Cambios aportados por la nueva Ley de Patentes y su Reglamento: solicitud, tramitación y procedimientos post-concesión para patentes y modelos de utilidad

Juan Arias Sanz

Licenciado en Ciencias Químicas
European Patent Attorney
Agente de la Propiedad Industrial

INTRODUCCIÓN - I

Contexto histórico

- Ley de Patentes 11/1986

INTRODUCCIÓN - I

Contexto histórico

- Ley de Patentes 11/1986

Novedades de la nueva Ley de Patentes 24/2015

- Actualización a la normativa europea
  - Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)
  - Directiva 98/44/CE relativa a la Protección de Invenciones Biotecnológicas
  - European Patent Convention 2000
- Examen de fondo obligatorio para todas las solicitudes de patentes
- Modelos de utilidad – ampliación área técnica

ÍNDICE

1. **Requisitos de patentabilidad**
2. Prioridad
3. Procedimiento de Concesión de Patentes
4. Patentes de interés para la defensa nacional
5. Certificados Complementarios de Protección
6. Modelos de utilidad

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - I

Novedad

- **Segundo uso médico**. Adaptación al EPC-2000.
  - Art. 5.4: "*Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal*", se consideran como excepciones a la patentabilidad (ya no presentan falta de aplicación industrial)

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - I

Novedad

- **Segundo uso médico**. Adaptación al EPC-2000.

  - Art. 5.4: "*Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal*", se consideran como excepciones a la patentabilidad (ya no presentan falta de aplicación industrial)

  - Art. 6.4 y 6.5: Nueva formulación del primer y segundo uso médico según EPC-2000 (Art. 54(4) y 54(5))

- *Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de cualquier* ***sustancia o composición*** *comprendida en el estado de la técnica* ***para ser usada*** *en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que su utilización para cualquiera de esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica*

- *Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 no excluirá la patentabilidad de una* ***sustancia o composición*** *de las señaladas en el apartado 4* ***para una utilización*** *determinada en alguno de los métodos mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización no esté comprendida en el estado de la técnica.*

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - II

Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley)

*No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los **seis meses anteriores a la fecha de presentación** de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:*

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - II

Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley)

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los ***seis meses anteriores a la fecha de presentación*** *de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:*

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - II

Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley)

*No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los **seis meses anteriores a la fecha de presentación** de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:*

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

*b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del **Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales**, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 noviembre de 1972*

- El artículo 7 b refiere a las mismas exposiciones oficiales que la EPC
- Art. 15 RD 316/2017 regula aportación certificación y el plazo (más tarde: 4 meses desde presentación solicitud o plazo Art 24 R (notificación defectos) – sin cambios)

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - II

Estado de la Técnica - Divulgaciones Inocuas (Art. 7 Ley)

*No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los **seis meses anteriores a la fecha de presentación** de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta:*

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

*b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del **Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales**, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 noviembre de 1972*

- El artículo 7 b refiere a las mismas exposiciones oficiales que la EPC
- Art. 15 RD 316/2017 regula aportación certificación y el plazo (más tarde: 4 meses desde presentación solicitud o plazo Art 24 R (notificación defectos) – sin cambios)

~~*c) de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento*~~

ÍNDICE

1. Requisitos de patentabilidad
2. **Prioridad**
3. Procedimiento de Concesión de Patentes
4. Patentes de interés para la defensa nacional
5. Certificados Complementarios de Protección
6. Modelos de utilidad

1. PRIORIDAD - I

Prioridad – Art. 30 LP

-Se extiende a primeras solicitudes depositadas en Estados de la Organización Mundial del Comercio, de acuerdo con el Art. 70.8 ADPIC (no sólo firmantes del Convenio de París)

-Reconoce la prioridad interna

-Restauración de la prioridad – Art. 53.2 LP

1. PRIORIDAD - I

Prioridad – Art. 30 LP

-Se extiende a primeras solicitudes depositadas en Estados de la Organización Mundial del Comercio, de acuerdo con el Art. 70.8 ADPIC (no sólo firmantes del Convenio de París)

-Reconoce la prioridad interna

-Restauración de la prioridad – Art. 53.2 LP

Reivindicación de prioridad – Art. 31 LP

*2. **No será sin embargo necesaria la presentación de la copia de la solicitud anterior ni de la traducción** cuando la reivindicación de prioridad no se considere relevante para determinar la patentabilidad de la invención, o la solicitud anterior o su traducción obren ya en poder de la Oficina Española de Patentes y Marcas o estén disponibles en una biblioteca digital.*

1. PRIORIDAD - II

Cuando la reivindicación de prioridad sea relevante (Art. 13.2 R) →

la OEPM podrá exigir al solicitante que aporte*, en el plazo de dos meses desde la comunicación o dieciséis meses desde la fecha de prioridad más antigua reivindicada, aplicándose el plazo que expire más tarde,* ***una copia certificada de la solicitud anterior*** *emitida por la oficina de origen,* ***salvo que*** *dicho documento obre en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o cuando esté disponible desde una biblioteca digital aceptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas****. Si la solicitud anterior no estuviera redactada en español el solicitante aportará igualmente una traducción al español*** *de dicho documento dentro del mismo plazo. Si no se aporta la copia certificada y, en su caso, la traducción al español en el plazo prescrito, el derecho de prioridad no se considerará válidamente reivindicado*

El examen de prioridad según Art. 21 Reglamento RD 2245/1986 (→ Art.23 Reglamento RD316/2017 – no se realiza ya?)

ÍNDICE

1. Requisitos de patentabilidad
2. Prioridad
3. **Procedimiento de Concesión de Patentes**
4. Patentes de interés para la defensa nacional
5. Certificados Complementarios de Protección
6. Modelos de utilidad

ÍNDICE – Procedimiento de Concesión

- **Procedimiento de Concesión de Patente según Ley 24/2015 con respecto a la Ley 11/1986**
  - Introducción
  - Presentación de la solicitud de patente
  - Procedimiento de concesión
  - Oposiciones
  - Recursos
  - Disposiciones comunes
    - Modificaciones
    - Restablecimiento de derechos

3. Procedimiento de Concesión - Introducción

-Concesión son Informe de Búsqueda

- **NL**(1), **BE**(2), **IE** (3)

-Examen de fondo parcial (novedad)

- **FR**(1), **IT**(2)

-Examen de fondo completo

- **UK**(1), **DE**(1), **SE**(1), **DK**(1), **PT**(1)

(1) – La Búsqueda la realiza bien la Oficina Nacional o bien la EPO
(2) – La Búsqueda la realiza la EPO
(3) – La Búsqueda la realiza la UKIPO

PRESENTACIÓN SOLICITUD DE PATENTE

- **Lugar de presentación de la solicitud de patente –** Art. 22 LP
  - OEPM
  - Órganos competentes CC.AA.
  - Lugares previstos Art. 38.4 Ley 30/1992 RJAP-PAC (oficinas correos entre otros)
  - Presentación electrónica

