



Modelos de Utilidad

Gerardo Penas García

gerardo.penas@oepm.es

Jefe de Área, Departamento de Patentes e Información

Tecnológica

OEPM

4 de junio de 2020

Entender el Modelo de Utilidad

ANTECEDENTES DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

- A finales del siglo XIX en **Alemania**
- Primera ley de patentes (que incluye los MU) 1891.
- Evolución del modelo de utilidad alemán:
 - Invenciones menores que tuvieran una **forma tridimensional**
 - Supresión requisito de la forma tridimensional
 - Ampliación de la protección a todas las invenciones con la única **excepción de los procedimientos y materia biológica**
 - En el año 2006 el BGH (Tribunal Supremo) consideró que el nivel inventivo debe ser el mismo que el de las patentes
- 3ª modalidad de propiedad industrial mejor valorada por las empresas alemanas (2ª en algunos sectores)

Situación en el mundo



- Se incluyó en el texto del Convenio de la Unión de París (“CUP”) en la Revisión de Washington (1910)
- En los últimos 40 años se ha pasado de 10 a más de 90 Estados con modelos de utilidad

DATOS ESTADÍSTICOS

Utility model applications

A53. Trend in utility model applications worldwide, 2004–2018

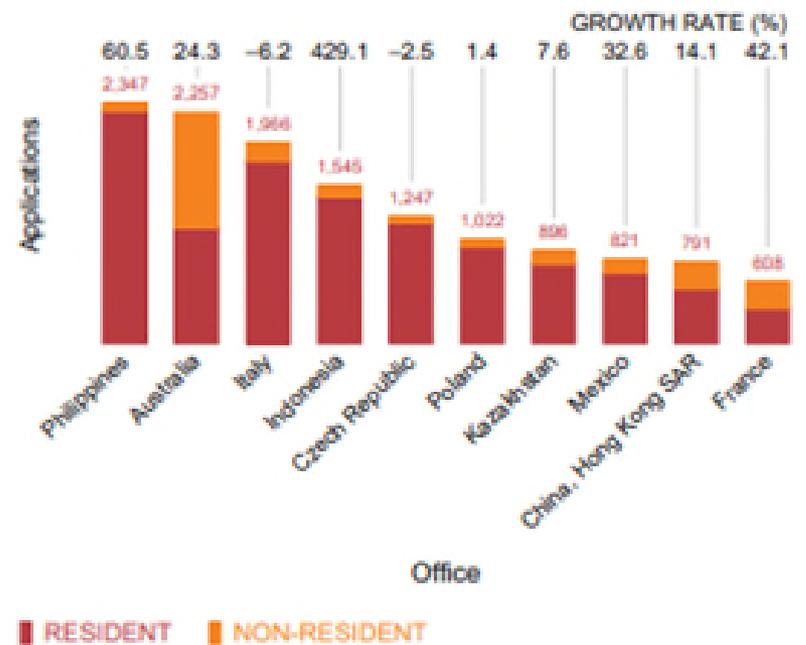
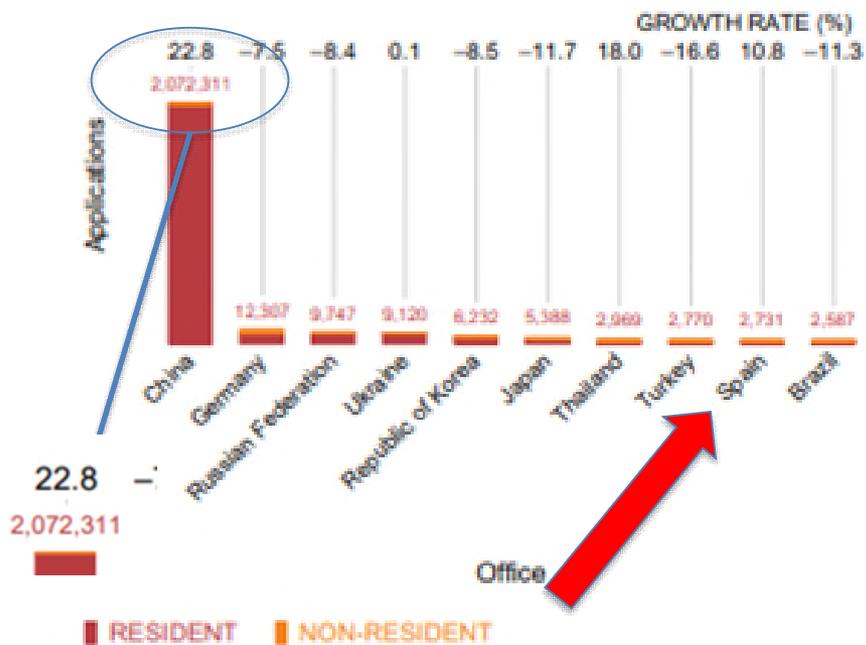


