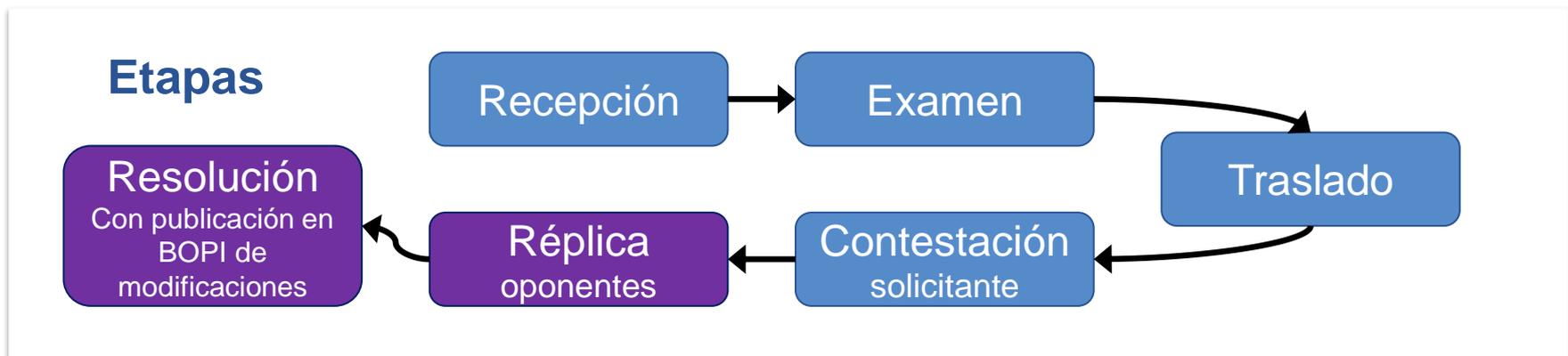
Motivos

Cualquier requisito
exigido para la
concesión, incluido
la falta de
novedad, actividad
inventiva,
**aplicación
industrial** y
suficiencia de la
descripción



Documentos

Todo lo divulgado
en **el mundo** antes
de la fecha de
presentación de la
solicitud



Ejercicio de acciones judiciales

La Ley 24/2015, para dar efectividad a los **derechos de exclusiva** derivados de un modelo de utilidad, establece la **obligación** de pedir a la OEPM un **informe** sobre el **estado de la técnica** referido al título en el que se funde la acción.

- Precisa el abono de la **tasa** correspondiente.
- A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar **alegaciones** y, en su caso, **modificar reivindicaciones**.
- El informe se **notifica al peticionario** y se pone a **disposición del público** unido al expediente del modelo.

En resumen...

La Ley 24/2015:

- Amplía el **ámbito protección** del M.U.
- Exige novedad **mundial**.
- En la fase de oposición, exige un **comité de tres expertos** y da **oportunidad de réplica** a los oponentes.
- Establece la **obligatoriedad** de pedir I.E.T. para ejercer acciones judiciales.

Estadísticas relevantes de 2015

- Un **3%** de los publicados, **recibe oposiciones**.
- Un **33%** de las oposiciones **implica la denegación** del Modelo de Utilidad.
- El plazo medio de **publicación** es de **2,8 meses**.
- El **65%** se solicitan **on-line**.
- El plazo medio de **concesión** es **5,3 meses**.
- Del 1-1-2016 al 30-4-2016, **826** solicitudes frente a las **799** del mismo periodo de 2015, lo que supone un **incremento del 3,38%**.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO



Oficina Española
de Patentes y Marcas

Elena García Fiñana

elena.garcia@oepm.es

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

‘II Jornadas sobre el Modelo de Utilidad’

26 de mayo de 2016. Oficina Española de Patentes y Marcas

Arturo Argüello Martínez

Subdirector de la Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA)



Fundación Progreso y Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



Sistema Sanitario Público de Andalucía



Territorialidad

CCAA con un área >30 países europeos
8,5 Mill. de potenciales clientes



Organización única

47 Hospitales
152 Centros de atención especializada
1.514 Centros de atención primaria



Profesionales cualificados

>100.000 profesionales en todas las áreas asistenciales
Mayor Comunidad Investigadora de España



Marco regulatorio pionero

14 nuevas normas específicas que regulan la I+D+i andaluza
Investigación con hESc
Reprogramación Celular
Transferencia



Equipo gestor profesionalizado

Más 120 personas para la gestión de I+D+i conectados en red

❖ Sistema Sanitario Público de Andalucía ❖



Fundación Progreso y Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Sistema Sanitario Público de Andalucía

Mapa de recursos de Investigación Biomédica y asistencia sanitaria

CENTROS SANITARIOS		DISTRITOS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 33		INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA	CENTROS TEMÁTICOS DE INVESTIGACIÓN
HOSPITALES 47 <ul style="list-style-type: none"> - HUELVA <ul style="list-style-type: none"> H. Juan Ramón Jiménez H. Infanta Elena H. Rotondo - SEVILLA <ul style="list-style-type: none"> H. Virgen del Rocío H. Virgen Macarena H. Virgen de Valme H. San Juan de Dios H. La Merced H.A.R. Ercya H.A.R. Morón de la Frontera H.A.R. Utrera H.A.R. Sierra Norte - CÁDIZ <ul style="list-style-type: none"> H. Puerta del Mar H. Jerez de la Frontera H. La Lina de la Concepción H. Puerto Real H. Puerta de Europa - CORDOBA <ul style="list-style-type: none"> H. Reina Sofía H. de Moctilla H. Infanta Margarita H. Valle de los Pedroches H.A.R. de Puerto Genil H.A.R. Valle del Guadato - MÁLAGA <ul style="list-style-type: none"> H. Regional de Málaga H. Costa del Sol H. Virgen de la Victoria H. Antequera H. Axarquía H. Serranía H.A.R. de Benalmádena - JAÉN <ul style="list-style-type: none"> Complejo Hospitalario de Jaén H. Alto Guadalquivir de Andújar H. San Agustín H. San Juan de la Cruz H.A.R. de Alcalá la Real H.A.R. de Alcaudete H.A.R. de Sierra de Segura - GRANADA <ul style="list-style-type: none"> H. Virgen de las Nieves H. San Cecilio H. Baza H. Santa Ana H.A.R. de Guadix H.A.R. de Loja - ALMERÍA <ul style="list-style-type: none"> H. Torrecárdenas H. de Poniente - El Ejido H. La Inmaculada H.A.R. El Toyo 		<ul style="list-style-type: none"> - HUELVA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Norte de Huelva (A.G.S.) D.S. Condado - Campiña D.S. Huelva - Costa - SEVILLA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Osuna (A.G.S.) D.S. Aljarafe D.S. Sevilla D.S. Sevilla-Norte D.S. Sevilla Sur - CÁDIZ <ul style="list-style-type: none"> D.S. Campo de Gibraltar (A.G.S.) D.S. Bahía de Cádiz - La Janda - GRANADA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Jerez - Noroeste D.S. Sierra de Cádiz - CORDOBA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Norte de Córdoba (A.G.S.) D.S. Córdoba D.S. Córdoba Sur D.S. Guadalquivir - MÁLAGA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Norte de Málaga (A.G.S.) D.S. Serranía de Málaga (A.G.S.) D.S. Este de Málaga-Axarquía (A.G.S.) D.S. Costa del Sol D.S. Málaga D.S. Valle del Guadalequiv - JAÉN <ul style="list-style-type: none"> D.S. Jaén Nordeste D.S. Jaén Norte D.S. Jaén Sur - GRANADA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Sur de Granada (A.G.S.) D.S. Granada D.S. Granada - Nordeste D.S. Metropolitano de Granada - ALMERÍA <ul style="list-style-type: none"> D.S. Norte de Almería (A.G.S.) D.S. Almería D.S. Poniente de Almería 		<ul style="list-style-type: none"> - IBS Instituto de Biomedicina de Sevilla - IMIBIC Instituto Madrileño de Investigación Biomédica de Córdoba - IBIMA Instituto de Investigación Biomédica de Málaga - IBIG Instituto de Investigación Biomédica de Granada <p>En proceso de creación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz 	<ul style="list-style-type: none"> - CABIMER Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, Sevilla (IA - US - UPO - CSIC) - GENYO Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, Granada (PFIZER - JA - UGR) - BIONAND Centro Andaluz de Nanomedicina y Biocatálisis, Málaga (JA - IMA) - MEDINA Centro de Excelencia en Investigación de Medicamentos Innovadores de Andalucía, Granada
		EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS 8 Delegaciones provinciales		LABORATORIOS ESPECIALIZADOS <ul style="list-style-type: none"> - CASEGH Centro Andaluz de Secuenciación Genómica Humana (Sevilla) - LARCEL Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular (Sevilla) 	CENTROS EN RED <ul style="list-style-type: none"> - CEAS Centro de Excelencia en Investigación sobre Acido de Oliva y Salud (Jaén) - DESAFIA Centro de Excelencia en Investigación sobre Deporte, Salud y Actividad Física de Andalucía (Sevilla)
				BIOBANCO DEL SSPA <ul style="list-style-type: none"> - ADN (en red, nodo central Granada) - CÉLULAS MADRE (Granada) - TUMORES (en red, nodo central Granada) - CORDÓN UMBILICAL (Málaga) - TEJIDOS (en red, nodo central Córdoba) - LÍQUIDO CEFALORRAQUIDEO (Sevilla) - SANGRE Y HEMODERIVADOS (en red, nodo central Granada) 	RED DE FUNDACIONES GESTORAS DE LA I+D+I <ul style="list-style-type: none"> ÁMBITO AUTONÓMICO <ul style="list-style-type: none"> FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD (Sevilla) ÁMBITO PROVINCIAL E INTERPROVINCIAL <ul style="list-style-type: none"> - FABIS Fundación Andaluza Betular para la Investigación en Salud (Huelva) - FCADIZ Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz (Cádiz) - FIBAO Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biomédica en Andalucía Oriental "Néstor Otero" (Almería, Granada y Jaén) - FIBICO Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Córdoba) - FIMABIS Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Málaga) - FISEVI Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Sevilla)



➤ 100.000 Profesionales Sanitarios



Fundación Progreso y Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Gestión de la Investigación Sanitaria en Andalucía

CARTERA DE SERVICIOS



- Asesoramiento captación de financiación
- Gestión de ayudas
- Gestión EECC y estudios observacionales
- Asesoramiento proyectos Internacionales
- Apoyo Metodológico y estadístico
- Gestión de Protección y Transferencia

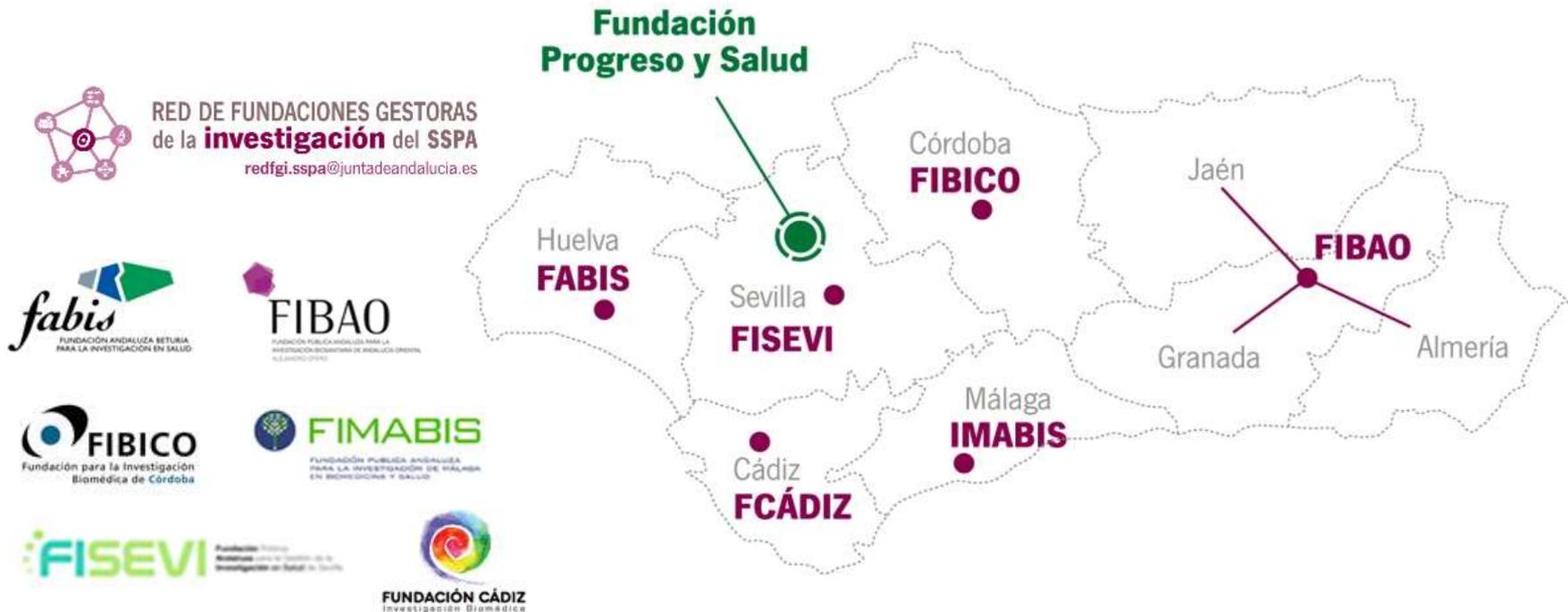
CARTERA OTT-SSPA

- Protección del Conocimiento
- Traslación de la Tecnología
- Búsqueda de financiación Público-Privada
- Apoyo a la creación de empresas
- Actividades de Difusión de Resultados
- Cursos de Formación Específica

De la obtención de resultados...