PRESENTACIÓN SOLICITUD DE PATENTE

- **Lugar de presentación de la solicitud de patente –** Art. 22 LP
  - OEPM
  - Órganos competentes CC.AA.
  - Lugares previstos Art. 38.4 Ley 30/1992 RJAP-PAC (oficinas correos entre otros)
  - Presentación electrónica

- Desaparecen las patentes de adición

PRESENTACIÓN SOLICITUD DE PATENTE

- **Requisitos de la solicitud –** Art. 23 LP – Art. 2 RD 316/2017
  - Instancia de solicitud
  - Descripción de la invención
  - Una o varias reivindicaciones
  - Dibujos y, en su caso, secuencias biológicas
  - Indicación del origen geográfico de la materia biológica (Conv. Div. Biol.)
  - Indicación del uso de un recurso genético o conocimiento tradicional (Protocolo de Nagoya)
  - Resumen de la invención
  - Castellano, o en CC.AA. otra lengua oficial (+ traducción castellano – texto auténtico)

PRESENTACIÓN SOLICITUD DE PATENTE

- **Requisitos de la solicitud –** Art. 23 LP – Art. 2 RD 316/2017
  - Instancia de solicitud
  - Descripción de la invención
  - Una o varias reivindicaciones
  - Dibujos y, en su caso, secuencias biológicas
  - Indicación del origen geográfico de la materia biológica (Conv. Div. Biol.)
  - Indicación del uso de un recurso genético o conocimiento tradicional (Protocolo de Nagoya)
  - Resumen de la invención
  - Castellano, o en CC.AA. otra lengua oficial (+ traducción castellano – texto auténtico)
  - **Tasas**
    - Solicitud (nueva ley 100,38 euros / 63,68)
    - Realización Informe sobre el Estado de la Técnica (684,65 euros / 587,78)
    - (Universidades – 50%)

FECHA DE PRESENTACIÓN SOLICITUD

- **La fecha del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas la documentación -** Art. 24 LP – Art. 17 R
  - Indicación ("Declaración" en 11/1986) de que se solicita una patente
  - Información que permita identificar al solicitante y contactar con él
  - **Descripción de la invención, aunque no cumpla con requisitos formales**, o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad
    - Descripción en cualquier idioma → se presentará una traducción al castellano (no establece cuál es el texto auténtico (Art.23.3 LP – CC.AA. – antigua versión 17.2 → ES)
  - ~~Una o varias reivindicaciones~~
  - ~~Título de la invención~~

FECHA DE PRESENTACIÓN SOLICITUD

- **La fecha del momento en que el solicitante entregue a las oficinas autorizadas la documentación -** Art. 24 LP – Art. 17 R
  - Indicación ("Declaración" en 11/1986) de que se solicita una patente
  - Información que permita identificar al solicitante y contactar con él
  - **o la remisión a una solicitud presentada con anterioridad**
    - Petición de incorporación por referencia a una solicitud anterior
    - Número de la solicitud anterior, fecha de presentación y oficina receptora
    - Mismo solicitante, antecesor en derecho o su derechohabiente (Art 17.3 R)
  - ~~Una o varias reivindicaciones~~
  - ~~Título de la invención~~

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - I

1. **Recepción de la solicitud y remisión a la OEPM –** Art. 32

   - El órgano competente hará constar el día, la hora y minuto

   - Si el órgano competente lo es de una CC.AA. → Remisión a la OEPM dentro de tres días (Art.32.2 Ley 24/2015).

     - El incumplimiento de este plazo en ningún caso perjudicará al solicitante.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite -** Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

   Dentro de los 10 días (8 según Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepción, la OEPM comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite -** Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

   Dentro de los 10 días (8 según Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepción, la OEPM comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación.

   a) Indicación de que se solicita una patente (ES)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite -** Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

   Dentro de los 10 días (8 según Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepción, la OEPM comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación.

   a) Indicación de que se solicita una patente (ES)

   b) Información que permita identificar al solicitante y contactar con él (ES)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite** - Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

   Dentro de los 10 días (8 según Art. 15 Reg. anterior) siguientes a su recepción, la OEPM comprobará el cumplimiento de los requisitos necesarios para obtener fecha de presentación.

   a) Indicación de que se solicita una patente (ES)

   b) Información que permita identificar al solicitante y contactar con él (ES)

   c) Descripción de la invención / remisión a una solicitud anterior,

   - Descripción invención: en cualquier idioma - plazo 2 meses al ES o hasta el final plazo del Art. 24 RD 316/2017 (subsanación defectos)
   - Remisión solicitud anterior: plazo 2 meses aportar copia certificada / trad ES. Si no se aporta, plazo 2 meses según 19.1 R

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite -** Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

Si se cumplen requisitos → la solicitud se admite a trámite y tendrá fecha presentación

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite -** Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

Si se cumplen requisitos → la solicitud se admite a trámite y tendrá fecha presentación

Si no se cumplen requisitos → se notificará al solicitante un plazo para su subsanación (2 meses – Art. 18.2 RD 316/2017) → Si se cumplen requisitos, nueva fecha presentación (Art. 18.3 R)

- nueva fecha de presentación, o
- la solicitud no se admite a trámite

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - II

2. **Establecimiento de fecha de presentación y admisión a trámite -** Art. 33 LP y 18, 19, 24 R

Una vez otrogada la fecha de presentación (Art. 18.4 R)

-Tasas: solicitud y <u>realización informe sobre el estado de la técnica</u>

- Si no se abonan → comunicación al solicitante (plazo 1 mes)
- Si no se abonan → solicitud abandonada (mantiene fecha presentación)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - III

3. **Examen de oficio (requisitos formales) –** Art. 35 LP, Art. 23 R
   - **a) Si el objeto de la solicitud**
     - **no fuera una invención**
       - descubrimiento, teoría científica, método matemático, ect.
     - **estuviera excluida de patentabilidad**
       - contraria al orden público
       - procedimientos clonación seres humanos, etc.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - III

3. **Examen de oficio (requisitos formales) –** Art. 35 LP, Art. 23 R
   - **a) Si el objeto de la solicitud**
     - **no fuera una invención**
       - descubrimiento, teoría científica, método matemático, ect.
     - **estuviera excluida de patentabilidad**
       - contraria al orden público
       - procedimientos clonación seres humanos, etc.
   - **b) Requisitos de representación y prioridad**

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - III

3. **Examen de oficio (requisitos formales) –** Art. 35 LP, Art. 23 R
   - **a) Si el objeto de la solicitud**
     - **no fuera una invención**
       - descubrimiento, teoría científica, método matemático, ect.
     - **estuviera excluida de patentabilidad**
       - contraria al orden público
       - procedimientos clonación seres humanos, etc.
   - **b) Requisitos de representación y prioridad**
   - **c) Cuestiones formales del texto de la solicitud**