Note: World totals are WIPO estimates using data covering 75 patent offices. These totals include applications filed directly with national and regional offices and applications entering offices through the Patent Cooperation Treaty national phase (where applicable). China's pre-2017 data are not comparable due a change in methodology. Due to this break in the data series and to the large number of filings in China, it is not possible to report accurately the 2017 growth rate at world level (see the data description section in Additional information for details).

Source: WIPO Statistics Database, August 2019.

DATOS ESTADÍSTICOS

A54. Utility model applications for the top 20 offices, 2018



Source: WIPO Statistics Database, August 2019.

¿Qué es un modelo de utilidad?

Un modelo de utilidad **es una forma especial de patente** concedida por un estado o jurisdicción a un inventor o solicitante por un período de tiempo determinado.

Los términos y condiciones de la concesión difieren ligeramente de los aplicables a patentes de invención, incluyendo un período de protección más corto y requisitos de legibilidad menos estrictos.

Títulos de Propiedad Industrial

1. Se regulan en la Ley los siguientes títulos de propiedad industrial (art. 1 NLP Ley 24/2015):

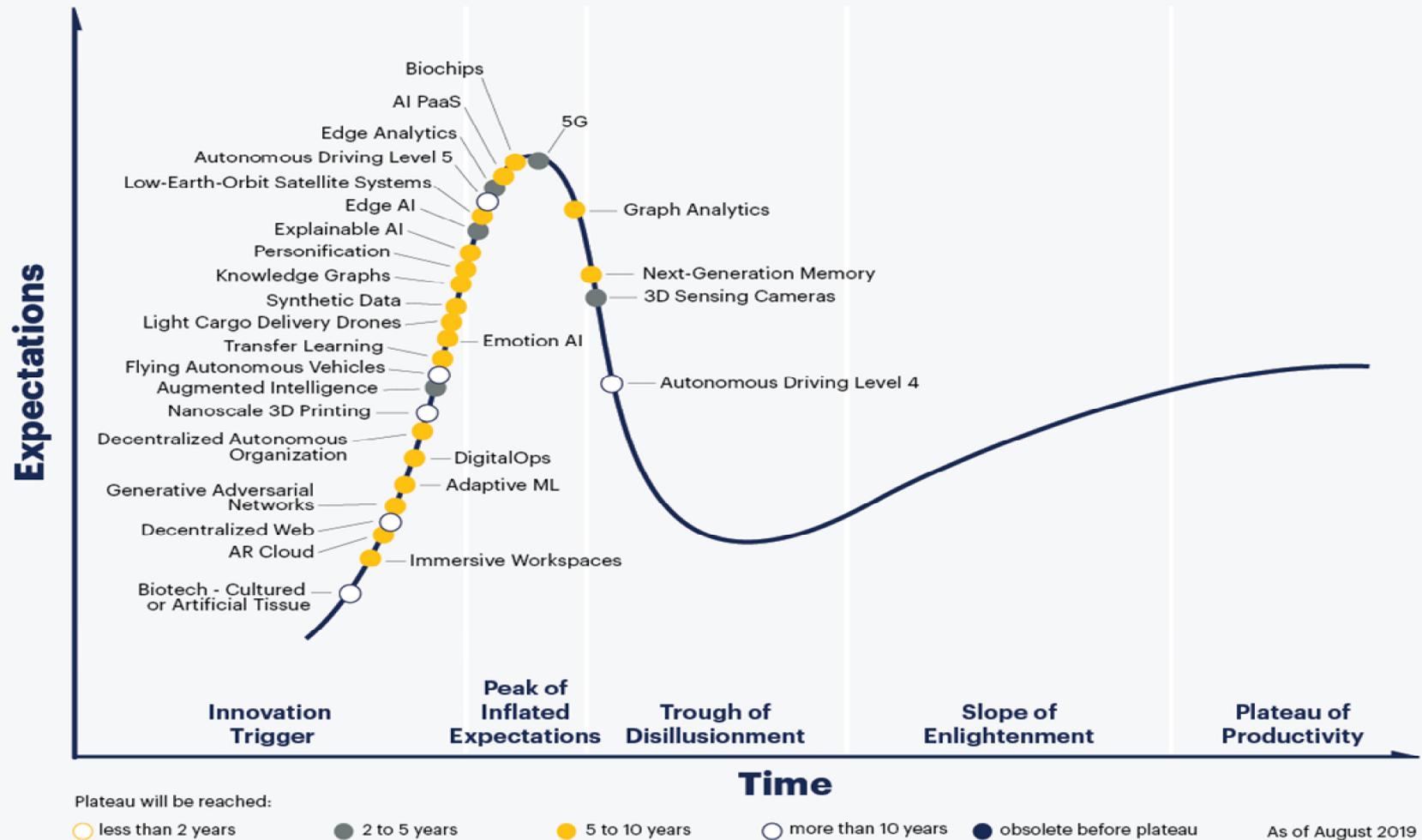
a) Patentes de invención.