OTT-SSPA



Acuerdo de 28 de abril de 2010 entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Progreso y Salud para la encomienda de gestión a esta de derechos y transferencia de resultados derivados de investigaciones en ciencias de la salud realizadas en centros y de servicios del primero.

Decreto 16/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la gestión y transferencia de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación cuya titularidad corresponda a las agencias y a las demás entidades instrumentales dependientes de la Consejería competente en materia de salud.



Cartera de servicios OTT-SSPA

INVESTIGADORES

- Identificación de resultados potencialmente protegibles y/o innovadores.
- Asesoramiento sobre protección de los resultados.
- Contacto con sector empresarial.
- Asesoramiento legal.
- Búsqueda de financiación Público-Privada.
- Incentivación y apoyo al emprendedor.
- Cursos y seminarios de Formación.

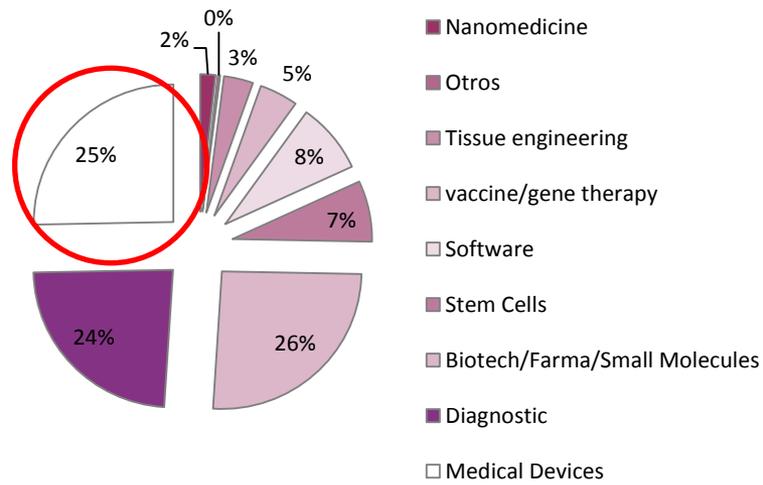
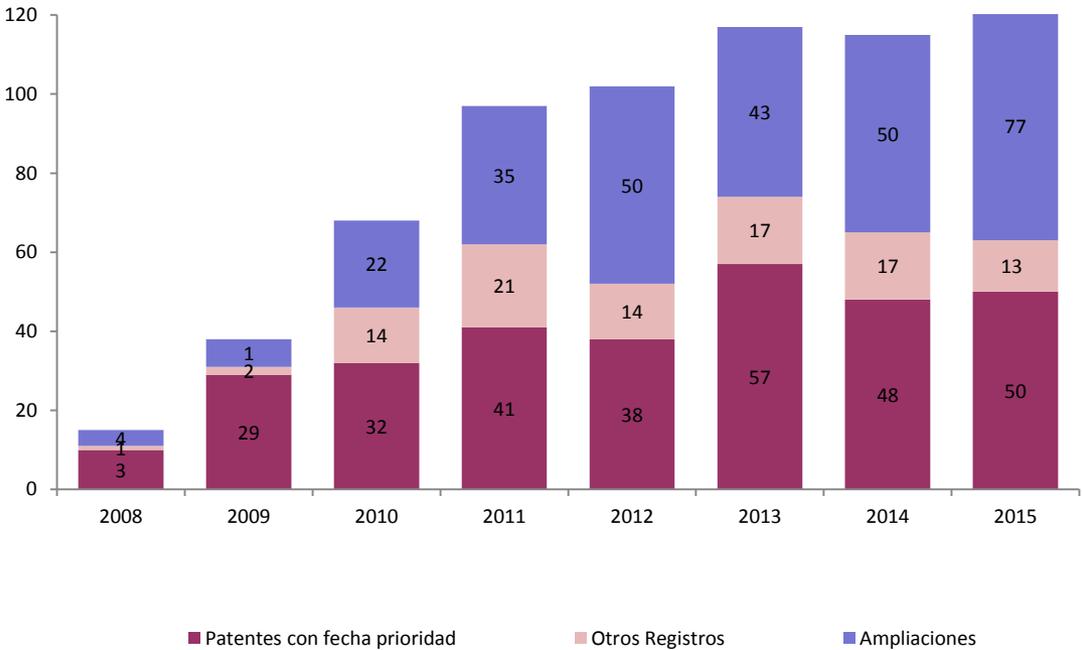
EMPRESAS

- Atención personalizada a la empresa.
- Ofertas tecnológicas en cartera.
- Transferencia de resultados.
- Identificación y contacto con partners estratégicos.
- Búsqueda de financiación Público-Privada.
- Asesoramiento legal.
- Puerta de acceso a infraestructuras.
- Atracción de compañías estratégicas.



Resultados OTT-SSPA

Registros de Propiedad Industrial e



Resultados del SSPA

Protección

- ❖ Más de 700 solicitudes de registros de propiedad industrial/intelectual en el periodo 2006-2015
- ❖ Más 120 nuevas solicitudes a finales de ejercicio de 2015
- ❖ Ranking de la OEPM nº solicitudes de Patentes y Modelos en España

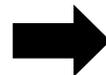
Acuerdos

- ❖ Mas de 250 acuerdos de colaboración público-privados con empresas. 4 AÑOS
- ❖ En los últimos tres años, se han solicitado más de 100 proyectos a convocatorias público-privadas con un presupuesto de 190 Millones de euros.
- ❖ El promedio de la tasa de éxito de algunas convocatorias es mayor del 50%

Transferencia

- ❖ Más de 100 licencias con empresas. Como Consecuencia:
- ❖ Tecnologías licenciadas:

- 25 productos en comercialización
- 72 en fase de desarrollo



- 45 empleos creados
- 15M€ invertidos en desarrollo
- 0,73M€ invertidos en comercialización

- ❖ 19 Spin-offs constituidas en 5 años y 6 en evaluación



Resultados OTT-SSPA

MAYORES SOLICITANTES DE PATENTES NACIONALES (OEPM)

AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
1. CSIC	1. CSIC	1. CSIC	1. BSH Electrodom	1. BSH Electrodom	1. BSH Electrodomésticos España, S.A.
2. BSH Electrodomésticos España, S.A.	2. BSH Electrodom	2. BSH Electrodom	2. CSIC	2. CSIC	2. CSIC
3. Universidad Politécnica de Madrid	3. Universidad Pol	3. Universidad Pol	3. Porras Vila, Fra	3. Muñoz Saiz, Ma	3. Solicitante Particular
4. Airbus España, S.L.	4. Airbus España, S.A.	4. Universidad Pol	4. Muñoz Saiz, Ma	4. Porras Vila, Fra	4. Universidad Politécnica de Madrid
5. Universitat Politècnica de Catalunya	5. Telefónica, S.A.	5. Universidad Pol	5. Telefónica, S.A.	5. Universidad Pol	5. Universidad de Málaga
6. Vodafone España, S.A.U.	6. Universidad de Sevilla	6. Universidad de Sevilla	6. Universitat Politècnica de Catalunya	6. Universitat Politècnica de Catalunya	6. Consorcio Abeogoa
7. Muñoz Saiz, Ma	7. Muñoz Saiz, Ma	7. Muñoz Saiz, Ma	7. Universitat Politècnica de Catalunya	7. Consorcio Abeogoa	7. Solicitante Particular
8. Telefónica, S.A.	8. Porras Vila, Fra	8. Gamesa Innovati	8. Consorcio Abeogoa	8. Universitat Politècnica de Catalunya	8. Universidad de Sevilla
9. Abeogoa solar New Technologies, S.L.	9. Airbus España, S.A.	9. Airbus España, S.A.	9. Seat, S.A.	9. Seat, S.A.	9. Universidad Politécnica de Catalunya
10. Porras Vila, Francisco Javier	10. Gamesa Innovati	10. Servi	10. Servi	10. Seat, S.A.	10. Seat, S.A.
11. Gamesa Innovati & Technology S.L.	11. Abeogoa solar	11. Universidad de Sevilla	11. Universidad de Sevilla	11. Universidad de Sevilla	11. Technocontrol-Cat Global, S.L.
12. Universidad de Sevilla	12. Muñoz Saiz, Ma	12. Abeogoa solar	12. Universidad de Sevilla	12. Universidad de Alicante	12. Universidad de Alicante
13. Universidad de Santiago de Compostela	13. Universidad de Sevilla	13. Universidad de Sevilla	13. Universidad de Sevilla	13. Universidad de Granada	13. Universidad de Granada
14. Universidad de Granada	14. Servi	14. Universidad de Sevilla	14. Vodafone España, S.A.U.	14. Universidad de Sevilla	14. Servi
15. Universidad Autónoma de Madrid	15. Universidad Pol	15. Universidad Pol	15. Universidad Pol	15. Universidad Pol	15. Universitat Politècnica de València

MAYORES SOLICITANTES DE MODELOS DE UTILIDAD (OEPM)

AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
1. Seat, S.A.	1. Feriberico, S.L.	1. Seat, S.A.	1. Seat, S.A.	1. Rodríguez Ja	1. Solicitante Particular
2. Pemas Pequeño Material Eléctrico, S.A.	2. Seat, S.A.	2. Beakogisaae, S.L.	2. Calero Góme	2. Technocontrol	2. Technocontrol-Cat Global, S.L.
3. Iloveras Galvo, Juan	3. Jacs, S.A.	3. Viñjim Inversio	3. Olivencia Cel	3. Coprecitec, S.L.	3. Simoa S.A.U.
4. Costiber, S.A.	4. Grupo Minor	4. Beguira Deco,	4. Smurfit Kapp	4. Melchor Gab	4. Solicitante Particular
5. Janc, S.A.	5. Leke, S.L.	5. Teivad Gestió	5. Bosch & Clav	5. Soriano Pelá	5. Servi
6. Morcua Morales, Vicente Juan	6. Televés, S.A.	6. Rodríguez Jáñez	6. Energy Panel	6. García-Lastró	6. Solicitante Particular
7. Plásticos Erem, S.L.	7. Feder, S.A.	7. Servi	7. FontaalsCat	7. Gil Sánchez,	7. Openers&Closures S.L.
8. Yáñez Abraham, Santiago	8. Orelar Mercha	8. Federal Signal	8. Servi	8. Licerias Pasco	8. Caspro S.A.
9. Giga Game System, S.L.C.	9. Tescoma S.R.O	9. Tescoma S.R.O	9. Cortoñajes L	9. Madrega Ros	9. Solicitante Particular
10. López Marmol, Juan José	10. Balsal Inova	10. Bartholina, S.L.	10. Larráñaga Ot	10. Ramo Moya	10. Rafael Hinojosa S.A.
11. Ruiz Escrivano, Nicolás	11. Beakogisaae, S.L.	11. Inaci, S.L.	11. Cartoñajes L	11. Servi	11. Seat, S.A.
12. Alcad, S.L.	12. Caspro S.A.	12. Roacero Casado	12. Televés S.A.	12. Smurfit Kapp	12. Tecnacartón S.L.
13. Arborn & Ansoaia, S.L.U.	13. Energy Panel, S.L.	13. Arborn & Ansoaia	13. Gbio-Tech In	13. Universitat Politècnica de Catalunya	13. Carrojes Andaluces de Seguridad S.L.
14. Caña Martínez, Francisco Javier	14. Fernández Vázquez	14. Eficacia Energ	14. Tescoma S.R	14. Britoa Indus	14. Gibel SL Prefabricados y Agropecuarios

MAYORES SOLICITANTES DE PCT (OEPM)

AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
1. CSIC	1. CSIC	1. CSIC	1. CSIC	1. CSIC	1. CSIC
2. Airbus Operations, S.L.	2. Airbus Operatio	2. Universidad de Sevilla	2. Telefónica S.	2. Universitat Politècnica de Catalunya	2. Telefónica S.A.
3. Universitat Politècnica de València	3. Abeogoa solar	3. Abeogoa solar	3. Universidad de Sevilla	3. Telefónica S.	3. Consorcio Abeogoa
4. Universidad de Sevilla	4. Telefónica S.A.	4. Universidad de Sevilla	4. Universidad de Sevilla	4. Servi	4. Servi
5. Telefónica S.A.	5. Universidad Pol	5. Airbus Operatio	5. Arcelomittal	5. Consorcio Al	5. Alstom Renovables España S.L.
6. Universidad de Granada	6. Universidad de Sevilla	6. Universidad Pol	6. Universidad de Sevilla	6. Universidad de Sevilla	6. Arcelomittal Investigación y Desarrollo S.A.
7. Universidad de Santiago de Compostela	7. Universitat Politècnica de Catalunya	7. Universitat Politècnica de Catalunya	7. Universitat Politècnica de Catalunya	7. Universitat Politècnica de Catalunya	7. Universidad de Alicante
8. Gamesa Innovati & Technology, S.L.	8. Universidad de Sevilla	8. Universitat Politècnica de Catalunya	8. Alstom Wind	8. Alstom Wind	8. Universidad de Santiago de Compostela
9. Universidad Politécnica de Madrid	9. Grepo Iageneri	9. Universidad de Sevilla	9. Abeogoa sol	9. Universidad Pol	9. Universidad Politécnica de Madrid
10. Proyecto Biomedicina Cima, S.L.	10. Universitat Politècnica de Catalunya	10. Servi	10. Universidad Pol	10. Universidad Pol	10. Universidad Autónoma de Barcelona
11. Universidad de Barcelona	11. Universidad de Sevilla	11. Universidad de Sevilla	11. Servi	11. Universidad Pol	11. Universitat Politècnica de Catalunya
12. Ingeteam Energy	12. Universidad de Sevilla	12. Universidad Cos	12. Laboratorios	12. Universidad Pol	12. Universidad de Granada
13. Universitat Politècnica de Catalunya	13. Proyecto Biome	13. Universidad del	13. Airbus Oper	13. Universidad Pol	13. Laboratorios del Dr. Esteve S.A.
14. Universidad de Zaragoza	14. Universidad de Sevilla	14. Universitat Politècnica de Catalunya	14. Universidad Pol	14. Universidad Pol	14. Universidad de Sevilla
15. Universidad Complutense de Madrid	15. Gamesa Innovati	15. Gaviota Simbac,	15. Universitat Politècnica de Catalunya	15. Almirall, S.A.	15. Universidad Complutense de Madrid

Top mayores solicitantes de patentes nacionales, 2015



Top mayores solicitantes de modelos de utilidad, 2015



Top mayores solicitantes de patentes vía PCT, presentadas en la OEPM 2015



Dispositivos médicos. Definición

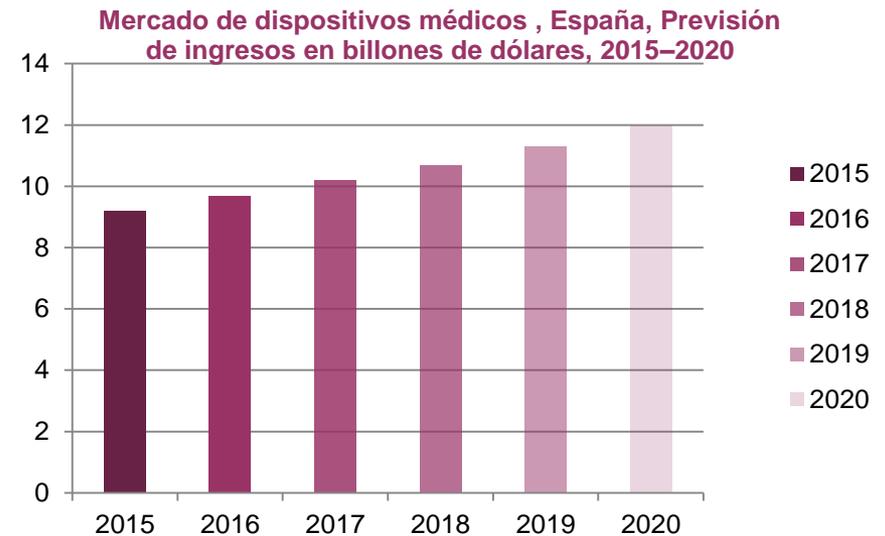
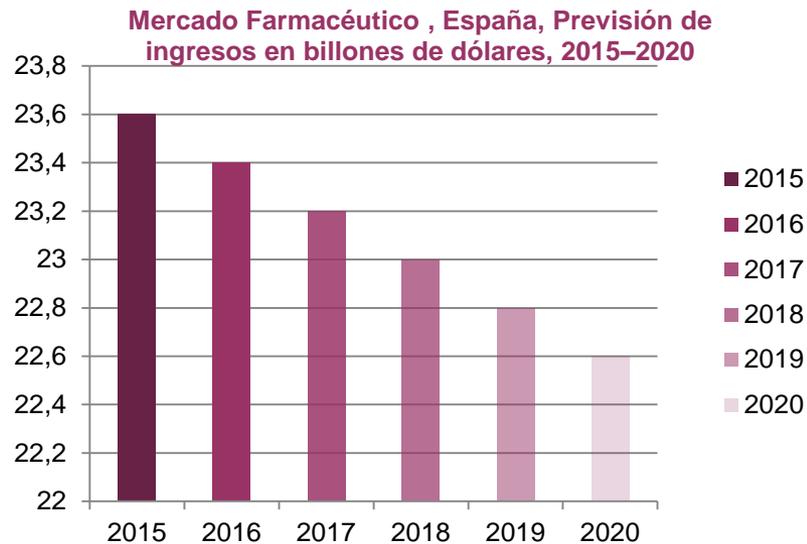
Dispositivo médico: un artículo, instrumento, aparato o máquina que se **utiliza para la** prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o para detectar, medir, restablecer, corregir o modificar la estructura o la funcionalidad del organismo con algún propósito médico o sanitario. Generalmente, un dispositivo médico no actúa a través de mecanismos farmacológicos, inmunitarios ni metabólicos. (OMS 2012. Information document concerning the definition of the term “medical device”. Global Harmonization Task Force, 2005).

Artículo 143. LP

- 1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten **en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.***
- 2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad los **utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos,** que reúnan los requisitos enunciados en el apartado anterior.*



Evolución del mercado farmacéutico vs. dispositivos médicos



Fuente: AESGP 2014.Facts and Figures. Association of the European Self-Medication Industry.

Dispositivos médicos en España

Tecnología sanitaria (menos medicamentos).

- En España > 500 empresas (fabricantes, distribuidores,...), asociaciones,...
- Volumen total estimado 8300 millones de euros
- Empleo directo a 29000 personas
- Más de 500000 productos

- España, junto a Alemania, Reino Unido, Francia e Italia = los cinco países que representan el 75% del mercado europeo. Alemania y Reino Unido, conjuntamente, cuentan con un 44% del mercado europeo, el 28% y 16% respectivamente, seguidos de Francia (14%) e Italia (8,7%).

- España es el noveno país en el ranking mundial de consumo de productos sanitarios.

- Las empresas del sector de Tecnología Sanitaria se encuentran presentes en los principales mercados como la UE, EE.UU Canadá, Japón así como en aquellos que presentan un mayor crecimiento como China, India, Brasil o Rusia.

(Fuente: FENIN (Federación Española de empresas de tecnología sanitaria))



Dispositivo médicos en España

Se estima que **los productos sanitarios tienen una vida media de sólo 18 meses sin que aparezcan versiones mejoradas del mismo (mejoras durante la prioridad).**

Según datos de Eucomed, (*European Confederation of Medical Suppliers Associations*) **más del 8%** de las ventas del sector a nivel europeo, es decir, en torno a **5.800 millones de euros, se reinvierte en I+D, situando a esta industria entre una de las que aporta mayor valor y contribuye al crecimiento en Europa.**

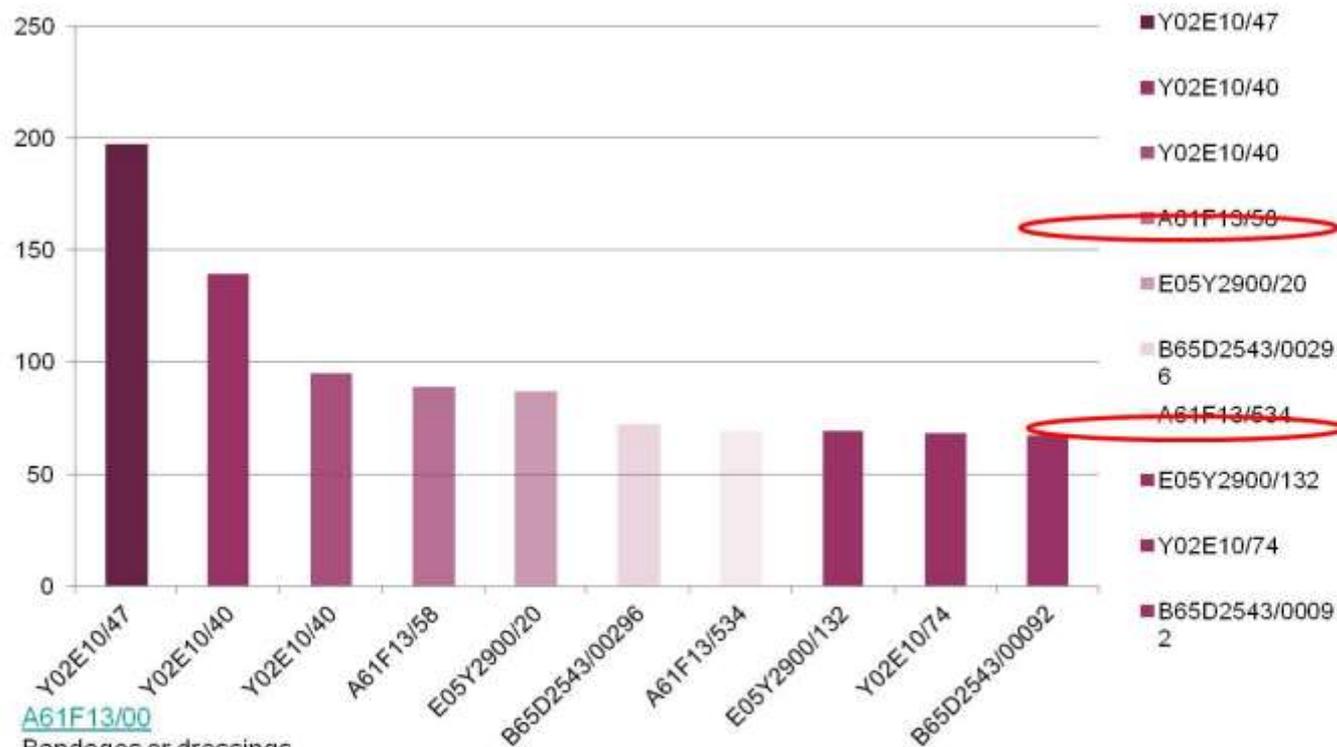
La tecnología sanitaria ha sido designada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) como un sector de *Alto Contenido Tecnológico*. *De este modo, el Sector de la Tecnología Sanitaria participa en el Plan de Internacionalización impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para promover en el exterior la imagen de España como país productor de bienes industriales de calidad.*

(Fuente: FENIN (Federación Española de empresas de tecnología sanitaria))



Dispositivo médicos en España

CPC classifications



A61F13/58 Adhesive tab fastener elements (A61F13/5611, A61F13/5616, A61F13/66 take precedence)

A61F13/534 having an inhomogeneous composition through the thickness of the pad (A61F13/538, A61F13/539 take precedence; homogeneous cores with tissue wrapping A61F13/53)

Ventajas de los modelos de utilidad

Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes.

Fuente: WIPO

El proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido, de una duración promedio de seis meses.

Fuente: WIPO

Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad que patentes.

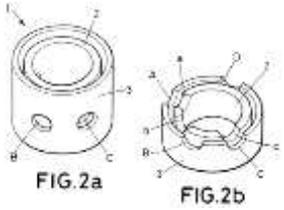
Fuente: WIPO

Con su presentación se obtiene un derecho de prioridad de doce meses - extender la protección a otros ámbitos geográficos (PCT, modificaciones y mejoras,...).