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - III

3. **Examen de oficio (requisitos formales) –** Art. 35 LP, Art. 23 R
   - **a) Si el objeto de la solicitud**
     - **no fuera una invención**
       - descubrimiento, teoría científica, método matemático, ect.
     - **estuviera excluida de patentabilidad**
       - contraria al orden público
       - procedimientos clonación seres humanos, etc.
   - **b) Requisitos de representación y prioridad**
   - **c) Cuestiones formales del texto de la solicitud**

Si no se cumplen los requisitos a) y b) se comunicará al solicitante. Si no se superan las objeciones, se denegará la solicitud mediante resolución motivada.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - III

3. **Examen de oficio (requisitos formales) –** Art. 35 LP, Art. 23 R
   - **a) Si el objeto de la solicitud**
     - **no fuera una invención**
       - descubrimiento, teoría científica, método matemático, ect.
     - **estuviera excluida de patentabilidad**
       - contraria al orden público
       - procedimientos clonación seres humanos, etc.
   - **b) Requisitos de representación y prioridad**
   - **c) Cuestiones formales del texto de la solicitud**

Si no se cumplen los requisitos a) y b) se comunicará al solicitante. Si no se superan las objeciones, se denegará la solicitud mediante resolución motivada.

El Art. 23 R detalla el examen de oficio

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IV

4. **Emisión Informe Estado de la Técnica** – Art. 36
   - La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una opinión escrita no vinculante que trasladará al solicitante

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IV

4. **Emisión Informe Estado de la Técnica** – Art. 36
   - La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una opinión escrita no vinculante que trasladará al solicitante
     - Falta claridad o coherencia → notificación al solicitante (Art. 36.3 LP y Art. 27 R)
     - Demasiadas reivindicaciones independientes (Art. 7.2 R) → notificación al solicitante (Art. 28 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IV

4. Emisión Informe Estado de la Técnica – Art. 36

- La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una opinión escrita no vinculante que trasladará al solicitante
  - Falta claridad o coherencia → notificación al solicitante (Art. 36.3 LP y Art. 27 R)
  - Demasiadas reivindicaciones independientes (Art. 7.2 R) → notificación al solicitante (Art. 28 R)

5.Publicación de la solicitud y del informe – Art. 37 LP – Art. 31 R

- Transcurridos 18 meses desde la fecha de solicitud o prioridad, la OEPM publicará la solicitud de patente y el IET.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IV

4. Emisión Informe Estado de la Técnica – Art. 36

- La OEPM emite un informe sobre el estado de la técnica (IET) y una opinión escrita no vinculante que trasladará al solicitante
  - Falta claridad o coherencia → notificación al solicitante (Art. 36.3 LP y Art. 27 R)
  - Demasiadas reivindicaciones independientes (Art. 7.2 R) → notificación al solicitante (Art. 28 R)

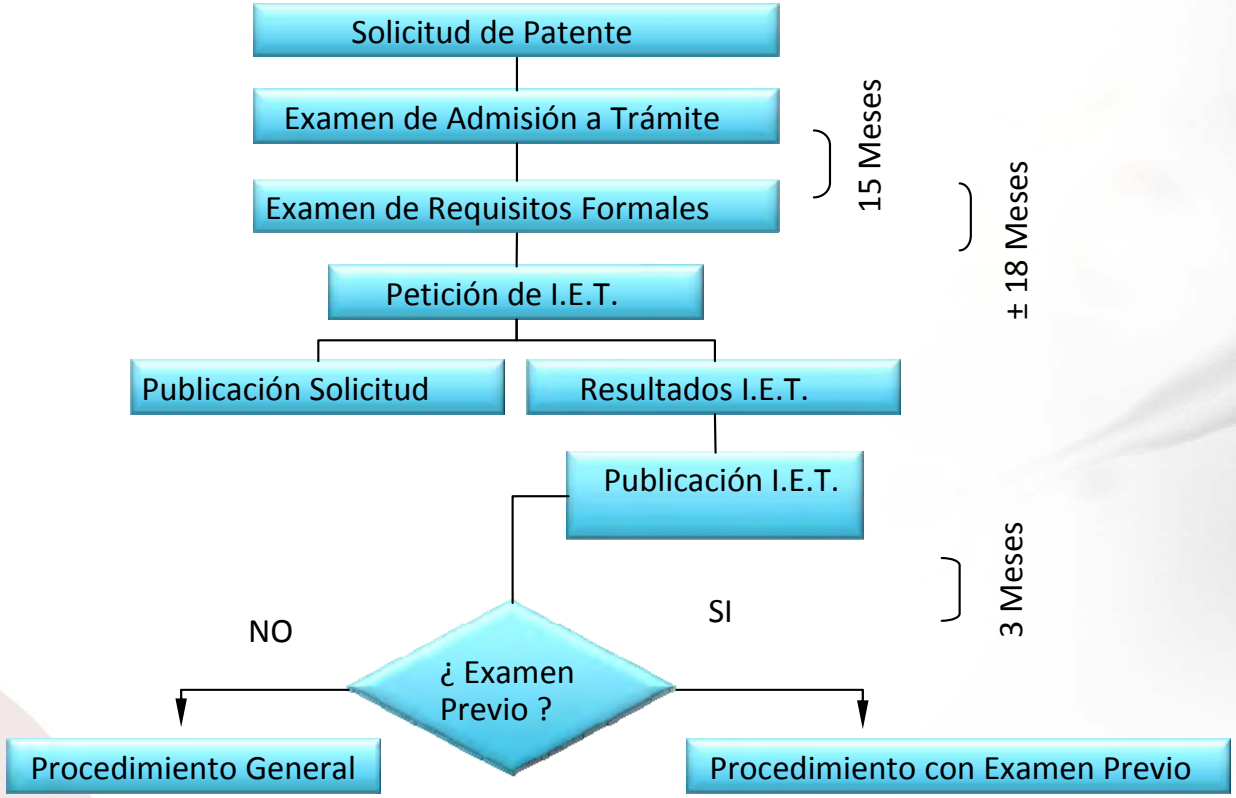
5.Publicación de la solicitud y del informe – Art. 37 LP – Art. 31 R

- Transcurridos 18 meses desde la fecha de solicitud o prioridad, la OEPM publicará la solicitud de patente y el IET.