b) **Modelos de utilidad.**

c) **Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios**

| Ventajas | Desventajas |
|--|---------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Son sistemas desarrollados específicamente para cubrir los intereses de la industria local (pequeños inventores y PYMES).2. Un menor requisito de actividad inventiva.3. Tramitación más simple.4. Procedimiento de concesión más rápido.5. Menor coste.6. La protección legal frente a infracciones es igual que para una patente.7. Pueden extenderse internacionalmente utilizando la prioridad.8. Permiten transformar una solicitud o patente europea con problemas. | <p>Sólo dura 10 años</p> |

Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019



gartner.com/SmarterWithGartner

Source: Gartner
© 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner

¿Puedo extenderlo internacionalmente?

- Tiene **1 año de prioridad** como una patente.
- Tiene **tantas posibilidades** como una patente.
- Permite la **transformación** en caso de problemas con una patente europea –no así la patente nacional-.

Alcance de protección del modelo de utilidad.

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.

Alcance de protección del modelo de utilidad (Art 137)

1. ~~Serán protegibles~~ Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en ~~el presente título~~ este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando ~~una~~ actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o ~~com~~posición 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.~~

3. 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 ~~y las variedades vegetales~~, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Alcance de protección del modelo de utilidad.

INNOVACIONES TÉCNICAS (nuevas y con actividad inventiva)

Objetos con una estructura o configuración que implique una ventaja técnica

Productos caracterizados por su composición que impliquen una ventaja (*Ley de Patentes 24/2015, art 137*)

Alcance de protección del modelo de utilidad.

- Herramienta/Instrumento/Utensilios
- Instalación
- Dispositivo o parte del mismo
- **Productos o composiciones químicas:**
 - Productos químicos
 - Productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmacéutica o una composición farmacéutica
 - Productos “sanitarios” ; Dispositivos médicos (“medical devices”)
 - Productos “de cuidado personal”
 - Productos “cosméticos”
 - Productos “dietéticos”

Alcance de protección del modelo de utilidad.

- **Productos o composiciones químicas:**

- Productos químicos

- ES-1225309_U

1. Composición para la neutralización de desechos tóxicos que comprende:

- hipoclorito sódico,
- N-óxido de N,N-dimetiltetradecilamina,
- sodio Lauril sarcosinato,
- aminas, C12-14-alquildimetil, n-óxidos,
- p-cumensulfonato sódico,
- ácido fosfónico modificado
- nitriloacetato trisódico,
- dimetilsulfóxido,
- sosa cáustica
- agua.

Alcance de protección del modelo de utilidad.

- **Productos o composiciones químicas:**

- Productos químicos

- ES-1235704_U

1. Producto para uso culinario basado en una mezcla de sales, que se caracteriza porque comprende sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de potasio y bicarbonato sódico; y donde las proporciones en cantidad de peso de cada compuesto respecto del total de la mezcla son:

- 36% - 44% de sulfato de magnesio;

- 27% - 33% de cloruro de magnesio;

- 13,50% - 16,50% de cloruro de calcio;- 9% - 11% de cloruro de potasio; y

- 4,50% - 5,50% de bicarbonato sódico.

Alcance de protección del modelo de utilidad.

- **Productos o composiciones químicas:**

- Productos alimenticios

- ES-1226974_U

- 1. Infusión de mistela con cannabis, caracterizada porque consiste en una mezcla de infusión de plantas y frutas, endulzante y aguardiente, que presenta la siguiente composición:

- Aguardiente, entre un 25,9 y un 35,9%.

