

El modelo de utilidad como herramienta eficaz de protección. Cuestiones estratégicas

Mesa redonda sobre modelos de utilidad
OEPM, 4 de junio de 2020



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

El modelo de utilidad como herramienta eficaz de protección. Cuestiones estratégicas

Introducción

Modelo de utilidad vs Patente

Concesión sin examen de fondo

Menor actividad inventiva

Publicación más rápida

Internacionalización

Conclusiones

Propiedad industrial e intelectual (PI)

Las modalidades de PI son las **herramientas** que tenemos para proteger los resultados de nuestra innovación



Fuente: OEPM

En cada caso tendremos que emplear las herramientas más adecuadas para conseguir el objetivo pretendido

Las modalidades de PI

Propiedad Industrial:

Inventiones ⇒ **Patentes y modelos de utilidad**

Creaciones de forma ⇒ **Diseños industriales**

Signos distintivos ⇒ **Marcas**

Propiedad Intelectual:

Obras de creación ⇒ **Derechos de autor**

Modalidad especial de PI:

Información valiosa ⇒ **Secreto empresarial**

Percepciones sobre el modelo de utilidad

- Opinión de muchas empresas:
*“una protección **“de segunda”** que no nos sirve de nada”*
*“un reconocimiento explícito de que lo nuestro **“no da”** para una patente”*
- Opinión de muchos particulares:
*“una manera fácil y barata de **“patentar”** una invención”*

Principales diferencias entre el modelo de utilidad y la patente en España

- **Concesión sin examen de fondo:** la OEPM no examina los requisitos de novedad y actividad inventiva (a menos que se presente una oposición)
- **Menor actividad inventiva:** es suficiente que la invención no se muy obvia
- **Publicación más rápida:** se publican en un par de meses
- Concesión más rápida (cinco meses), menor duración (10 años), menor coste, etc.

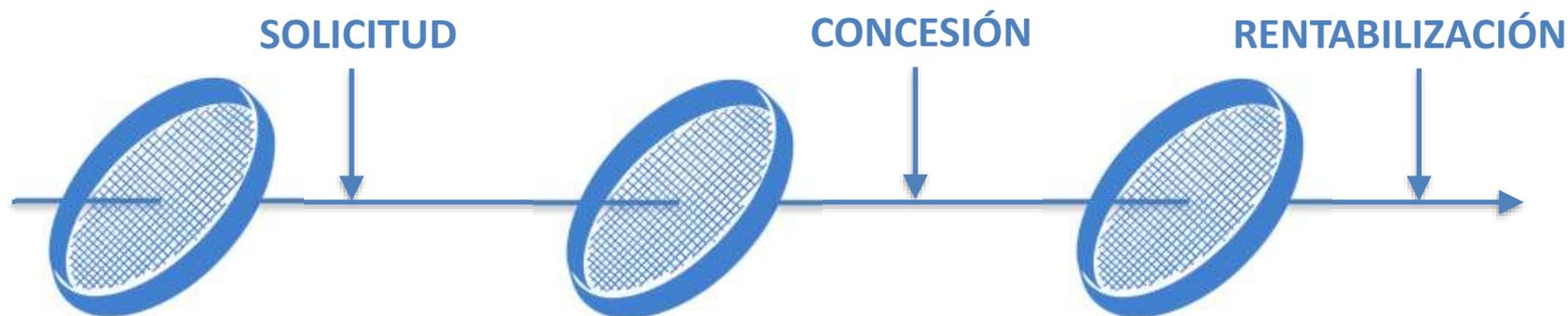
El modelo de utilidad se concede sin examen de novedad y actividad inventiva

El modelo de utilidad se concede **sin pasar el filtro de la OEPM.**

Filtros que pasa una **patente**:

- Análisis previo
- Oficina de Patentes: analiza la patentabilidad
- Prueba final (no siempre): cuando la patente acaba siendo lo suficientemente importante: monopolio real, acuerdo de licencia o venta, superación oposición, demanda por infracción, etc.