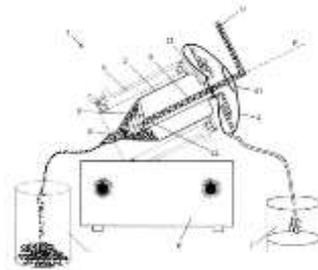
Requisitos de patentabilidad (actividad inventiva) menores que para una patente. (idóneo para pequeñas modificaciones de instrumental quirúrgico, etc.)



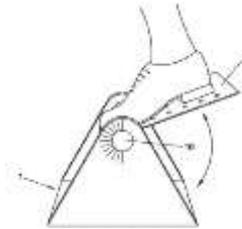
LLAVE PARA EXTRACCIONES SANGUÍNEAS U201530327



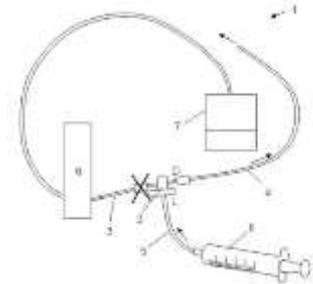
DISPOSITIVO CENTRÍFUGO PARA LA SEPARACIÓN DE ISLOTES PANCREÁTICOS DE UN MEDIO FLUIDO U201131356



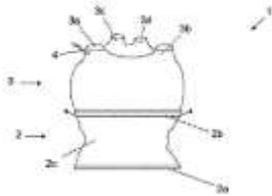
DISPOSITIVO DE REHABILITACION ESPECIAL PARA EL PIE U201030383



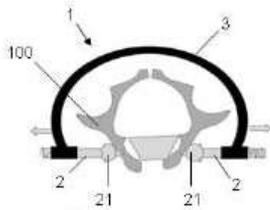
DISPOSITIVO DE ASPIRACIÓN Y LAVADO PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA ENDOSCÓPICA ANAL U201130496



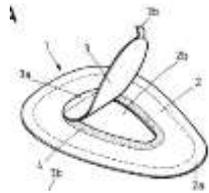
PUERTO PARA LAPAROSCOPIA U201130801



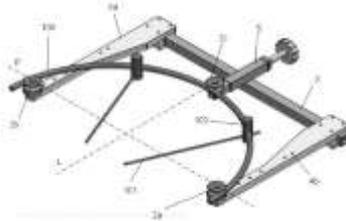
DISPOSITIVO DE FIJACIÓN ÓSEA U201131310



APÓSITO OCULAR U201231073



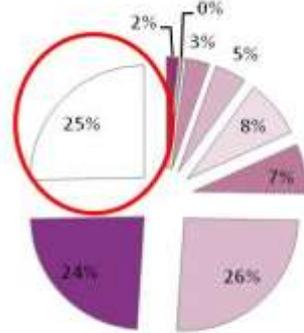
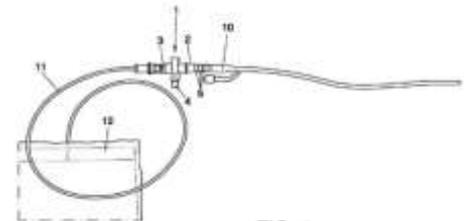
TENSOR DE APERTURA PARA FIJADOR EXTERNO DE PELVIS U201230223



INTERCAMBIADOR DE CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA U201331059

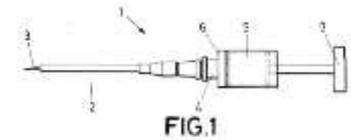


OBTURADOR PARA SONDA VESICAL PERMANENTE U201030328



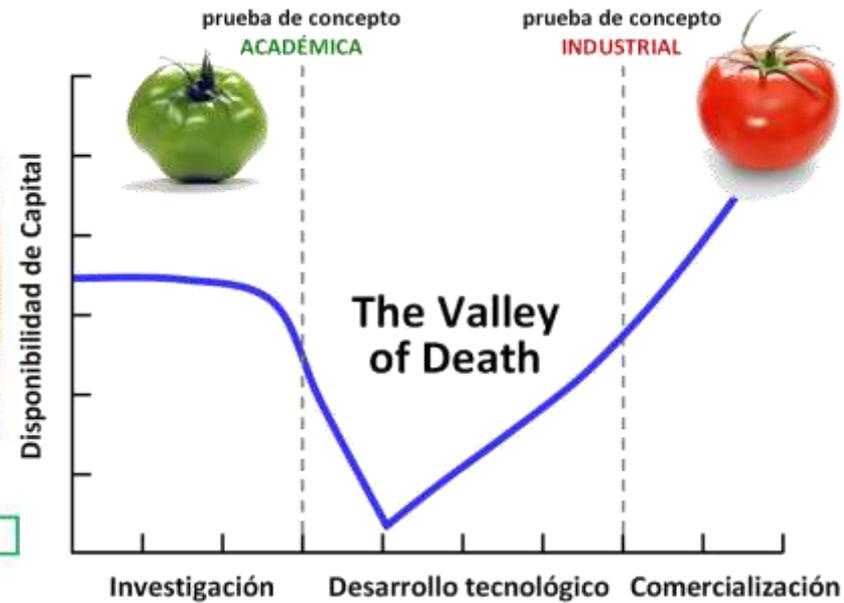
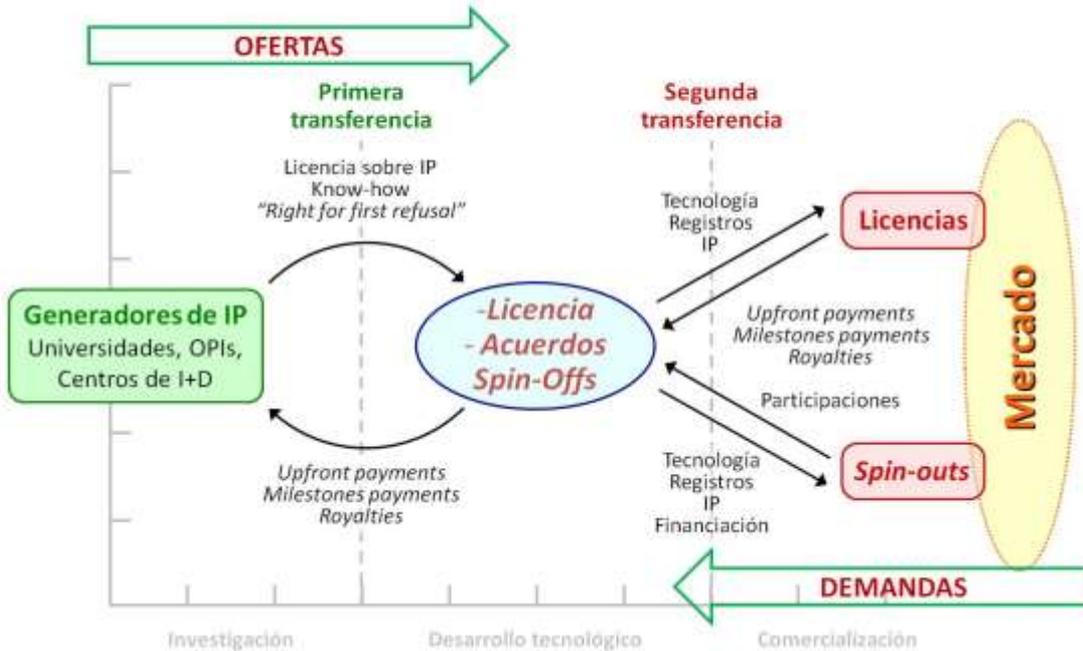
- Nanomedicine
- Otros
- Tissue engineering
- vaccine/gene therapy
- Software
- Stem Cells
- Biotech/Farma/Small Molecules
- Diagnostic
- Medical Devices

DISPOSITIVO DE CATETERIZACIÓN VENOSA PERIFÉRICA U201431522



De la idea al mercado

DE LA IDEA AL MERCADO...



Programa de maduración

Presupuesto: **200.000 €**

10 tecnologías

Hito 1. Revisión del diseño de concepto

Tarea 1.1 Revisión del diseño de concepto

Hito 2. Diseño de detalle

Tarea 2.1 Modelado 3D

Tarea 2.2 Renderizado

Tarea 2.3 Validación con el cliente

Hito 3. Fabricación y validación del prototipo funcional

Tarea 3.1 Fabricación del prototipo

Tarea 3.2 Validación del prototipo

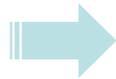
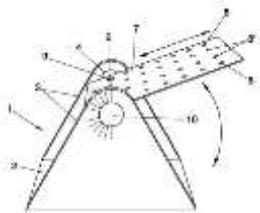
PROYECTOS	2012							
	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
1. Dispositivo de rehabilitación para el pie:								
2. Sistema de compresión diafragmática y abdominal								
3. A determinar con el cliente:								
4. Dispositivo guía para tratamiento de enfermedades óseas								
5. Dispositivo y tratamiento de limpieza de una placa de pocillos.								
6. Puerto para laparoscopia.								
7. Separador costal con iluminación de campo								
8. Jeringuilla mezcladora								



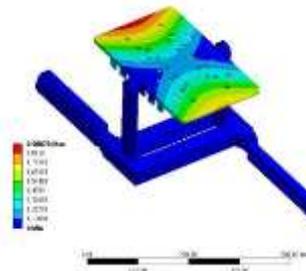
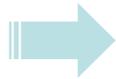
Programa de maduración

Rehabilitador de tobillo

Diseño



Validación y pruebas funcionales



Gracias por su Atención.

arturo.arguello@juntadeandalucia.es



Fundación Progreso y Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Parque Científico y Tecnológico Cartuja
Avda. Américo Vespucio 5 · Bloque 2 · 2ª Pta. · 41092 Sevilla
Tel: +34 955 040 450
Fax: +34 955 040 457

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

Síguenos en [twitter](#) [YouTube](#) [flickr](#)