- Agua, entre un 37,9 y un 47,9%.

- Azúcar, Stevia o u otra sustancia edulcorante, entre un 14,9 y un 22,9%.

- Matalahúva (anís verde), entre 1,7 y 2,7%.

- Hierba Luisa, entre 0,2 y 0,8 %.

- Canela entre 0,3 y 0,9%.

- Cannabis entre 0,05 y 0,15%.

- Cáscara de naranja, entre 1,2 y 2,2%.

- Limón, entre 1,2 y 2,2%.

- Azafrán, entre 0,015 y 0,035%.

- Clavos de olor, entre 0,00001 y 0,00016%.

Alcance de protección del modelo de utilidad.

- **Productos o composiciones químicas:**

- Productos cosméticos

- ES-1229421_U

1. Una composición depilatoria caracterizada porque comprende al menos un material termocrómico que contiene dos o más composiciones termocrómicas reversibles, la primera en una concentración comprendida entre 0,1 y 8% y la segunda en una concentración comprendida entre 0,05% y 8% en peso del peso total del material termocrómico, siendo ambas sensibles al calor en una temperatura superior a los 40°C pero diferente entre sí, de tal forma que el primero de ellos es sensible al calor en un intervalo de temperatura inferior al segundo.

Alcance de protección del modelo de utilidad.

Artículo 137. Invenciones que NO pueden ser protegidas como modelos de utilidad:

- A. las sustancias y composiciones farmacéuticas
- B. las que recaigan sobre materia biológica
- C. procedimientos

Alcance de protección del modelo de utilidad.

A. las sustancias y composiciones farmacéuticas

... entendiéndose por tales las destinadas a su uso como **medicamento** en la medicina humana o veterinaria.

Medicamento: 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.**

B. las que recaigan sobre materia biológica

Exposición de motivos: “...excluyendo tan solo, además de los procedimientos e **invenciones que tienen por objeto materia biológica,**...”

Se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga **información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.** (art. 4.3)

C. procedimientos

Procedimiento: implica que una **sustancia inicial** se transforme mediante etapas en una **sustancia final diferente.** Tienen que existir los tres elementos.

Los procedimientos

PRODUCT BY PROCESS

- El contenido técnico no recae en el proceso “per se”, sino en las **propiedades técnicas conferidas al producto mediante ese proceso**
- El producto debe ser nuevo e inventivo y no debe haber otra forma de definir el producto
- La protección recae en el producto

Los procedimientos en los CII

Tipos de reivindicaciones



Claims Types for CII

- ❌ A method of operating a data-processing system comprising steps A, B, ...
- 2. ❌ A data processing apparatus/system comprising means for carrying out the method of claim 1.
- ✅ A data processing apparatus/system comprising means for carrying out step A, means for carrying out step B,...
- 3. ❌ A computer program (product) adapted to perform the method of claim 1.
- ✅ A computer program comprising software code adapted to perform the steps A, B,...(when executed on a data-processing apparatus/system).
- 4. ❌ A computer readable storage medium/data carrier comprising the program of claim 3.
- ✅ A computer readable storage medium/data carrier comprising instructions to cause a data processing apparatus/system to carry out steps A, B, ... (when loaded into said data-processing apparatus/system).