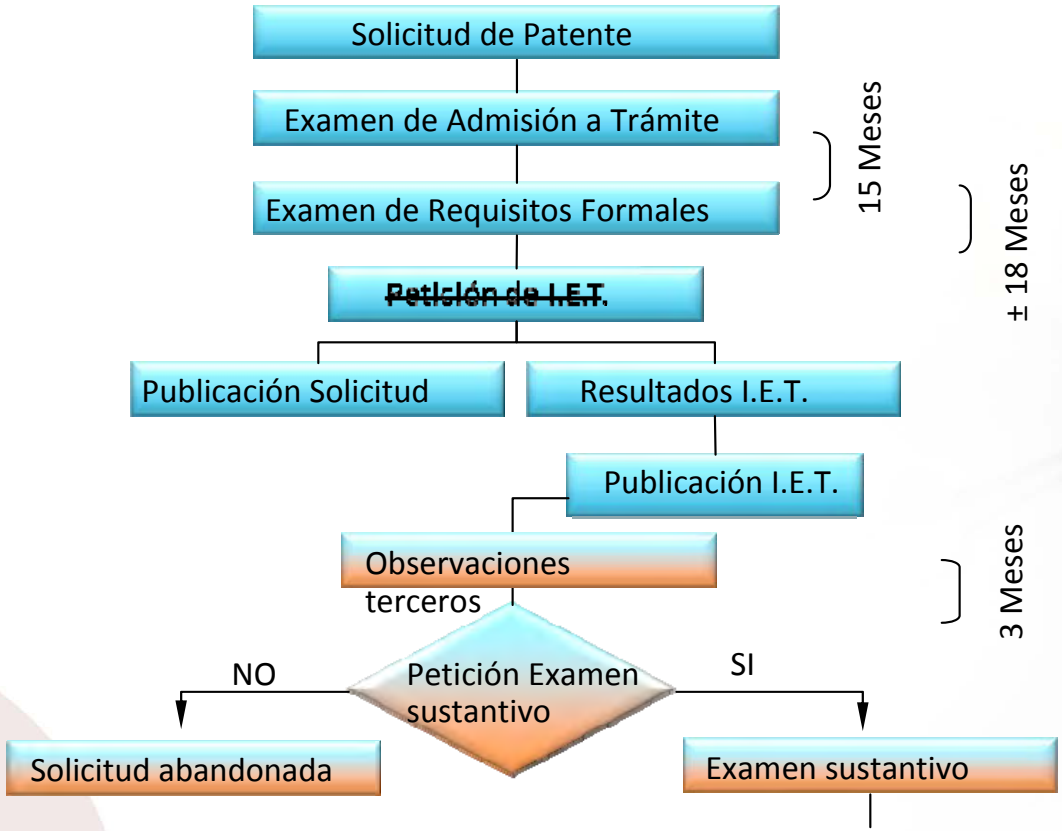
6.Observaciones de terceros – Art. 38 LP – Art. 32 R

- Una vez publicada la solicitud cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documentadas sobre la patentabilidad de la invención.
- Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento

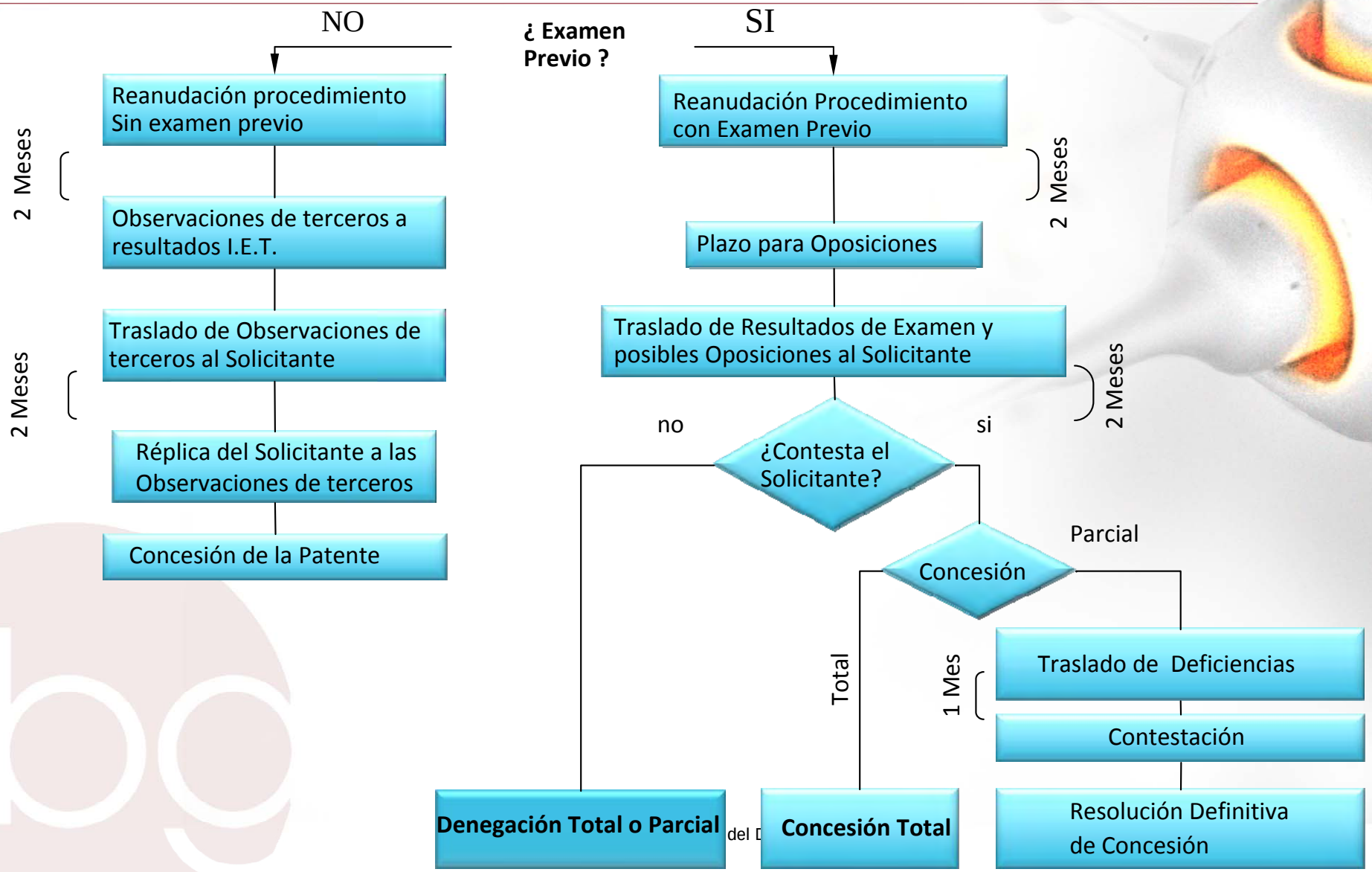
Procedimiento tramitación Ley 11/1986



Procedimiento tramitación Ley 24/2015



Procedimiento tramitación Ley 11/1986



PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - V

7. **Petición Examen sustantivo** – Art. 39 LP – Art. 33 R
   - Petición del examen por parte del solicitante (desde solicitud hasta tres meses despúes publicación) + tasa (389,77 euros/334,62)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - V