EL MODELO DE UTILIDAD

I) EMPRESA: GRUPO TELEVES



Televes

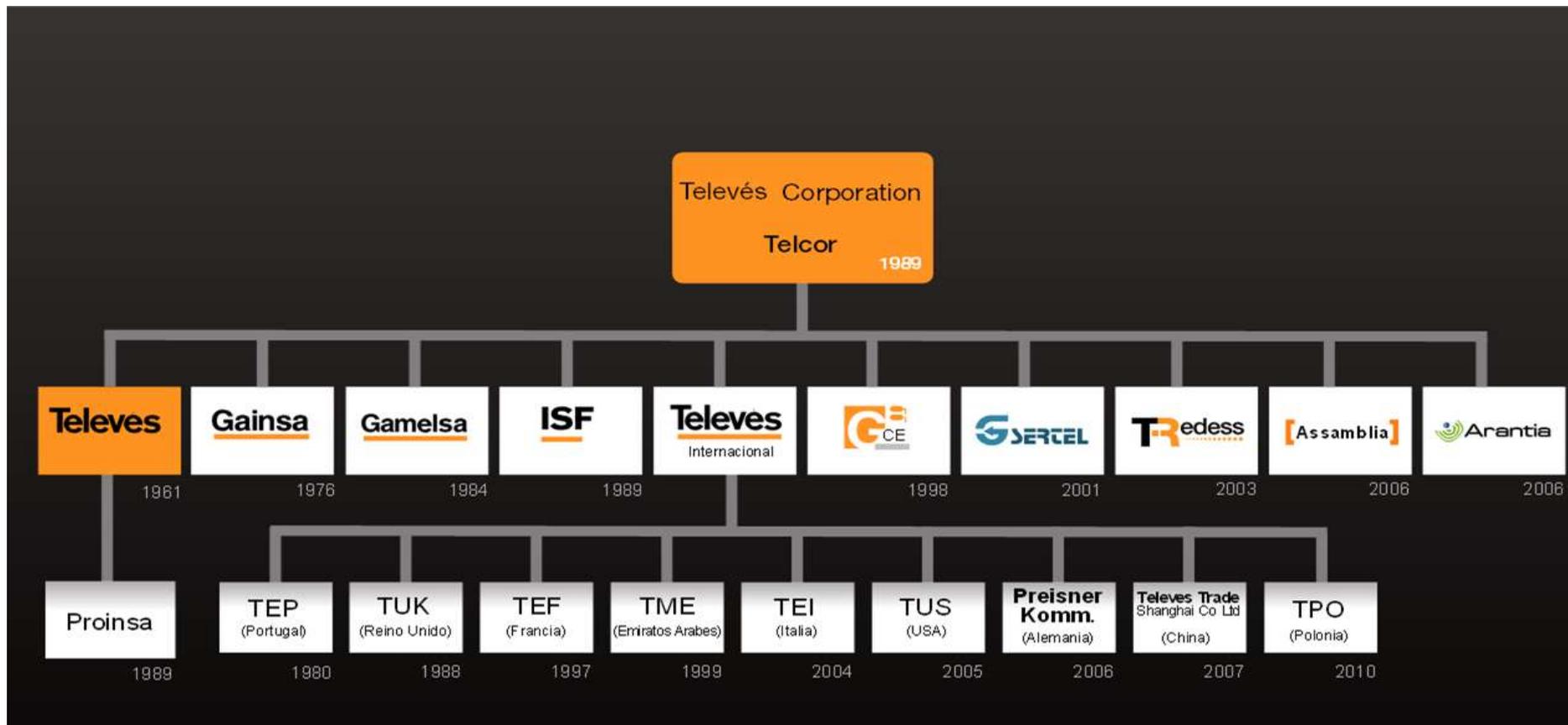
II) MODELO DE UTILIDAD: LEGISLACION

III) MODELO DE UTILIDAD : ACTORES

I) GRUPO TELEVES



Televes





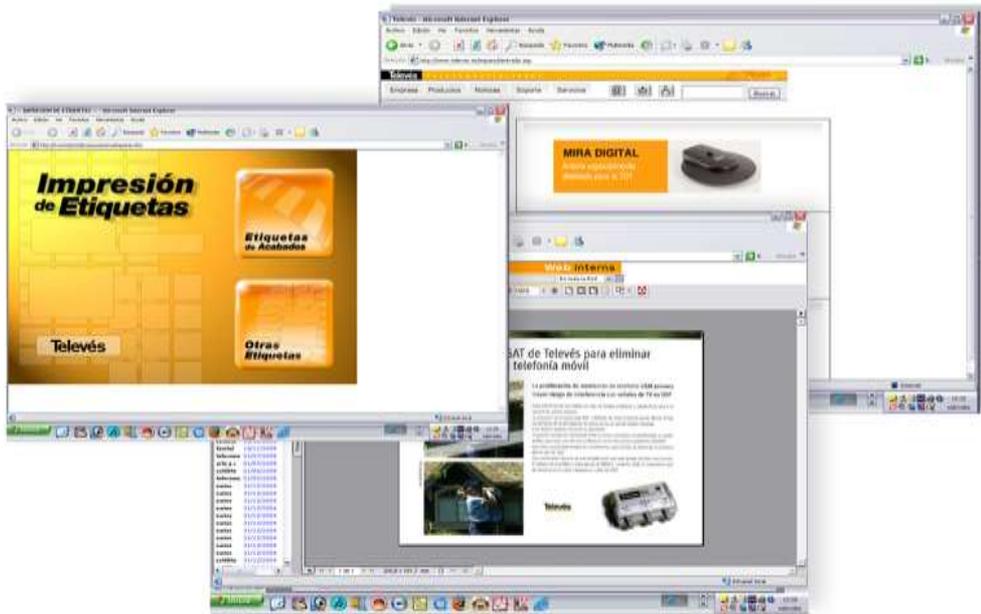
Ramón M^a Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016



Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones para el hogar



Gainsa

Servicios informáticos y gestión de redes de comunicación a todas las empresas del grupo

Ramón M^º Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016



ISF

Ingeniería de procesos, desarrollo, construcción y puesta a punto de líneas robotizadas.

Ramón M^º Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016



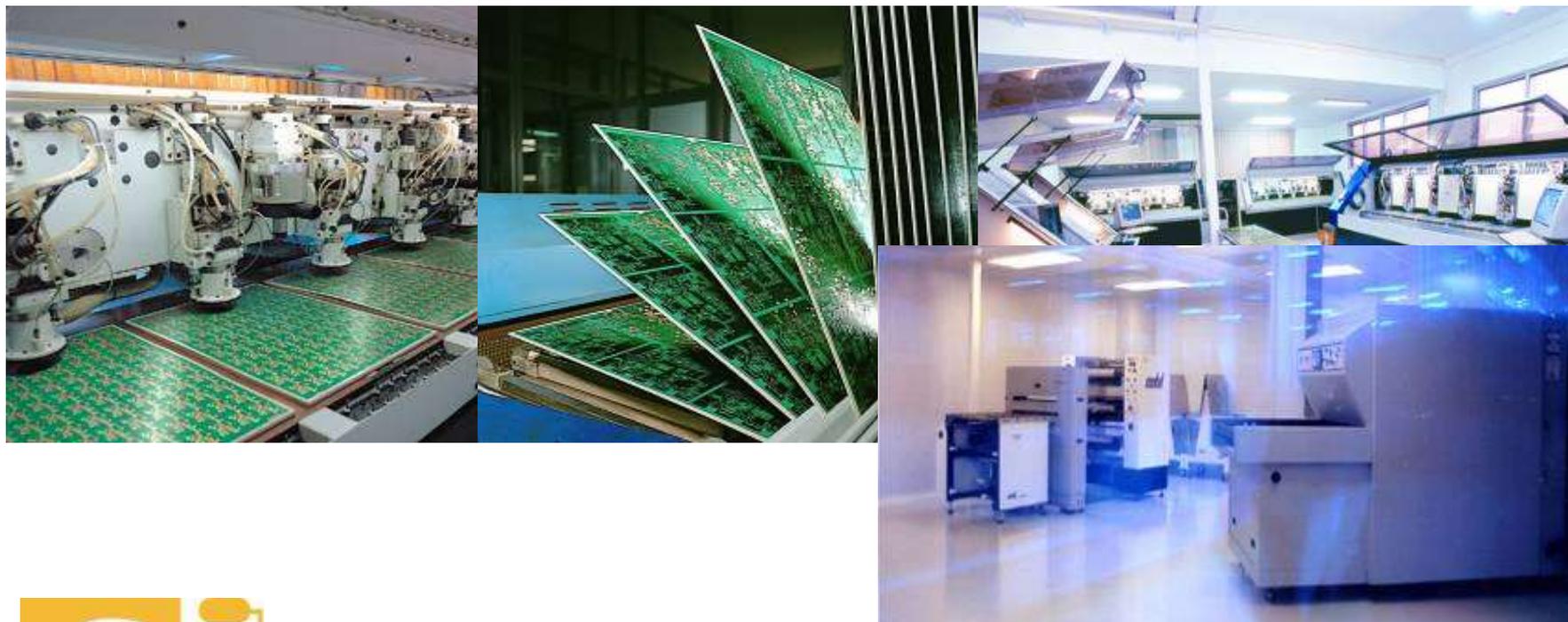
Gamelsa

“Soluciones precisas” y “procesos completos” en la mecanización de componentes mecánicos.

Ramón M^º Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016

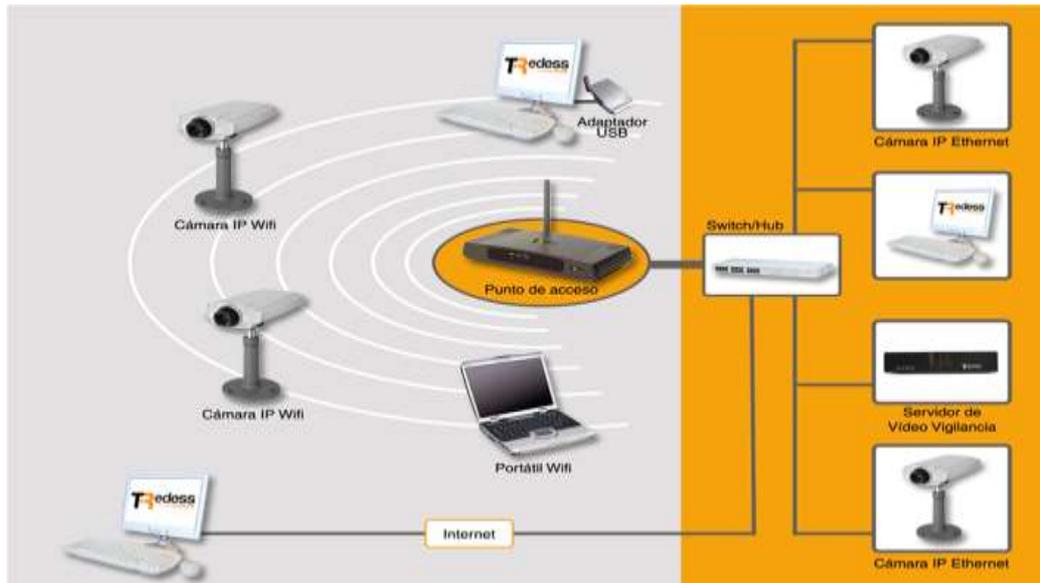


Investigación, desarrollo, diseño y fabricación de circuitos impresos

Ramón M^º Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016

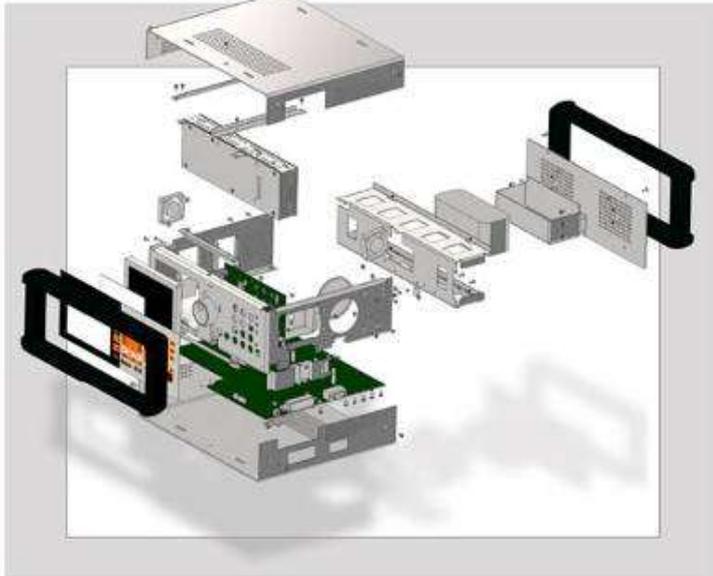


Empresa especializada en telecomunicaciones profesionales: Redes de difusión de TV y Sistemas de video superposición

Ramón M^a Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016



Equipamiento de Test y Medida

Ayudas para el Instalador de Telecomunicaciones

Ramón M^o Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016



Ingeniería de sistemas y servicios de telecomunicación especializada en el desarrollo de soluciones de TV Digital Interactiva.

Ramón M^º Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016



Presencia Internacional de Televes: **Más de 80 países**

Ramón M^º Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016

- **PRIMER REGISTRO: 245346 (1958)**
- **PORTAFOLIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:**
- **MAS DE 200 REGISTROS**
- **MAS DE 100 MARCAS DE PRODUCTO**
- **MARCA REGISTRADA EN MAS DE 60 PAISES**
- **DEPARTAMENTO:**
- **PERSONAL PROPIO**
- **AGENTES PROPIEDAD INDUSTRIAL**
- **DESPACHO DE ABOGADOS**

II) EL MODELO DE UTILIDAD

LEGISLACIÓN

- **DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**
- **ORIGEN : Alemán**
- **CARACTERISTICAS :**
 - Naturaleza Inmaterial
 - Duración limitada
 - Carácter patrimonial
 - Limitación Territorial
 - Concesión Oficial
- **NO SUJETO A ARMONIZACION INTERNACIONAL**
- **NO RECONOCIDO EN TODOS LOS PAISES**

LEGISLACION ESPAÑOLA:

Ley 11/1986 de 20 de Marzo (Actual):

Titulo XIV

11 Artículos : 143 a 154

Ley 24/2015 de 24 de Julio (Futura):

Titulo XIII

14 Artículos 137 a 150

3 Capítulos

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Se amplia el tipo de invenciones protegibles

Se equipara el estado de la técnica con las patentes:

**Novedad absoluta
Divulgado / Accesible**

Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a un informe sobre el estado de la técnica

COMPARATIVA MODELO UTILIDAD / PATENTE

•Novedad

Patente	Absoluta
Modelo Utilidad	Relativa (Nueva ley: Absoluta)