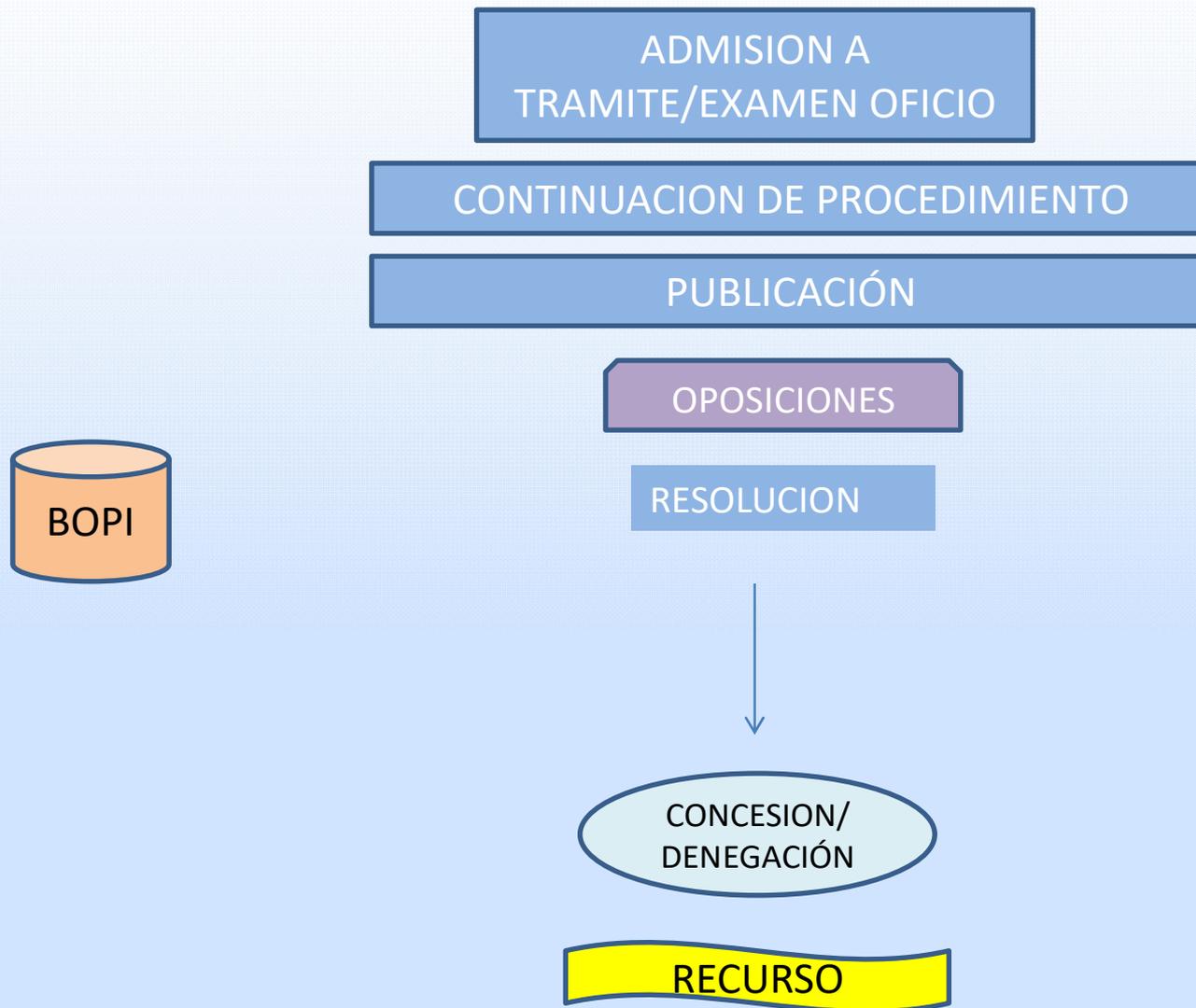
Tipos de reivindicaciones para CII (EPO)

- ❌ Reivindicaciones de procedimiento (método) no aceptables para modelos de utilidad
- Reivindicaciones de producto válidas para modelos de utilidad

Reivindicaciones declarativas válidas para modelos de utilidad, con especial atención a la vinculación con el aparato/sistema que las lleva a cabo

El procedimiento de concesión.

MODELOS



EXAMEN DE OFICIO

- **Aspectos formales** (que contenga instancia con datos correctos, descripción con todos sus apartados y numeración de líneas, reivindicaciones numeradas, dibujos, tasa, autorización, en castellano)...
- **Aspectos técnicos** (descripción clara, reivindicaciones basadas en la descripción que definen el objeto a proteger, unidad de invención)...
- **Modalidad** correcta. Sugerencia de cambio de modalidad
- **No** novedad
- **No** actividad inventiva
- **No** suficiencia de la descripción

Publicación de la solicitud.



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



① Número de publicación: **1 245 531**

② Número de solicitud: 202030113

③ Int. Cl.:

G06T 7/00 (2017.01)
G01N 21/01 (2006.01)

④ SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

⑤ Fecha de presentación:
23.01.2020

⑥ Fecha de publicación de la solicitud:
29.04.2020

⑦ Solicitantes:
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC) (50.0%)
C/ Serrano, 117
28006 Madrid ES y
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
(50.0%)

⑧ Inventores:
JURADO RODRÍGUEZ, M^a José;
DEL RIO, Joaquín y
SARRIA, David

⑨ Agente/representante:
PONS ARBÓ, Àngel

⑩ Título: APARATO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES HIPERESPECTRALES PARA LA EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

ES 1 245 531 U

DESCRIPCIÓN

APARATO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES HIPERESPECTRALES PARA LA EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

5

OBJETO DE LA INVENCIÓN

10 El objeto de la invención es un aparato destinado para la exploración e inspección de pozos de sondeo vertical, que captura imágenes hiperespectrales de las paredes de un pozo y las analiza in situ, evitando la fase de recogida de muestras y análisis posterior en laboratorio.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

15 Los minerales son esenciales para industrias como la de telecomunicaciones, automovilística, militar, electrónica y de la salud, entre otras. Son indispensables para la manufactura de los dispositivos electrónicos más modernos y para componentes de alto rendimiento, como fibras ópticas, teléfonos inteligentes, baterías, televisiones, etc.