7. **Petición Examen sustantivo** – Art. 39 LP – Art. 33 R
   - Petición del examen por parte del solicitante (desde solicitud hasta tres meses despúes publicación) + tasa (389,77 euros/334,62)
   - Junto con la petición el solicitante podrá presentar observaciones al IET, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar las reivindicaciones y descripción

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - V

7. **Petición Examen sustantivo** – Art. 39 LP – Art. 33 R
   - Petición del examen por parte del solicitante (desde solicitud hasta tres meses despúes publicación) + tasa (389,77 euros/334,62)
   - Junto con la petición el solicitante podrá presentar observaciones al IET, a la opinión escrita y a las observaciones de terceros y modificar las reivindicaciones y descripción
   - Si no se formula la petición o no se paga tasa → la solicitud se considerará retirada.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VI

8. **Tramitación y resolución** – Art. 40 LP – Art. 34 R
   - La OEPM emite una primera comunicación teniendo en cuenta IET y opinión escrita, eventual búsqueda complementaria, posibles modificaciones realizadas con la petición de examen (se considerará el Art. 48 LP) → Primera Comunicación (plazo ?)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VI

8. **Tramitación y resolución** – Art. 40 LP – Art. 34 R
   - La OEPM emite una primera comunicación teniendo en cuenta IET y opinión escrita, eventual búsqueda complementaria, posibles modificaciones realizadas con la petición de examen (se considerará el Art. 48 LP) → Primera Comunicación (plazo ?)
   - Si el solicitante no realiza ningún acto para obviar objeciones contenidas → denegación motivada

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VI

8. **Tramitación y resolución** – Art. 40 LP – Art. 34 R
   - La OEPM emite una primera comunicación teniendo en cuenta IET y opinión escrita, eventual búsqueda complementaria, posibles modificaciones realizadas con la petición de examen (se considerará el Art. 48 LP) → Primera Comunicación (plazo ?)
   - Si el solicitante no realiza ningún acto para obviar objeciones contenidas → denegación motivada
   - Si a pesar de las alegaciones / modificaciones persisiten motivos que impidan en todo o en parte la concesión de la patente → Comunicación al solicitante (plazo 2 meses)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VI

8. **Tramitación y resolución** – Art. 40 LP – Art. 34 R
   - La OEPM emite una primera comunicación teniendo en cuenta IET y opinión escrita, eventual búsqueda complementaria, posibles modificaciones realizadas con la petición de examen (se considerará el Art. 48 LP) → Primera Comunicación (plazo 2 meses)
   - Si el solicitante no realiza ningún acto para obviar objeciones contenidas → denegación motivada
   - Si a pesar de las alegaciones / modificaciones persisiten motivos que impidan en todo o en parte la concesión de la patente → Comunicación al solicitante (plazo 2 meses)
   - Posibilidad de vista oral ("*una única vista oral*" - Art. 34.7 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VI

8. **Tramitación y resolución** – Art. 40 LP – Art. 34 R
   - Resolución concesión o denegación de la patente.
   - Contra la resolución denegatoria de la solicitud podrá formularse **recurso de alzada** por el solicitante de la patente (Art. 34.9 R)
     - *En el procedimiento de recurso el "titular de la patente" podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el art. 48 de la Ley* (Art. 34.10 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VII

9. **Anuncio de la concesión y publicación de la patente** – Art. 41 LP, 35 R
   - La concesión se anunciará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI)
   - Se editará el folleto de la patente concedida.

Procedimiento tramitación Ley 24/2015

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP

- Dentro de los **6 meses** desde la publicación de la concesión de la patente, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por algunos de los siguientes motivos:

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP

- Dentro de los **6 meses** desde la publicación de la concesión de la patente, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por algunos de los siguientes motivos:
    a) Incumplimiento de los requisitos de
        - Novedad
        - Actividad inventiva
        - Aplicación industrial

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VI

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- Dentro de los **6 meses** desde la publicación de la concesión de la patente, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por algunos de los siguientes motivos:
    a) Incumplimiento de los requisitos de
        - Novedad
        - Actividad inventiva
        - Aplicación industrial
    b) La descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- Dentro de los **6 meses** desde la publicación de la concesión de la patente, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por algunos de los siguientes motivos:
    a) Incumplimiento de los requisitos de
        - Novedad
        - Actividad inventiva
        - Aplicación industrial
    b) La descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla
    c) El objeto de la patente concedida excede del contenido tal y como fue presentada

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- Dentro de los **6 meses** desde la publicación de la concesión de la patente , cualquier persona podrá oponerse a la concesión por algunos de los siguientes motivos:
    a) Incumplimiento de los requisitos de
        - Novedad
        - Actividad inventiva
        - Aplicación industrial
    b) La descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla
    c) El objeto de la patente concedida excede del contenido tal y como fue presentada
- La oposición deberá dirigirse a la OEPM por escrito

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- Dentro de los **6 meses** desde la publicación de la concesión de la patente, cualquier persona podrá oponerse a la concesión por algunos de los siguientes motivos:
    a) Incumplimiento de los requisitos de
        - Novedad
        - Actividad inventiva
        - Aplicación industrial
    b) La descripción no es suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla
    c) El objeto de la patente concedida excede del contenido tal y como fue presentada
- La oposición deberá dirigirse a la OEPM por escrito
- Admitido a trámite el escrito de oposición, éste se comunicará al titular de la patente para que presente sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado al titular de las oposiciones admitidas a trámite para que, en el plazo de **tres meses** presente alegaciones (Art. 38.1 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado al titular de las oposiciones admitidas a trámite para que, en el plazo de **tres meses** presente alegaciones (Art. 38.1 R)
- En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dará traslado a los oponentes, otorgándoles un trámite de réplica por un plazo de **dos meses** (Art. 38.2 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado al titular de las oposiciones admitidas a trámite para que, en el plazo de **tres meses** presente alegaciones (Art. 38.1 R)
- En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dará traslado a los oponentes, otorgándoles un trámite de réplica por un plazo de **dos meses** (Art. 38.2 R)
- Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado al titular de las oposiciones admitidas a trámite para que, en el plazo de **tres meses** presente alegaciones (Art. 38.1 R)
- En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dará traslado a los oponentes, otorgándoles un trámite de réplica por un plazo de **dos meses** (Art. 38.2 R)
- Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)
- Nueva oportunidad al titular – plazo de **1 mes** (Art. 39.4 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado al titular de las oposiciones admitidas a trámite para que, en el plazo de **tres meses** presente alegaciones (Art. 38.1 R)
- En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dará traslado a los oponentes, otorgándoles un trámite de réplica por un plazo de **dos meses** (Art. 38.2 R)
- Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)
- Nueva oportunidad al titular – plazo de **1 mes** (Art. 39.4 R)
- Posibilidad de una única vista oral (Art. 39.5 R) [no observadores]