•Actividad inventiva

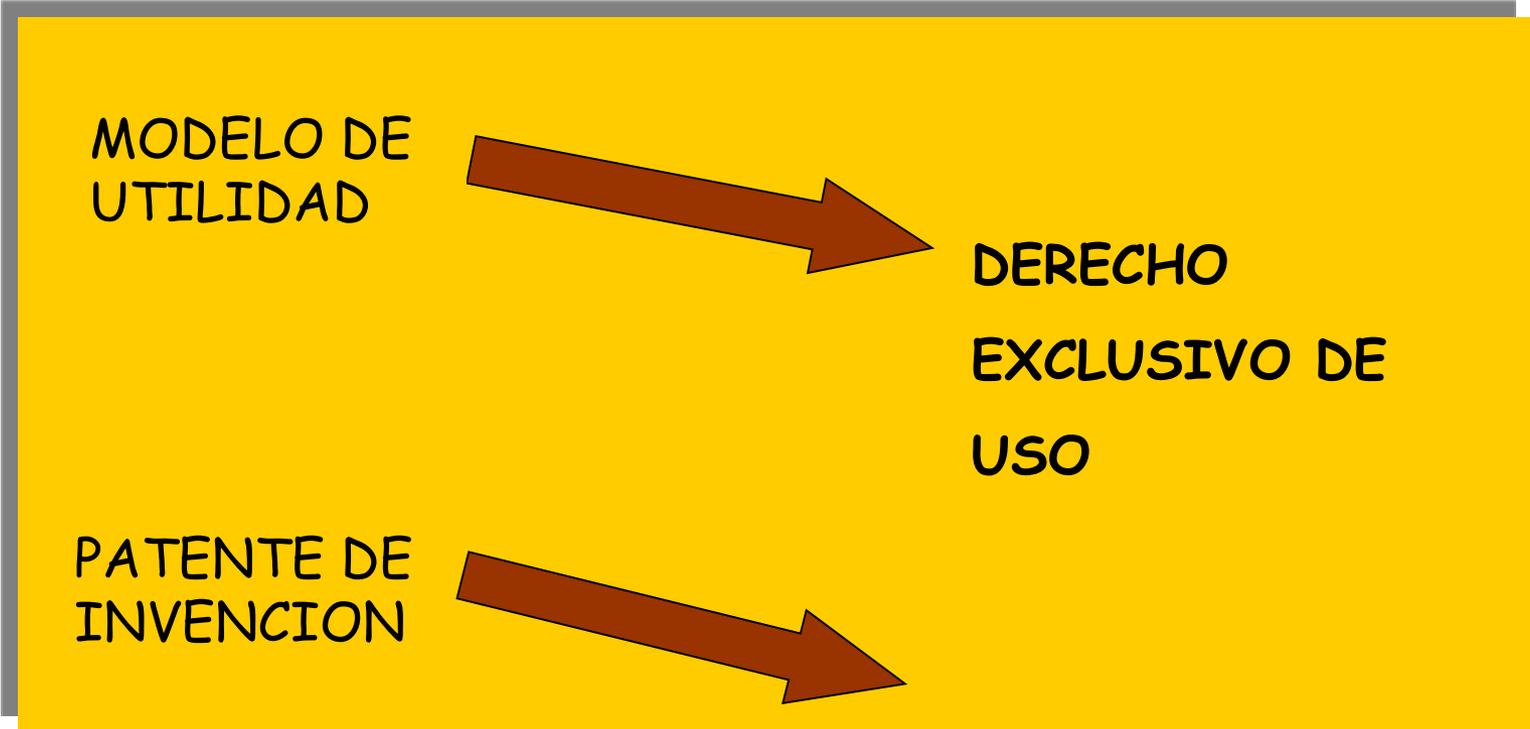
Patente	No resulta evidente del estado de la técnica.
Modelo Utilidad	No resulta <u>muy evidente</u> del estado de la técnica.

•Duración

Patente	20 Años
Modelo Utilidad	10 Años

•Procedimiento

Patente	Examen formal, I. E.T., Examen Previo, Oposición
Modelo Utilidad	Examen formal, Oposición



CONTENIDO DEL DERECHO Y EJERCICIO DE ACCIONES :

Articulo 152. (Ley 11/1886)

-1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

-.....

Articulo 148. (Ley 24/2015)

-1. La protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

.....

APLICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE PATENTES (I):

Articulo 154 (Ley 11/1986):

–En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquellos. Entre otras, les serán aplicables las normas contenidas en el Titulo IV sobre invenciones laborales.

APLICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE PATENTES (II):

Articulo 150 (Ley 24/2015):

–En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquellos. Le serán, en todo caso aplicables las normas contenidas en:

APLICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE PATENTES (III):

Articulo 150 (cont.) (Ley 24/2015):

- Titulo III sobre derecho a la patente y designación del inventor.**
- Titulo IV sobre invenciones de empleados**
- Capitulo V del titulo V sobre disposiciones generales del procedimiento y a la información de los tercero.**
- Titulo X sobre nulidad, revocación y limitación a instancia del titular y caducidad de la patente.**

PATENTE DE INVENCION

O

MODELO DE UTILIDAD

¿?

III) MODELO DE UTILIDAD

ACTORES

TRES ACTORES :

OFICINA DE PATENTES

SOLICITANTE

TERCERAS PARTES

OFICINA DE PATENTES:

- PROCEDIMIENTO MAS SIMPLE
- NO HAY NI I.E.T NI EXAMEN PREVIO
- MENOR TASA SOLICITUD
- MISMA TASA DE CONCESIÓN
- MISMA TASA ANUALIDADES (HASTA 10ª)

SOLICITANTE

- **MENOR COSTO**
- **MISMO DERECHO DE PRIORIDAD**
- **PROCEDIMIENTO MUCHO MAS SIMPLE**
- **CONCESION EN POCO TIEMPO**
- **NO HAY I.E.T.**
- **MISMO GRADO DE PROTECCION**
- **MISMO DERECHO**
- **MENORES REQUERIMIENTOS LEGALES**
- **DURACION 10 AÑOS**
- **POSIBILIDAD COMBINACION CON PATENTE**

TERCERAS PARTES :

- PROCEDIMIENTO MUCHO MAS SIMPLE**
- NO HAY I.E.T.**
- NO HAY EXAMEN PREVIO**
- MENORES REQUERIMIENTOS LEGALES**
- MISMO GRADO DE PROTECCION**
- MISMOS DERECHOS**

ii GRACIAS POR SU ATENCION !!



Televes®

Rua B de Conxo, 17
15706 Santiago de Compostela
Tel: 981 522200
Fax: 981 522262
www.televes.com
rmlois@televes.com

Ramón M^a Lois Santos

Director de Propiedad Industrial

26 Mayo 2016

El Modelo de Utilidad desde la perspectiva de la empresa

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



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

El Modelo de Utilidad desde la perspectiva de la empresa

Cuándo solicitar un Modelo de Utilidad

Escenarios en los que puede ser la mejor opción

Publicación defensiva

Actividad inventiva dudosa

Obtención de fecha de prioridad

Parar a terceros lo antes posible

Ejemplo

Otras consideraciones

Cuándo solicitar un Modelo de Utilidad

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

Condiciones necesarias para acertar con la estrategia:

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

Escenarios en los que puede ser la mejor opción

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

Publicación defensiva

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

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

Actividad inventiva dudosa

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

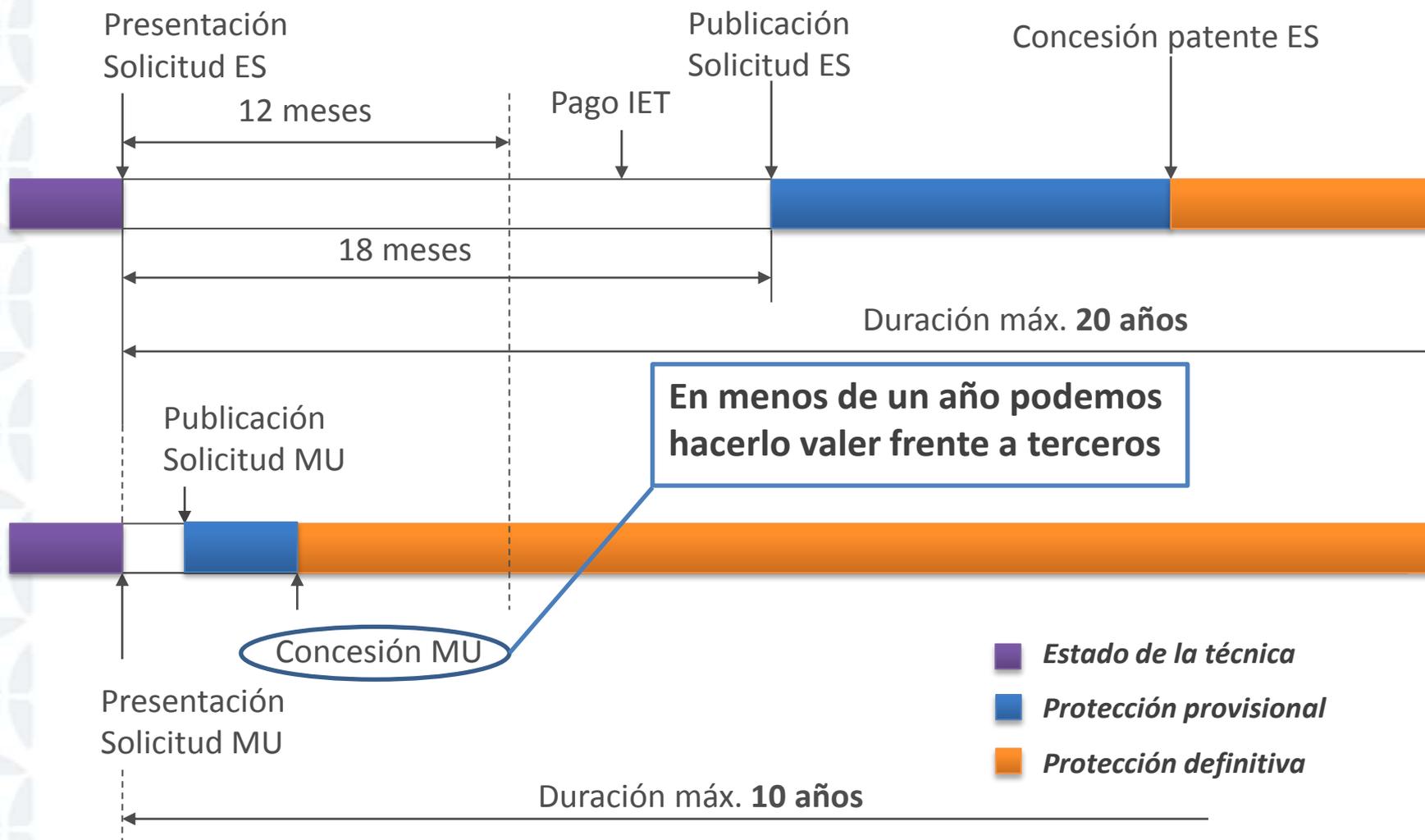
Cuando el IET de una solicitud de patente reconoce la novedad pero cuestiona la actividad inventiva, **cambiar de modalidad y pasar a Modelo de Utilidad** puede ser una buena opción

Obtención de fecha de prioridad

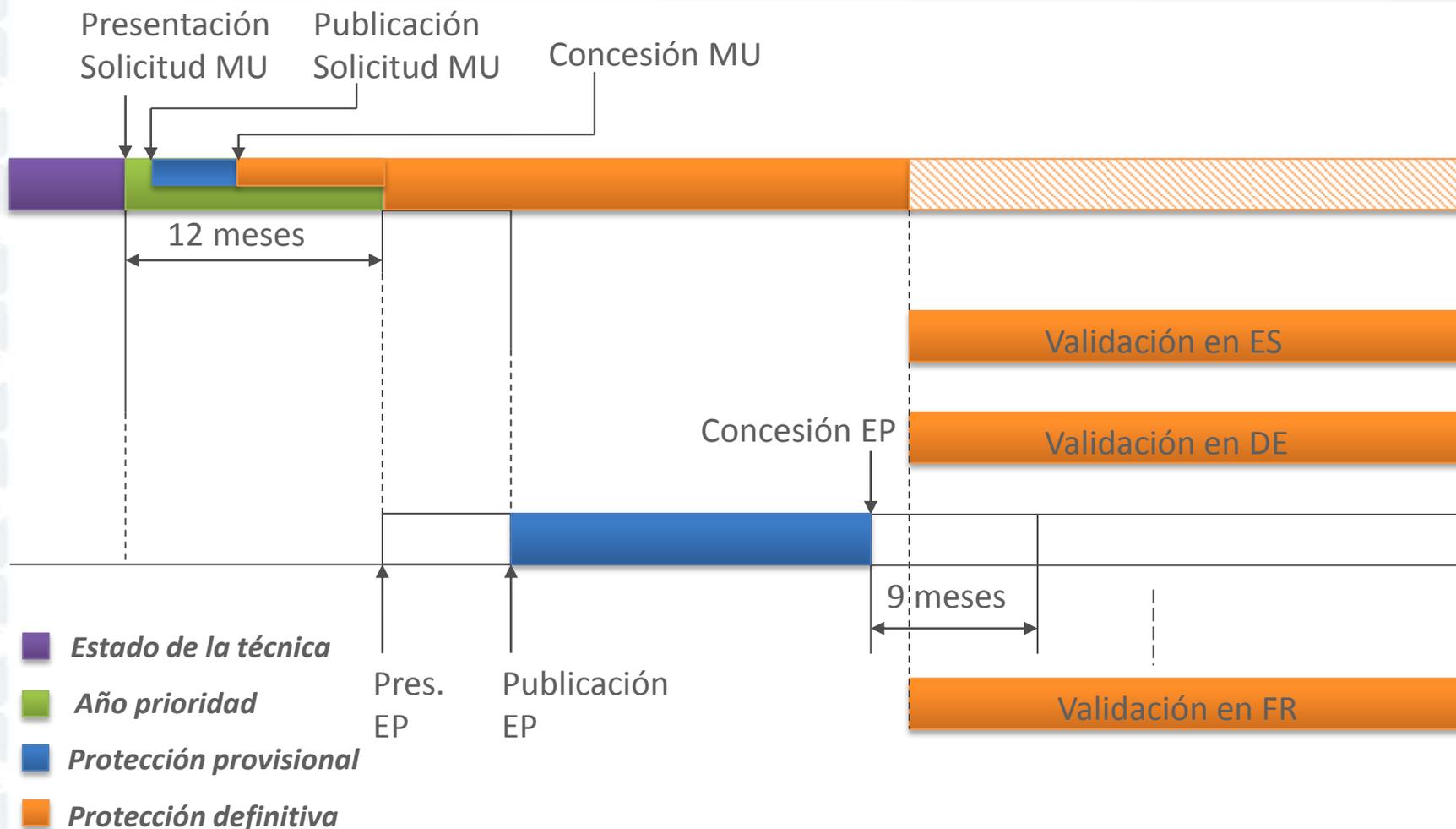
Muchas veces el objetivo será **asegurar** cuanto antes **una fecha de prioridad** para extender la solicitud a otros países durante el año de prioridad