20 Esto ha motivado que muchas compañías mineras estén buscando nuevos yacimientos, especialmente en las partes del mundo menos explotadas, con el propósito de reducir la gran dependencia de los países que tienen el monopolio de los minerales clave. En estas circunstancias, se están desarrollando diversas líneas de gran interés relativas a la automatización de procesos de reconocimiento de minerales y su caracterización, para lo que se usan los últimos avances tecnológicos en términos de sensores y procesamiento.

25 En cualquier caso, la tarea de reconocimiento de minerales es costosa, lenta, laboriosa, manual, e implica el análisis de muestras minerales en laboratorios lejos de los yacimientos de minerales. Por ello, la automatización del proceso de reconocimiento mediante el análisis in situ y en tiempo real de los datos adquiridos en la perforación supondría una ventaja significativa en términos de tiempo y costes.

30 La solicitud de patente US2017054220 describe una sonda que se destina a ser hincada en un terreno, siendo una herramienta geotécnica. Incorpora una ventana transparente montada en una lateral y una luz de amplio espectro montada en el interior de la sonda de manera que cuando se activa la fuente de luz, esta sale a través de la ventana. Describe asimismo un filtro óptico

Publicación de la solicitud.

ES 1 245 531 U

REIVINDICACIONES

1.- Aparato de captación de imágenes hiperespectrales para la exploración del subsuelo, caracterizado por que comprende:

- un cabestrante (5) con un instrumento de medida de profundidad y velocidad de descenso (12),

- una unidad de adquisición (1) conectada al cabestrante (5) a través de un cable (6), destinada a introducirse en el sondeo, que comprende:

- una carcasa (2), con una ventana transparente (3) en un extremo inferior, y una tapa superior con un conector (4) en un extremo superior conectado al cable (6),

- un dispositivo de captura de imágenes (9) a través de la ventana transparente (3),

- un dispositivo de iluminación (8) en el interior de la carcasa (2) asociado al dispositivo de captura de imágenes (9),

- una unidad de control (10) en el interior de la carcasa (2) que comprende una unidad de almacenamiento (103), una unidad de posicionamiento (101) y una unidad de comunicación (102), y

- un dispositivo de alimentación (7) en el interior de la carcasa (2).

2.- El aparato de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente una unidad de control externa (11) conectada al instrumento de medida de profundidad y velocidad de descenso (12) del cabestrante (5) y a la unidad de control (10) de la unidad de adquisición (1) a través del cable (6).

3.- El aparato de la reivindicación 1, en el que el instrumento de medida de profundidad (12) del cabestrante (5) comprende un codificador o encoder.

4.- El aparato de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de captura de imágenes (9) es una cámara hiperespectral.

5.- El aparato de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de captura de imágenes (9) es una cámara hiperespectral con un objetivo de óptica de pez.

6.- El aparato de la reivindicación 1, en el que el dispositivo de iluminación (8) es regulable y está compuesto de LEDs infrarrojos.

10

ES 1 245 531 U

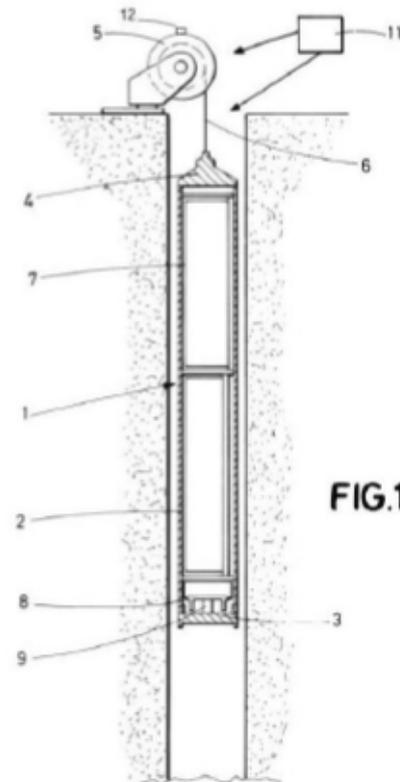


FIG.1

12

Presentación de oposiciones

Ley 24/2015

¿Quién?