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- La OEPM podrá tramitar oposiciones aunque el oponente falleciese o retirara el escrito de oposición (Art. 37.2 R)
- Transcurrido el plazo para presentar oposiciones, se dará traslado al titular de las oposiciones admitidas a trámite para que, en el plazo de **tres meses** presente alegaciones (Art. 38.1 R)
- En el caso de que el titular de la patente conteste a las oposiciones, la OEPM dará traslado a los oponentes, otorgándoles un trámite de réplica por un plazo de **dos meses** (Art. 38.2 R)
- Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, siendo uno de ellos Presidente (voto calidad) (Art. 39.1 R)
- Nueva oportunidad al titular – plazo de **1 mes** (Art. 39.4 R)
- Posibilidad de una única vista oral (Art. 39.5 R) [no observadores]
- Se elevará una breve acta de los asuntos tratados en la vista oral (Art. 39.5 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- El titular deberá aportar en **10 días** descripción, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como hayan sido propuestos (Art. 39.5 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- El titular deberá aportar en **10 días** descripción, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como hayan sido propuestos (Art. 39.5 R)
- La resolución motivada de la OEPM se publicará en el BOPI, recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R).

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- El titular deberá aportar en **10 días** descripción, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como hayan sido propuestos (Art. 39.5 R)
- La resolución motivada de la OEPM se publicará en el BOPI, recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R).
- La protección conferida por la patente se extenderá retroactivamente a la patente así modificada (Art. 43.6 LP)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

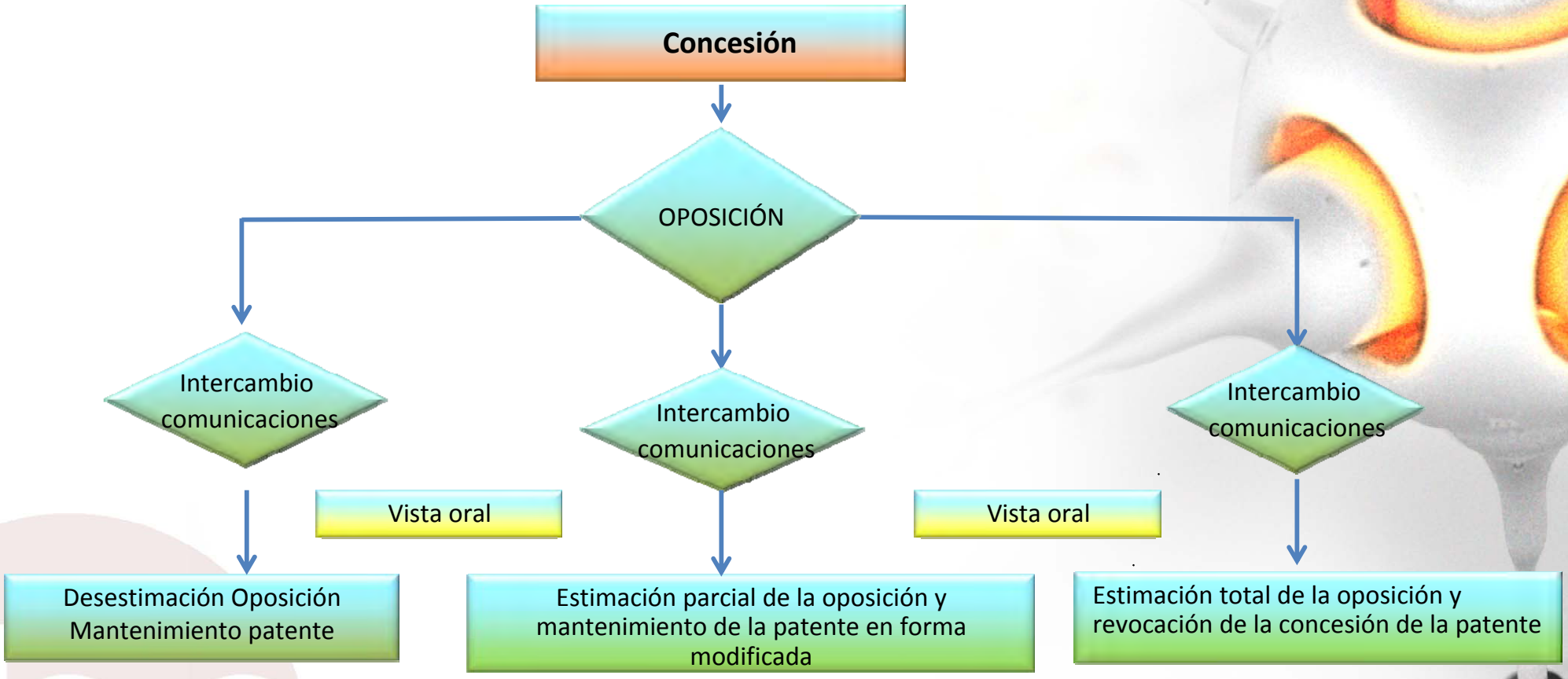
- El titular deberá aportar en **10 días** descripción, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como hayan sido propuestos (Art. 39.5 R)
- La resolución motivada de la OEPM se publicará en el BOPI, recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R).
- La protección conferida por la patente se extenderá retroactivamente a la patente así modificada (Art. 43.6 LP)
- Registro Patentes – inscrito procedimiento judicial sobre validez o infracción de patente sobre la que se ha presentado oposición → OEPM pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal el procedimiento de oposición – Art. 40.1 R

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - VIII

10. Oposiciones – Art. 43 LP, Art. 36-39 R

- El titular deberá aportar en **10 días** descripción, reivindicaciones, dibujos, etc. tal como hayan sido propuestos (Art. 39.5 R)
- La resolución motivada de la OEPM se publicará en el BOPI, recogiendo, en su caso, las modificaciones que se hayan introducido en la patente (Art. 39.7 R).
- La protección conferida por la patente se extenderá retroactivamente a la patente así modificada (Art. 43.6 LP)
- Registro Patentes – inscrito procedimiento judicial sobre validez o infracción de patente sobre la que se ha presentado oposición → OEPM pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal el procedimiento de oposición – Art. 40.1 R
- Intervención: si el titular de la patente ha entablado una acción de violación de patente contra él o si, tras requerimiento para cesar la preseunta violación ha ejecutado una acción negatoria. Plazo 3 meses – Art. 40 2 R

Procedimiento oposición Ley 24/2015



PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IX

11. Recursos – Art. 44 LP

-El recurso administrativo **contra la concesión de una patente** sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. 1 mes de plazo (Art. 39.12 R)

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IX

11. Recursos – Art. 44 LP

-El recurso administrativo **contra la concesión de una patente** sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. 1 mes de plazo (Art. 39.12 R).

