

El Modelo de Utilidad en la Ley 24/2015

Gerardo Penas García
Jefe Área Examen Modelos, Diseños y Semiconductores

Novedades

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

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

SÍ...invenciones QUE

- consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición
 - resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
- › industrialmente aplicables
- › nuevas e implicando actividad inventiva,

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**.
- Eliminación del requisito de “corporeidad”.
- Las “**Product by-process claims**” son reivindicaciones de producto, es decir, protegibles como modelo de utilidad (ya se **admiten** actualmente).
- Art.58.1.a): el modelo de utilidad confiere a su titular el derecho a impedir: la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto del modelo de utilidad...

Alcance positivo: problemas de interpretación.

Configuración:

“Disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar forma y propiedades anejas.”

Interpretación: cuando la forma externa del MU se altera o modifica para obtener un efecto externo: herramientas, utensilios, etc

Estructura:

“Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.”

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

Composición:

“Acción y efecto de componer.”

1. tr. Formar de varias cosas una, juntándolas y colocándolas con cierto modo y orden.

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

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.

Clarificar el objeto protegible

Delimitación negativa

Ley 24/2015

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**.

Ley 11/1986

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

NO podrán:

- artículos 4 y 5 de esta Ley,
- las invenciones de procedimiento,
- las que recaigan sobre materia biológica
- sustancias y composiciones farmacéuticas.

Delimitación negativa

1.-¿Qué es un procedimiento?

- **Interpretación restringida del concepto “procedimiento” como en Alemania.** (Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 – Signal sequence [Signalfolge]).
- **Jurisprudencia española producto/procedimiento:** Sala Tercera del T.Supremo de 13 de octubre de 1975 delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico:
 - "el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos:
 - **la sustancia básica de que se parte.**
 - **Los medios de actuación sobre esa sustancia.**
 - **El producto final o resultado.”**
- **Las reivindicaciones del tipo “medios para +función”, en principio, no definen un procedimiento.**

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.

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

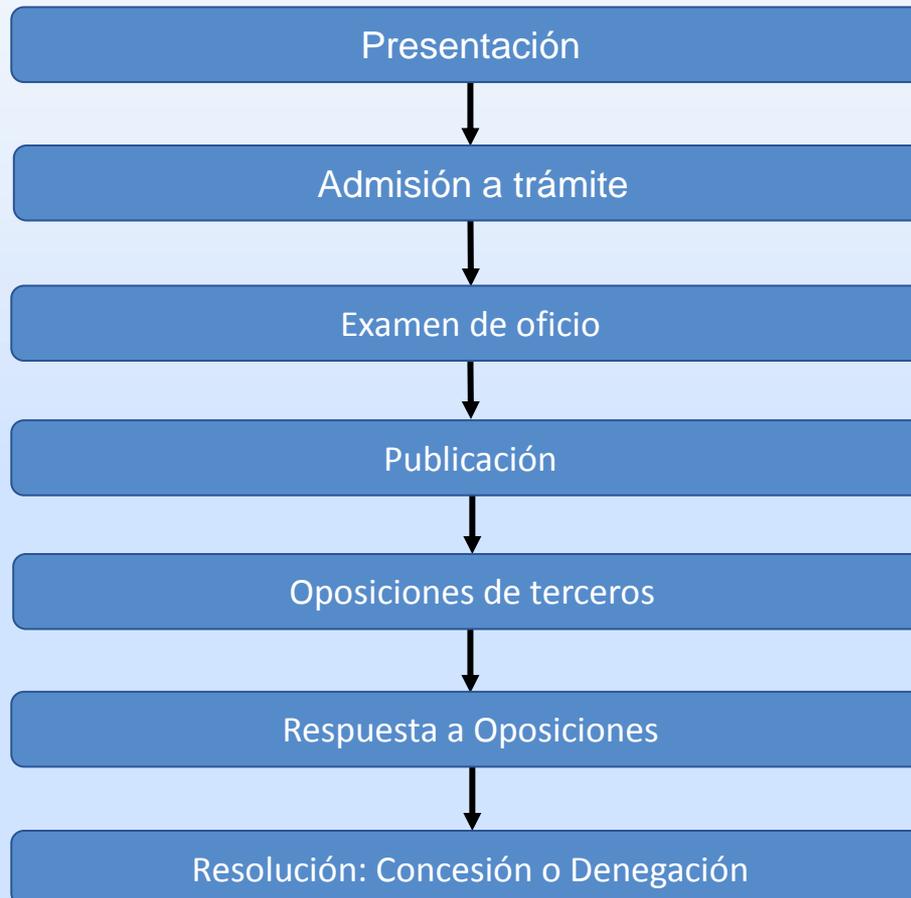
Artículo 140. Actividad inventiva.

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.