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

Parar a terceros lo antes posible



Ejemplo



Otras consideraciones

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

Muchas gracias por su atención

Ismael Igartua

GALBAIAN Intellectual Property

Polo de Innovación Garaia

Goiru kalea 1 – P.O. Box 213

20500 Arrasate-Mondragón

Tel. +34 943 253 957

iigartua@galbaian.com

www.galbaian.com



El Modelo de Utilidad:

Una apuesta por la innovación

UNGRIA®

Soluciones Globales de Propiedad Industrial e Intelectual

UNGRIA®

Índice

1. Unghria

2. El Modelo de Utilidad

3. Curiosidades

1. Ungria

1.1 Dedicación y empeño de nuestra Firma

1.2 Implantación

1.3 Equipo humano

1.4 Posición de liderazgo

1.1 Dedicación y empeño de nuestra Firma

- Comprometidos con la innovación desde 1891
- Gestión, registro y asesoramiento en el campo de la Propiedad Industrial

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| - Patentes | - Modelos de utilidad |
| - Dibujos y Modelos Industriales | - Marcas |
| -Nombres comerciales | -Rótulos de establecimientos |

1.2 Implantación

Fuerte implantación Nacional

- Madrid
- Valencia
- Bilbao
- Oviedo
- Vigo
- Jerez
- Barcelona
- Sevilla
- Valladolid
- Zaragoza
- Alicante

Ungria Internacional

- Sede en Estados Unidos
- Colaboradores a lo largo del mundo

1.3 Equipo Humano

150 personas

Experiencia



Especialización

Patentes

Marcas

- Asesoría jurídica
- Otros departamentos

1.4 Servicios online

**Gestión
directa**

Rapidez



Seguridad

1.5 Posición de Liderazgo

- Líder en presentación de Modelos de Utilidad
- 1.550 Modelos de Utilidad presentados desde 2005

2.El Modelo de Utilidad

- **Reconocimiento internacional**

Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization), Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, OAPI (African Intellectual Property Organization or AIPO), Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán.

2.1 ¿Que protección otorga el modelo de utilidad?

- La misma que una patente (a diferencia del periodo de vigencia)

2.2 ¿Se puede extender un modelo a otros países?

- Sí, exactamente igual que las patentes.

2.3 Requisitos para la protección de un modelo

Los mismos que para una patente:

- **Novedad**
- **Actividad inventiva**
- **Aplicabilidad industrial**

2.3.1 Requisito de novedad vigente

- En Modelo de Utilidad . ¿Qué se considera E.T?

**Inventiones divulgadas en
España**

- En Patentes .¿Qué se considera E.T?

**Aquello accesible a nivel
mundial**

2.3.1 Requisito de novedad con la nueva ley

- La novedad para un Modelo ha de juzgarse igual que para una patente

Se considera E.T aquello accesible a nivel mundial

2.3.2 Actividad inventiva

No existen modificaciones con la nueva ley en este aspecto

**Modelo de
utilidad**



Si no resulta del estado de la técnica de una manera **muy evidente** para un experto en la materia.

Patente



Si no resulta del estado de la técnica de una manera **evidente** para un experto en la materia.

2.4 ¿Cuándo solicitar una patente de invención o un modelo de utilidad?

Dependiendo de:

- La actividad inventiva.
- La **estrategia comercial**: coste de la tramitación, tiempo de concesión y previsiones de duración del producto en el mercado.
- La **estrategia legal**: celeridad de obtención de un título de Propiedad Industrial (ej.: litigio)

2.5 Expectativas de futuro de los MU

- Nueva ley de patentes (vigor 1 abril 2017)



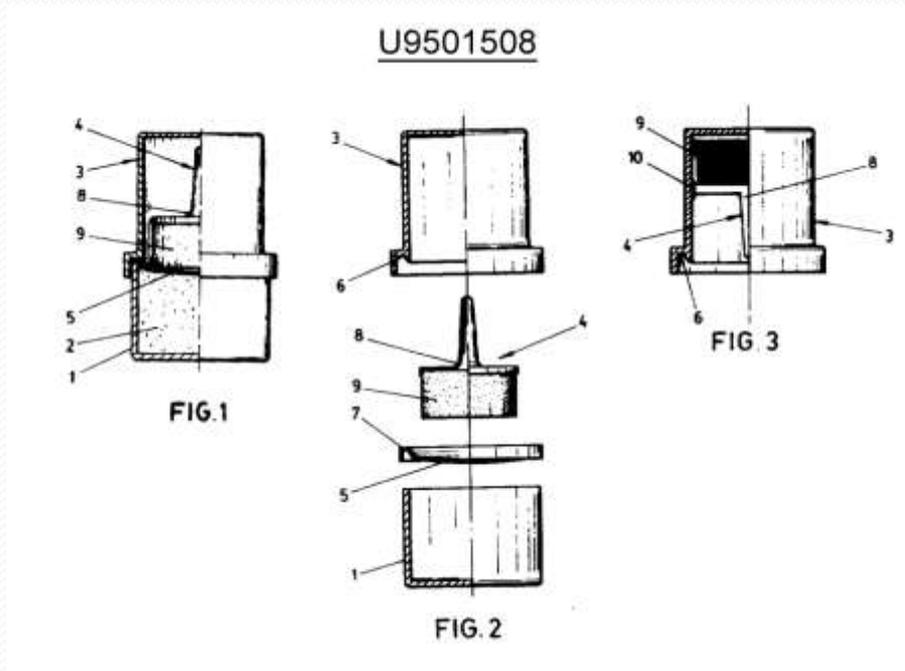
- Desaparición procedimiento general de concesión (+90% actual)



- Sólo se concederán **patentes con examen**

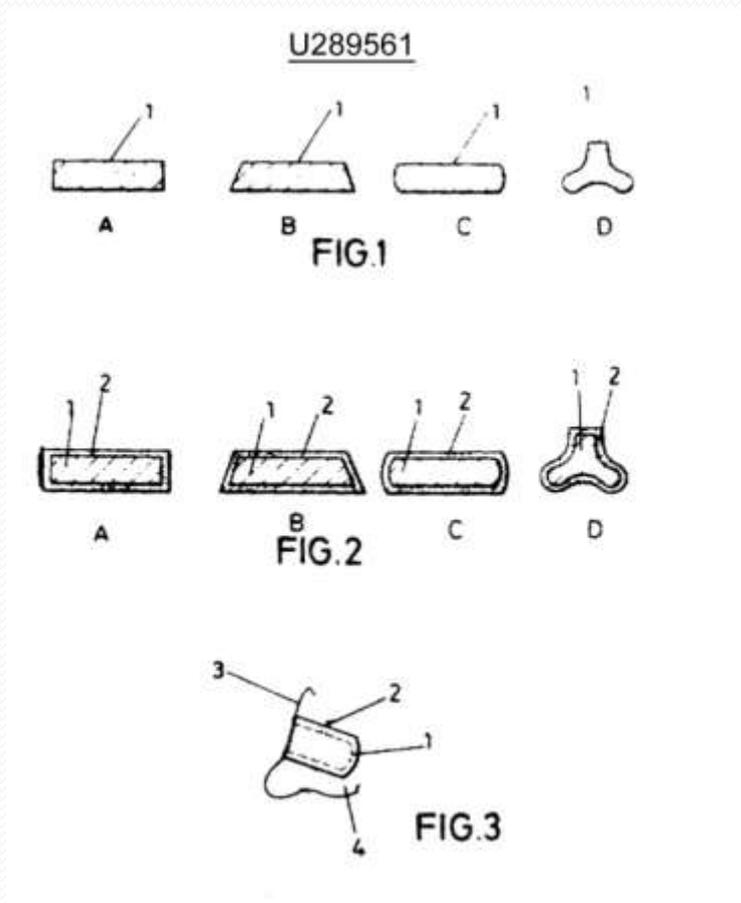
- **MU sin IET ni examen**, previsible aumento solicitudes

3. Curiosidades



- Dispositivo aplicador de crema para calzados.
- Se abandonó y después tuvo éxito.

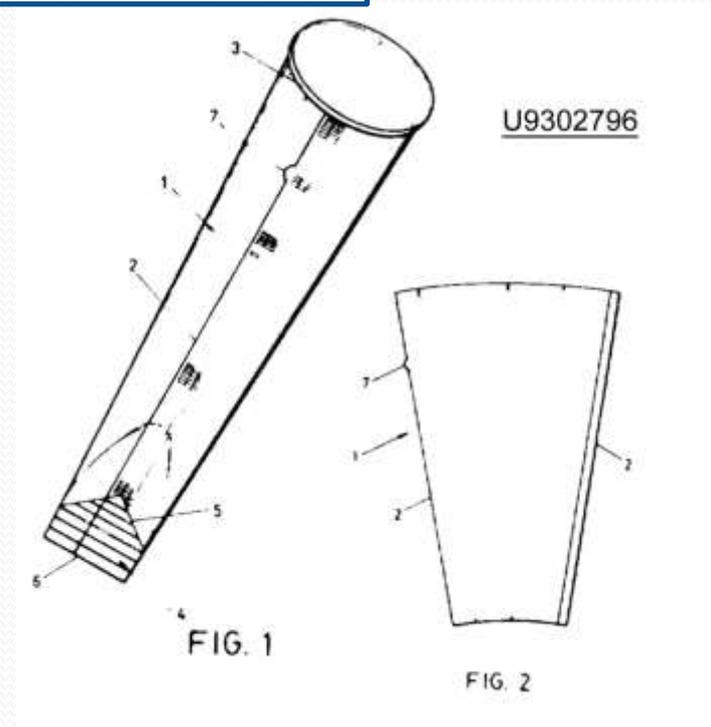
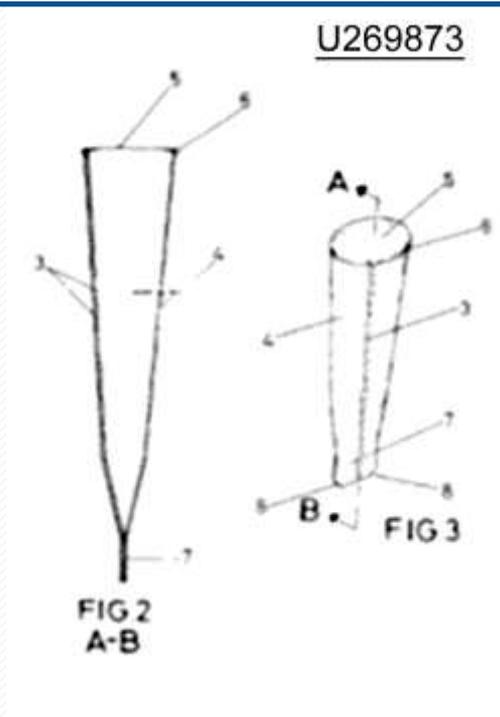
3. Curiosidades



- Tirita adhesiva nasal que facilita la respiración
- Solicitada en 1985
- Popularización posterior

3. Curiosidades

- U269873 fue mejorado mediante U9302796.