-El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo **contra la resolución negatoria** de la solicitud de patente por parte de la OEPM.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN - IX

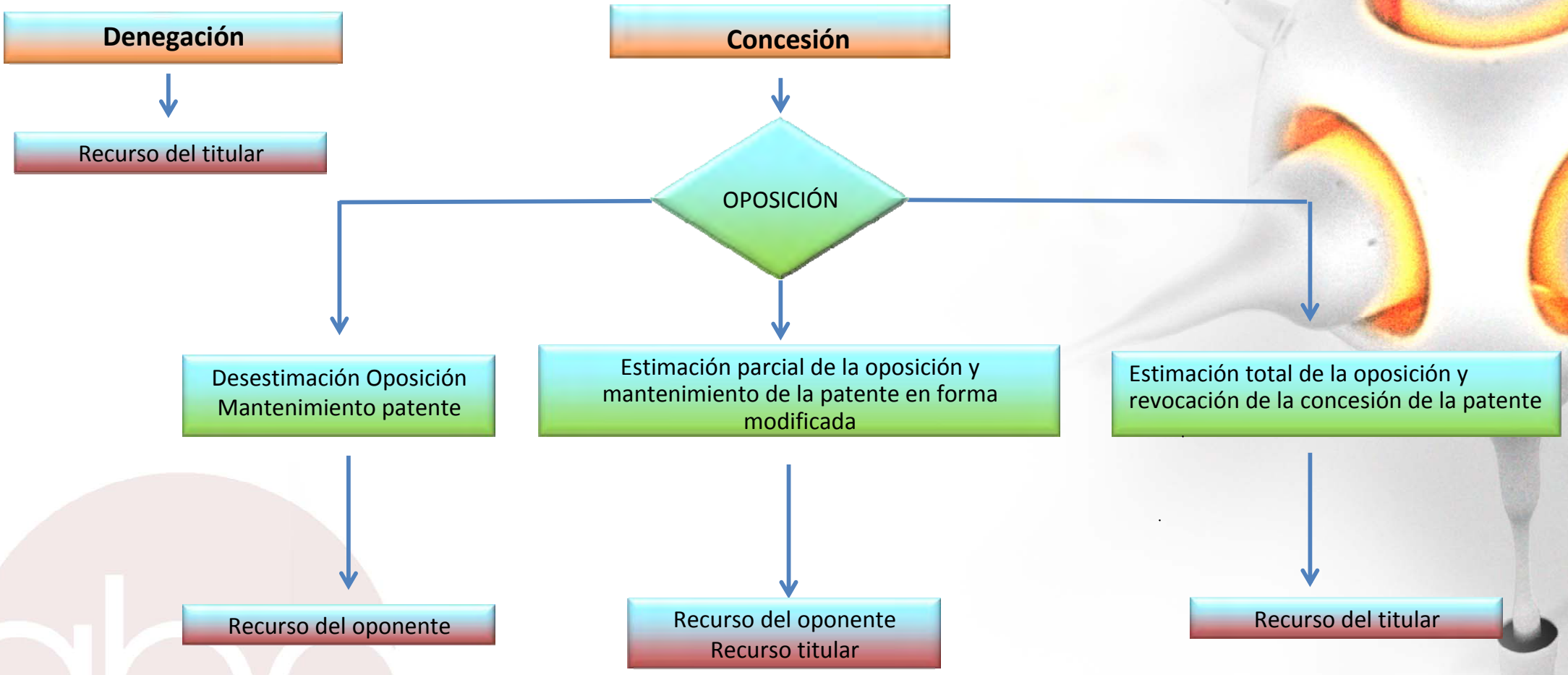
11. Recursos – Art. 44 LP

-El recurso administrativo **contra la concesión de una patente** sólo podrá interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirá contra el acto resolutorio de la oposición planteada. 1 mes de plazo (Art. 39.12 R).

-El solicitante de una patente podrá presentar recurso administrativo **contra la resolución negatoria** de la solicitud de patente por parte de la OEPM.

-En el procedimiento de recurso el titular de la patente podrá modificar la solicitud con sujeción a lo dispuesto en el artículo 48 (modificaciones).

Recursos Ley 24/2015



PETICIÓN REVOCACIÓN O LIMITACIÓN - I

1. Petición de Revocación o Limitación – Art. 105-107 LP, Art. 41 y 42 R

- *A petición del titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.* - Art. 105.1 LP

PETICIÓN REVOCACIÓN O LIMITACIÓN - I

1. Petición de Revocación o Limitación – Art. 105-107 LP, Art. 41 y 42 R

- *A petición del titular, la patente cuya concesión sea firme podrá ser revocada o limitada modificando las reivindicaciones en cualquier momento de su vida legal, incluido el periodo de vigencia de los certificados complementarios en su caso.* - Art. 105.1 LP

- ***No se admitirá la revocación o la limitación de una patente***
  - *sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Patentes sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos.*
  - *Tampoco se admitirá la solicitud de revocación o limitación si figurase inscrita en el Registro de Patentes la presentación de una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o el reconocimiento de otros derechos patrimoniales sobre la misma en tanto no conste el consentimiento del demandante.* - Art. 105.3 LP

PETICIÓN REVOCACIÓN O LIMITACIÓN - II

2. Petición de Revocación o Limitación – Art. 105-107 LP, Art. 41 y 42 R

- El titular no podrá presentar una solicitud de limitación durante el plazo para presentar **oposiciones**, ni mientras se halle en tramitación una oposición o se esté tramitando una limitación anteriormente solicitada. - Art. 41.3 R

- Si hay modificación de las reivindicaciones, éstas deberán cumplir Art 28 (claridad) y 48 Ley (Modificaciones) – Art.106.1 LP

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS I

1. **Modificaciones** – Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sólo podrá modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujeción al Reglamento (Art. 64 R)

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS I

1. **Modificaciones** – Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sólo podrá modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujeción al Reglamento (Art. 64 R)

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

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS I

1. **Modificaciones** – Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sólo podrá modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujeción al Reglamento (Art. 64 R)

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

-La solicitud de patente o la patente no podrá modificarse de manera que **su objeto exceda del contenido** de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS I

1. **Modificaciones** – Art. 48 LP

-Salvo para subsanar errores manifiestos, el interesado sólo podrá modificar las reivindicaciones cuando lo permita la Ley y con sujeción al Reglamento (Art. 64 R)

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

-La solicitud de patente o la patente no podrá modificarse de manera que **su objeto exceda del contenido** de la solicitud tal como se haya presentado inicialmente

-En el procedimiento de oposición, o en su caso en el de limitación, la patente no podrá modificarse de modo que se **amplíe la protección que confiere**.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS II

2. Restablecimiento de derechos – Art. 53 LP

-Ley de Marcas 17/2001 – Art 25

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS II

2. Restablecimiento de derechos – Art. 53 LP

-Ley de Marcas 17/2001 – Art 25

-El solicitante o titular de una patente que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley, será restablecido en sus derechos.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS II

2. **Restablecimiento de derechos** – Art. 53 LP

-Ley de Marcas 17/2001 – Art 25

-El solicitante o titular de una patente que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido cumplir un plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta Ley, será restablecido en sus derechos.