Filtros por los que puede pasar una patente



ANÁLISIS PREVIO

- Interés estratégico
- Análisis de patentabilidad

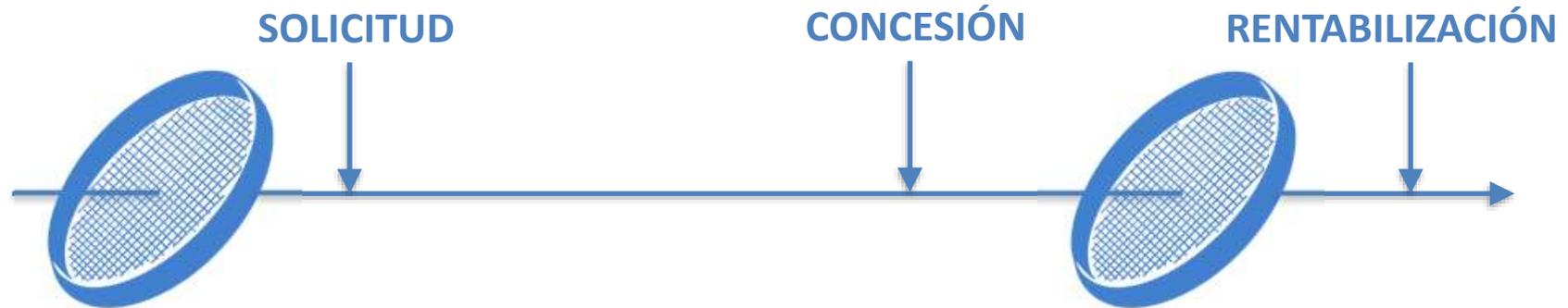
OFICINA DE PATENTES

- Patentabilidad

PRUEBA FINAL

- Patentabilidad
- infracción

Filtros por los que puede pasar un modelo de utilidad



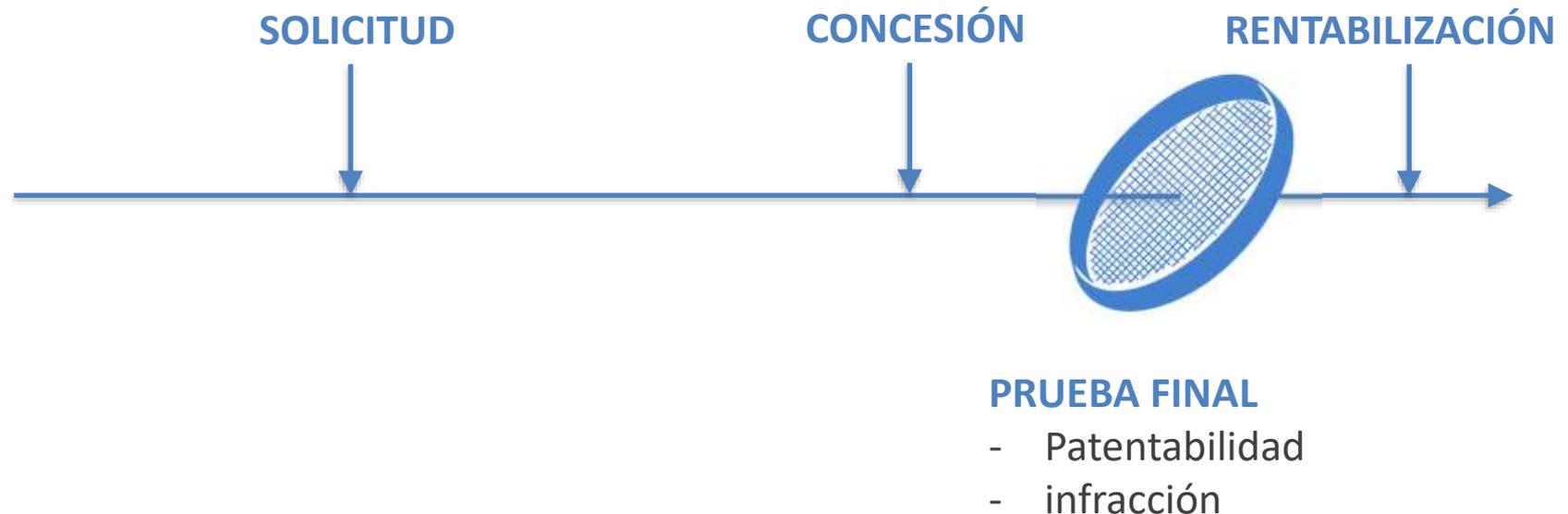
ANÁLISIS PREVIO

- Interés estratégico
- Análisis de patentabilidad

PRUEBA FINAL

- Patentabilidad
- infracción

Filtros por los que puede pasar un modelo de utilidad



No parece muy inteligente prescindir del análisis previo

El modelo de utilidad como herramienta para proteger “invenciones menores”