3. Curiosidades

U9100811

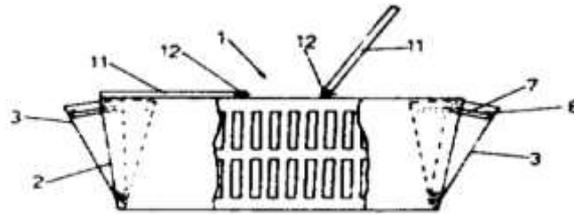


FIG. 1

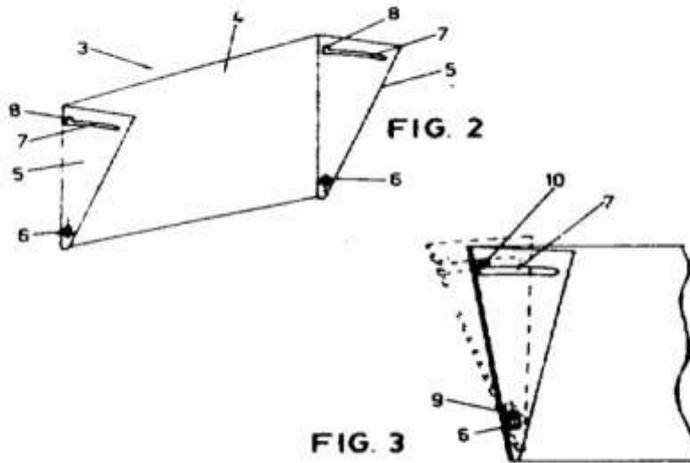
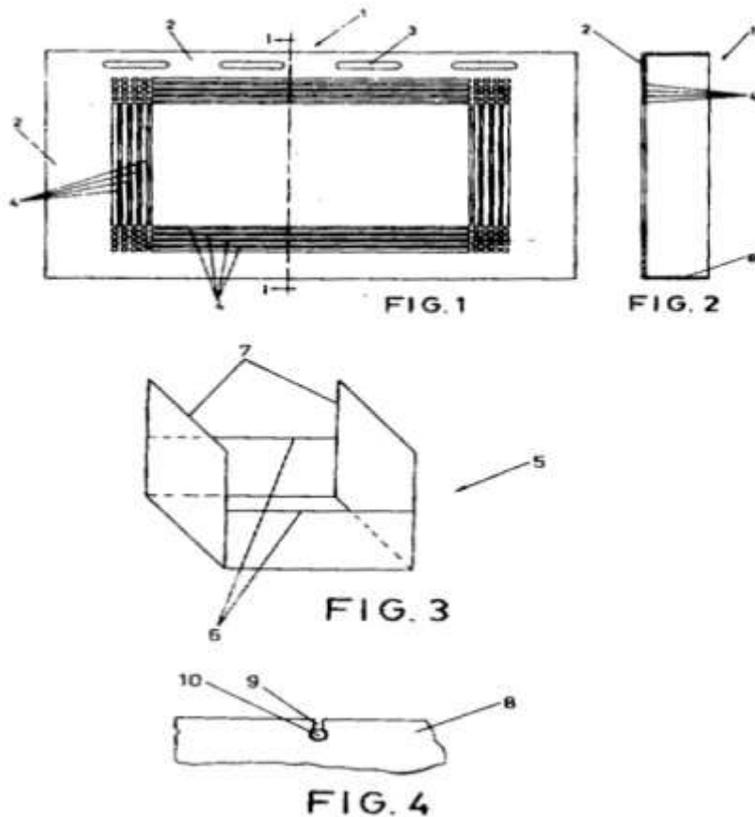


FIG. 3

- U9100811 Mejora de una cesta de la compra
- Ampliación de su capacidad (abatimiento de paredes)

3. Curiosidades

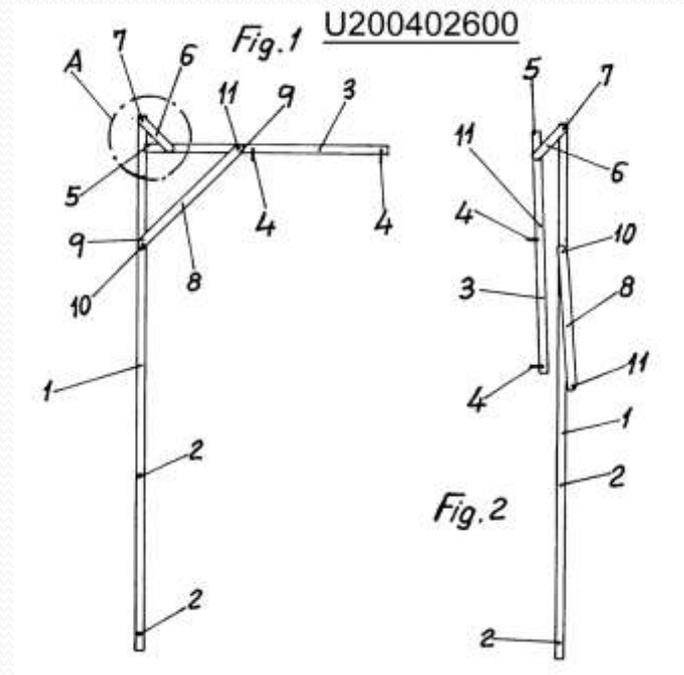
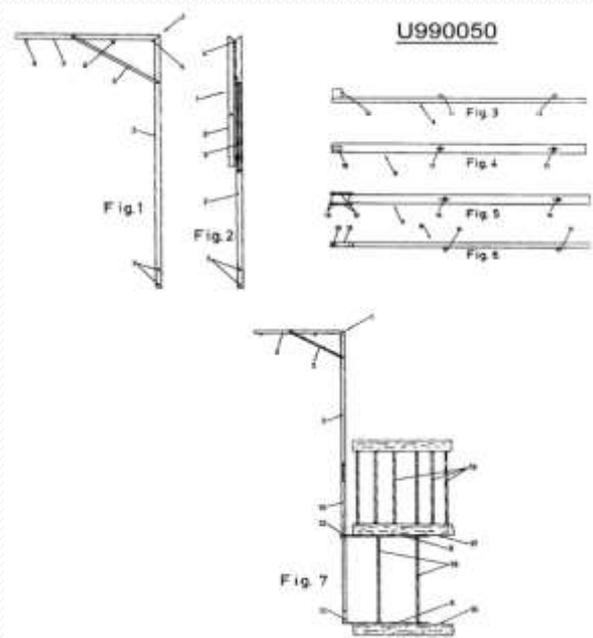
U9402953



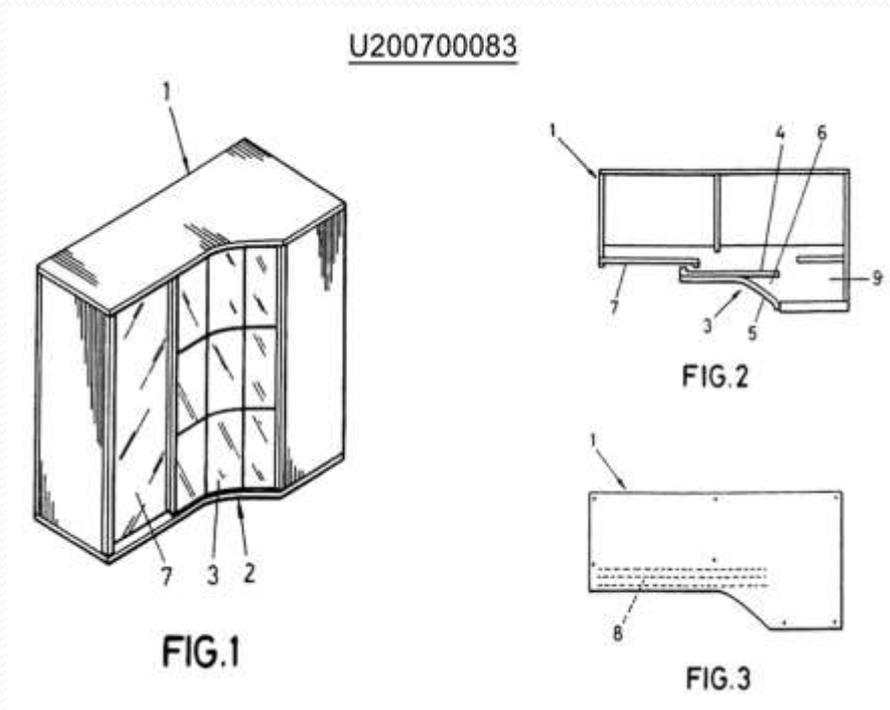
- **U9402953** Marco embellecedor para hornos- microondas
- Adaptable para cualquier tamaño
- Gran impacto y éxito de ventas

3. Curiosidades

- **U990050** Dispositivo de anclaje de redes de protección en obras.
- Reclamación modelo posterior



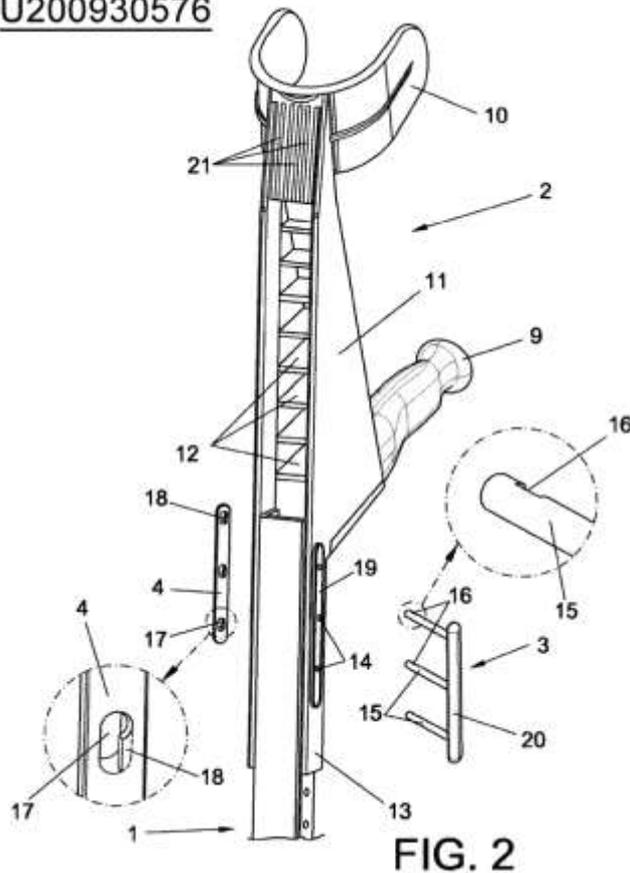
3. Curiosidades



- **U20070083** Mueble corredera en esquina
- Solución cierre parte curva
- Gran éxito de ventas

3. Curiosidades

U200930576



(19)  (11)  EP 2 316 403 A1

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication: 04.05.2011 Bulletin 2011/18 (51) Int. Cl.: A61N 3/02 (2006.01)

(21) Application number: 10300108.8

(22) Date of filing: 20.08.2010

(84) Designated Contracting States: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR Designated Extension States: BA ME RS

(71) Applicant: Matricos S.L. 46409 Beniparral (Valencia) (ES)

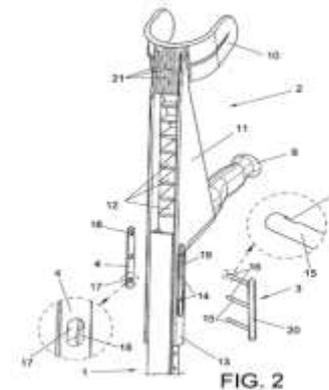
(72) Inventor: Peña Valcárcel, Felipe 46403 Beniparral (Valencia) (ES)

(74) Representative: Ungria Lopez, Javier et al. Avda. Ramón y Cajal, 78 28043 Madrid (ES)

(30) Priority: 27.10.2009 ES 200930576 U

(54) Height adjustable crutch

(57) It is intended to be utilized by users needing help to walk, the crutch including, in principle, a handle and a cuff in order to respectively support the hand and the forearm of the user.
It is characterized in that it comprises two principal bodies made of plastic material: one tubular (1) elongated with the incorporation of an internal reinforcing ribbing (5) and another foot (2) including other reinforcing ribs (12), both principal bodies (1) and (2) being detachably joined to each other by means of a guided and open coupling.



EP 2 316 403 A1

Gracias por su atención

¿Alguna pregunta?

Miguel González Roiz/ patentes@ungria.es

Telf.: **+34 91 413 60 62**

www.ungria.es