Objetivos

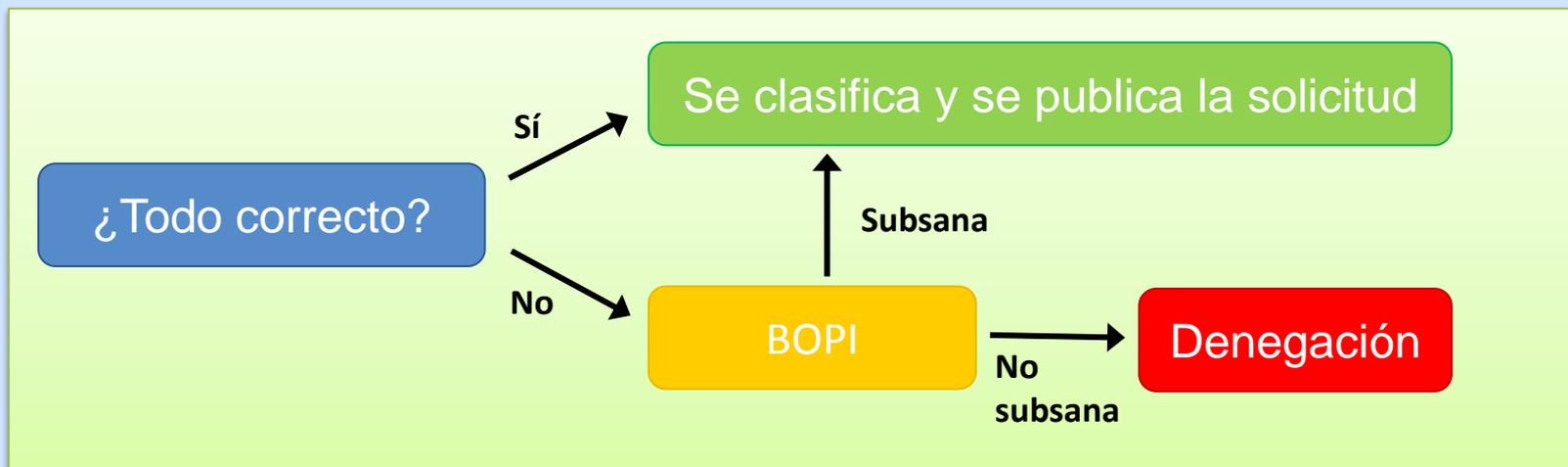
- ✓ **Clarificar el objeto protegible.**
- ✓ **Agilizar el procedimiento de concesión.**
- ✓ **Incrementar la seguridad jurídica.**

Procedimiento de Concesión



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)...
- Aspectos **técnicos** (descripción clara, reivindicaciones basadas en la descripción que definen el objeto a proteger, unidad de invención)...
- **Modalidad** correcta.



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**



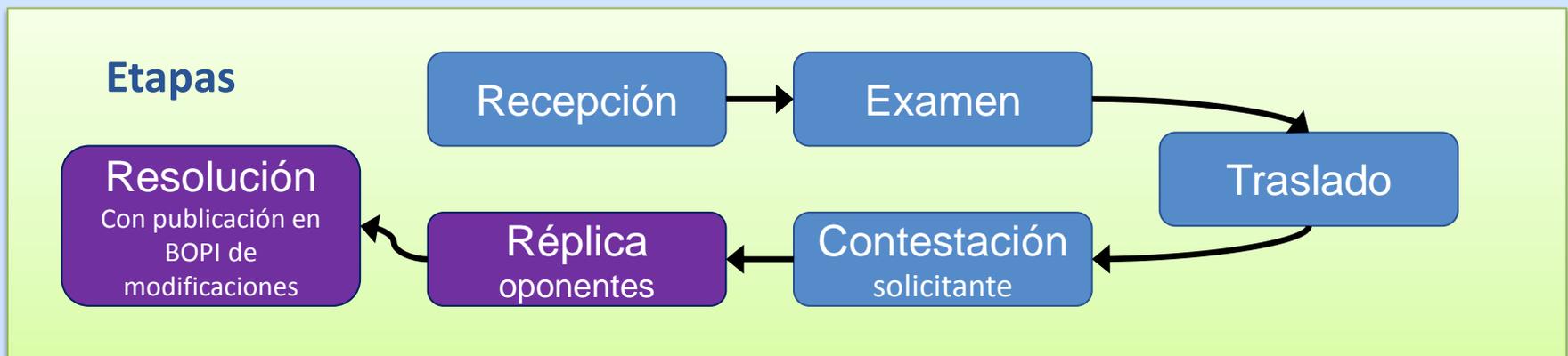
Motivos

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



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

- El IET vendrá acompañado de una opinión escrita.
- Posibilidad 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.
- Un tercero podrá pedir un IET
- Oportunidad de obtener un derecho con IET y sometido a oposiciones. Máxima flexibilidad.

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.