Cualquier persona

Plazo

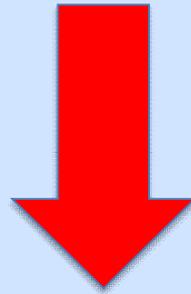
2 meses desde la publicación de la solicitud en el BOPI + una prórroga de otros 2 meses

Motivos

Cualquier requisito exigido para la concesión, incluido la falta de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial e insuficiencia de la descripción

Documentos

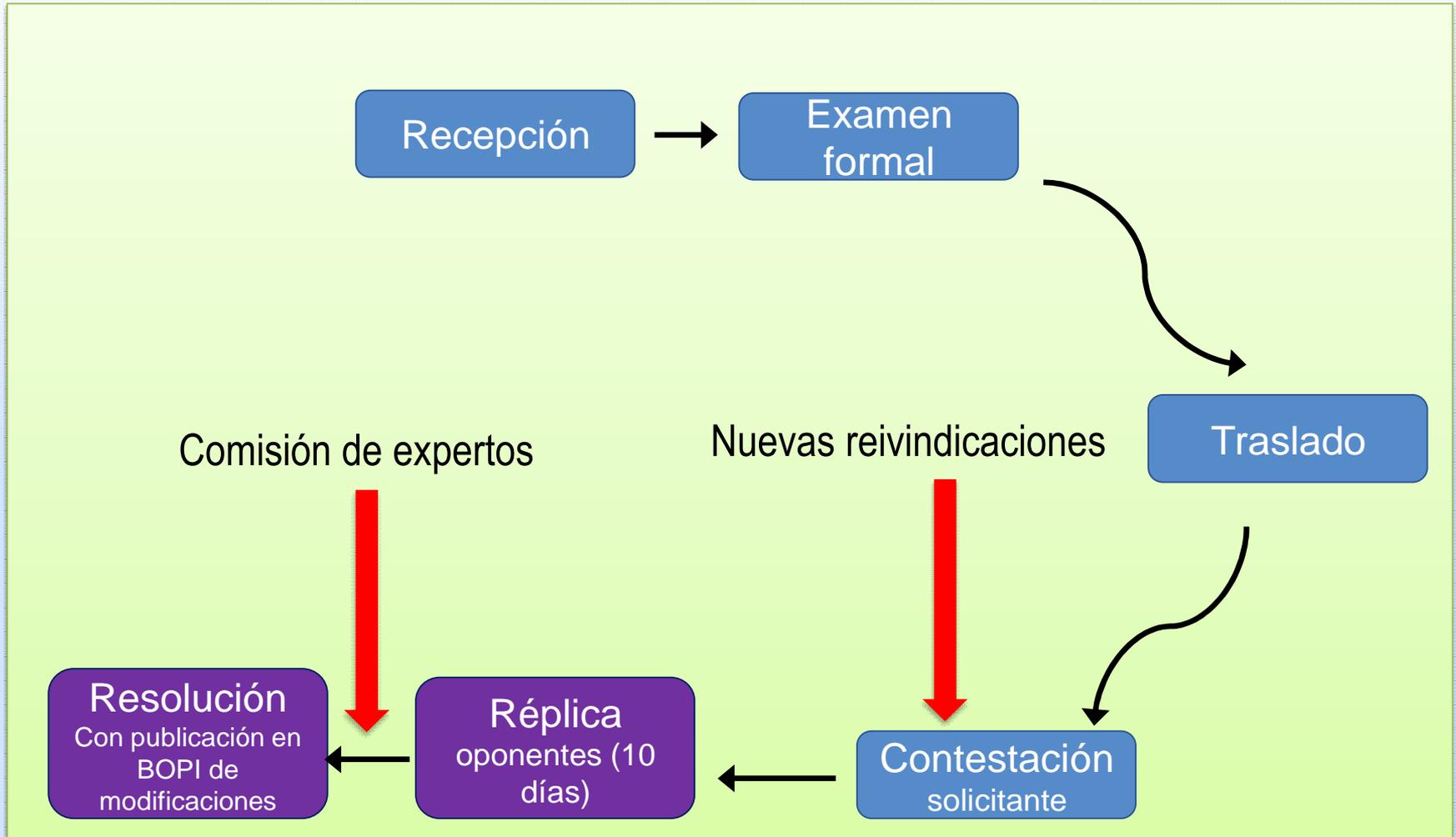
Todo lo divulgado en el mundo antes de la fecha de presentación de la solicitud