El modelo de utilidad puede ser **la mejor alternativa** para proteger **invenciones** que son **nuevas** pero cuya **actividad inventiva no parece suficiente** para obtener una patente

El modelo de utilidad es **más difícil de invalidar** en la medida en que la actividad inventiva exigida es menor

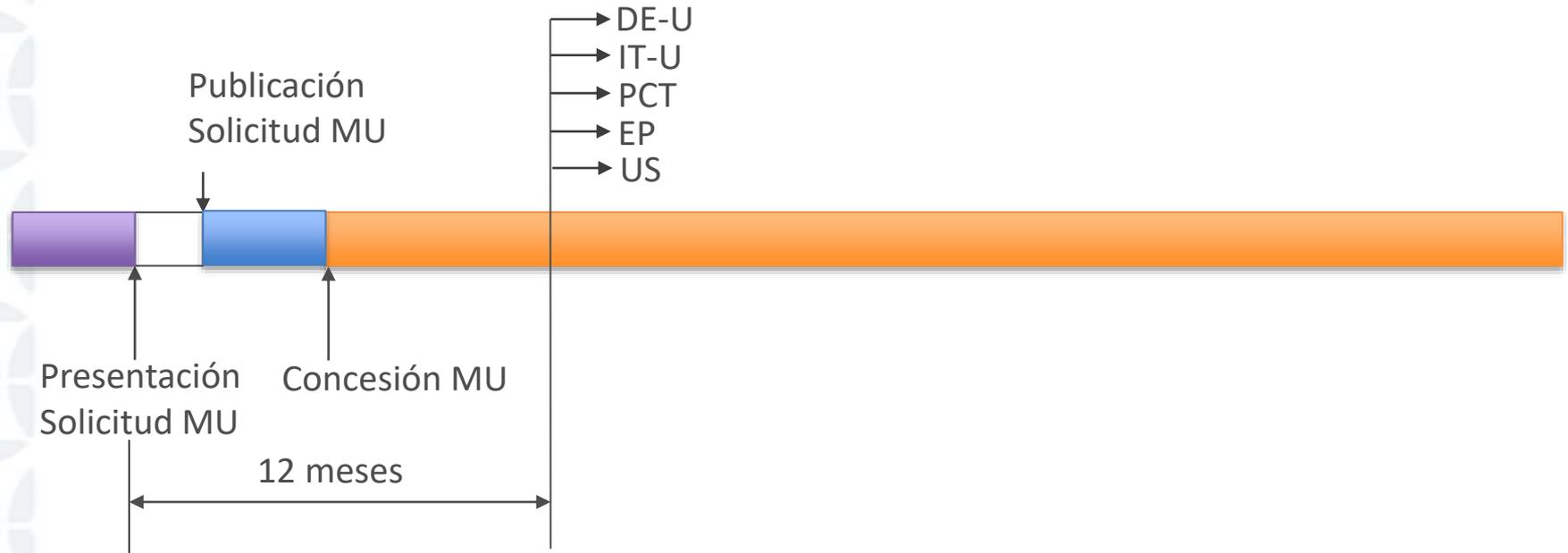
Publicación rápida del modelo de utilidad

Con la publicación de la solicitud su contenido **pasa a formar parte del estado de la técnica**, con lo cual rompe la novedad de la invención

Puede servir como **publicación defensiva** para invalidar toda solicitud posterior que pueda cubrir la invención

Puede ser **peligroso** utilizarlo como **solicitud prioritaria** si se prevé introducir cambios al extender la solicitud

Extensión del modelo de utilidad



Aspectos a tener en cuenta:

- No todos los países tienen modelo de utilidad (Estados Unidos, Reino Unido, etc.)
- Los requisitos de protección no son los mismos en todos los países (actividad inventiva igual que para las patentes por ejemplo en Alemania)

Conclusiones

El modelo de utilidad es **una herramienta más** que tenemos que considerar a la hora de proteger los resultados de nuestra innovación

La decisión de presentar un modelo de utilidad se ha de tomar **tras realizar el análisis de patentabilidad** de la invención

Se ha de utilizar como **solicitud prioritaria solo si su publicación rápida no perjudica a las posibles extensiones**

Muchas gracias por su atención

Ismael Igartua

GALBAIAN Intellectual Property

Garaia Parke Teknologikoa

Goiru kalea 1 – P.O. Box 213

20500 Arrasate-Mondragón

Tel. +34 943 253 957

iigartua@galbaian.com

www.galbaian.com