JUSTIFICADA

Presentación de oposiciones

Ley 24/2015



COMISIONES DE EXPERTOS

Valoración de **novedad y actividad inventiva** a partir de:

- Documentos oponentes
 - Alegaciones solicitante
 - Modificación reivindicaciones
 - Réplica del oponente
- **Resolución motivada negativa** en caso de denegación (art 62.2 RLP)

¿Cuánto tarda la OEPM en conceder?

- Si no hay problemas, se publica (protección provisional) en **menos de 2 mes.**
- Se concede en unos **5 meses** si no hay **oposiciones.**

El requisito de la actividad
inventiva.

ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD MENOR actividad inventiva

La Ley de Patentes 24/2015 contempla que la actividad inventiva exigida para los modelos de utilidad es menor que la exigida para las patentes:

*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** (Artículo 140 Ley de patentes 24/2015)*

ACTIVIDAD INVENTIVA EN LOS MODELOS DE UTILIDAD

- Un modelo de utilidad es una 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***.
- **¿QUIÉN APRECIA ESTA VENTAJA?**
 - para el uso: *un usuario normal razonablemente informado*;
 - para la fabricación: *un trabajador ordinario, obrero cualificado o a lo sumo un técnico*.
- **¿QUÉ SE CONSIDERA COMO VENTAJA?**
 - Productos más baratos.
 - Ergonomías.
 - Menor cantidad de material necesario.
 - Facilidad de montaje.
 - Menor espacio de almacenaje.
 - Mayor seguridad en su manejo.
 - Menos tiempo de fabricación y menos recursos necesarios.
 - Mejoras en las condiciones de trabajo.

IET EN MODELOS DE UTILIDAD

IET EN PATENTES

- Obligatorio
- Desde el inicio
- Solicitante
- Parte del procedimiento de concesión (plazos)
- Flujo de comunicación en examen sustantivo y cambio de reivindicaciones
- IET más informativo



IET EN MODELOS

- Sólo para acciones judiciales
- En cualquier momento
- Peticionario
- Aislado del procedimiento
- Menor posibilidad de cambiar Reivindicaciones
- IET más determinante

LAS TASAS

TASA DE SOLICITUD

| PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD (*) | TRÁMITE O PAGO NO ELECTRÓNICOS | | TRÁMITE Y PAGO ELECTRÓNICOS | |
|---|--------------------------------|----------|-----------------------------|---------|
| | Clave | Importe | Clave | Importe |
| CONCEPTO | | | | |
| Solicitud de una demanda de depósito de patente de invención o modelo de utilidad, ya sea directamente o como consecuencia de la división de una solicitud inclusive la inserción de la solicitud en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial". | IT01 | 100,38 € | IE01 | 85,32 € |

TASA DE IET; SÓLO EN CASO DE DEMANDA O VOLUNTARIO

| | | | | |
|---|------|----------|------|----------|
| Solicitud de informe sobre el estado de la técnica (IET). | IT04 | 684,65 € | IE04 | 581,95 € |
|---|------|----------|------|----------|

ANUALIDADES

| | Clave | € |
|-----|-------|--------|
| 3# | IP03 | 18,48 |
| 4# | IP04 | 23,06 |
| 5# | IP05 | 44,11 |
| 6# | IP06 | 65,10 |
| 7# | IP07 | 107,47 |
| 8# | IP08 | 133,78 |
| 9# | IP09 | 167,88 |
| 10# | IP10 | 216,06 |

La OEPM, al realizar una búsqueda o un examen sustantivo dentro del procedimiento internacional PCT o del procedimiento nacional de concesión, tanto de patente como de modelo de utilidad, se puede beneficiar de un trabajo realizado anteriormente:

- **Reembolso** de las respectivas tasas previa petición del interesado.
- A partir del **1 de marzo de 2019**
- Podrá suponer el reembolso del 100% del importe de la tasa
- **Coste por presentar una solicitud PCT en la OEPM reivindicando una prioridad nacional se verá reducido sensiblemente en un tiempo breve, lo que supondrá reducir los actuales 3.000 Euros (en cifras redondas) a 1.300 Euros.**

CONCLUSIONES FINALES