-La petición deberá presentarse en el plazo que primero expire de:

- dos meses desde el cese del impedimento
- doce meses desde la fecha de expiración del trámite omitido o, en caso del pago de una tasa de mantenimiento, doce meses desde la expiración del periodo de 6 meses de pago con recargo.

ÍNDICE

1. Requisitos de patentabilidad
2. Prioridad
3. Procedimiento de Concesión de Patentes
4. **Patentes de interés para la defensa nacional**
5. Certificados Complementarios de Protección
6. Modelos de utilidad

PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL - I

Art. 111-114 LP - Art. 47-49 R

-El contenido de las solicitudes de patente secreto hasta 1 mes (extensible hasta 4 meses) de su presentación

-OEPM pondrá a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la solicitud.

-Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija → tramitación secreta

PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL - I

Art. 111-114 LP - Art. 47-49 R

-El contenido de las solicitudes de patente secreto hasta 1 mes (extensible hasta 4 meses) de su presentación

-OEPM pondrá a disposición del Ministerio de Defensa una copia de la solicitud.

-Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija → tramitación secreta

Art 115 LP – Art. 50 R

-Invenciones realizadas en España y no se reivindique prioridad de un depósito anterior en España → no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes del plazo Art.111 LP

- Salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la OEPM

PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL - II

Petición autorización (Art. 115 LP – Art 50 R)

- Aportar en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de patente y, en su caso, una traducción al español
- Plazo máximo de 1 mes (silencio administrativo → concedida)
- Si la OEPM no concede la autorización, se podría intentar obtener una autorización expresa del Ministerio de Defensa.

PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL - II

Petición autorización (Art. 115 LP – Art 50 R)

- Aportar en condiciones de secreto, una copia de la solicitud de patente y, en su caso, una traducción al español
- Plazo máximo de 1 mes (silencio administrativo → concedida)
- Si la OEPM no concede la autorización, se podría intentar obtener una autorización expresa del Ministerio de Defensa.

Presentación patente europea (Art. 152 LP – Art. 93R) / **PCT** (Art. 163 LP)

- Invención desarrollada en España y no se reivindique prioridad de un depósito anterior en España → presentación ante la OEPM (o CC.AA para EP).
- Se podrá solicitar traducción al ES (al menos título y resumen – Art. 93 R)

ÍNDICE

1. Requisitos de patentabilidad
2. Prioridad
3. Procedimiento de Concesión de Patentes
4. Patentes de interés para la defensa nacional
5. **Certificados Complementarios de Protección**
6. Modelos de utilidad

CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN - I

1. **Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos fitosanitarios** – Art. 45-47 Ley – Art. 54-57 R
   - La solicitud se presenta ante la OEPM (incluidas las prórrogas por uso pediátrico) + tasa (517,21 euros/421.53).
     - Art. 54 R determina el contenido de la solicitud CCP
       - Lo establecido art. 8 R 469/2009 del Parlamento Europeo
       - Información de que el producto está protegido por la patente de base
   - La OEPM comprobará si la solicitud cumple la normativa comunitaria, si bien no investigará de oficio si la autorización de comercialización es la primera como medicamento o fitosanitario en la UE (Art. 46 LP / 56 R) → Comunicación defectos solicitante (plazo 2 meses)
   - Tras examen formal → <u>Publicación solicitud</u> → Examen → Publicación concesión – Art. 55-57 R
   - Observaciones de terceros?
   - Recurso (Art. 46.2 LP)

CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN - II

2. **Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos fitosanitarios** – Art. 45-47 Ley – Art. 54-57 R
   - Tasas mantenimiento
     - *La tasa de mantenimiento del CCP se efectuará en un solo pago, cuya cuantía se fijará en función de la duración del certificado* - Art 47 LP
     - Disposición transitoria tercera LP:
       - *2. El plazo para el pago de las anualidades de las* ***patentes*** *concedidas conforme a la Ley anterior,* ***cuya fecha de devengo sea igual o posterior a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley*** *y no hayan sido pagadas con anterioridad a esa fecha, será el previsto en el artículo 184.3 (→ dentro de los 3 meses posteriores a la publicación de la concesión)*
       - *5: Las tasas de solicitud y mantenimiento de los CCP serán las vigentes en el momento de solicitarse el certificado o la prórroga del mismo*

ÍNDICE

1. Requisitos de patentabilidad
2. Invenciones Laborales
3. Procedimiento de Concesión
4. Patentes de interés para la defensa nacional
5. Certificados Complementarios de Protección
6. **Modelos de utilidad**

4. MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO DE UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior

4. MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO DE UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
- **Ampliación del área técnica de las invenciones:**
  - Química (excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas)

4. MODIFICACIONES RELEVANTES NUEVO MODELO DE UTILIDAD

- **Equiparación del estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes :**
  - Novedad relativa → novedad absoluta
  - Se mantiene el nivel de actividad inventiva inferior
- **Ampliación del área técnica de las invenciones:**
  - Química (excluyendo la materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas)
- **Procedimiento de tramitación:**
  - Se adapta al PLT
  - Se mantiene la **ausencia** de examen sustantivo y la oposición pre-concesión
  - Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa del derecho a la obtención IET

INTRODUCCIÓN I

Modelos de utilidad - Europa

-Países sin modelo de utilidad: **BE, CH, LU, NL, NO, UK, SE**

-Países con modelo de utilidad:

- Países con menor nivel de actividad inventiva, pero limitados a aparatos, invenciones tridimensionales: **FI**, **IT**, **PT**
- Países con mismo nivel de actividad inventiva, y restricciones mínimas área técnica: **AT, DE, FR**
- Países con menor nivel actividad inventiva, en todos los campos técnica: **DK, GR, IE**

-Alemania

- Admiten áreas química y biológica
- Mismo nivel de actividad inventiva para patentes y MU
- Acción cancelación ante DPA durante toda la vida del MU

MODELO UTILIDAD - I

Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como Modelo 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.*

Ley 11/1986 - Art. 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 resulta alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*

MODELO UTILIDAD - II

Art. 137: Invenciones que pueden ser protegidas como modelo de utilidad

2.No podrán ser protegidas como modelo 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 la **materia biológica** ,*
- ***y las sustancias y composiciones farmacéuticas***

Ley 11/1986 - Art. 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.*

3.No podrán ser protegidas como modelo de utilidad

- *las invenciones de procedimiento*
- *y variedades vegetales.*

MODELO UTILIDAD - III

Art. 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***

Ley 11/1986 - Art. 145:

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, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido ***divulgado de España****, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.*

Novedad relativa → Novedad absoluta

MODELO UTILIDAD - IV

Art. 140 – Actividad inventiva / Art. 146

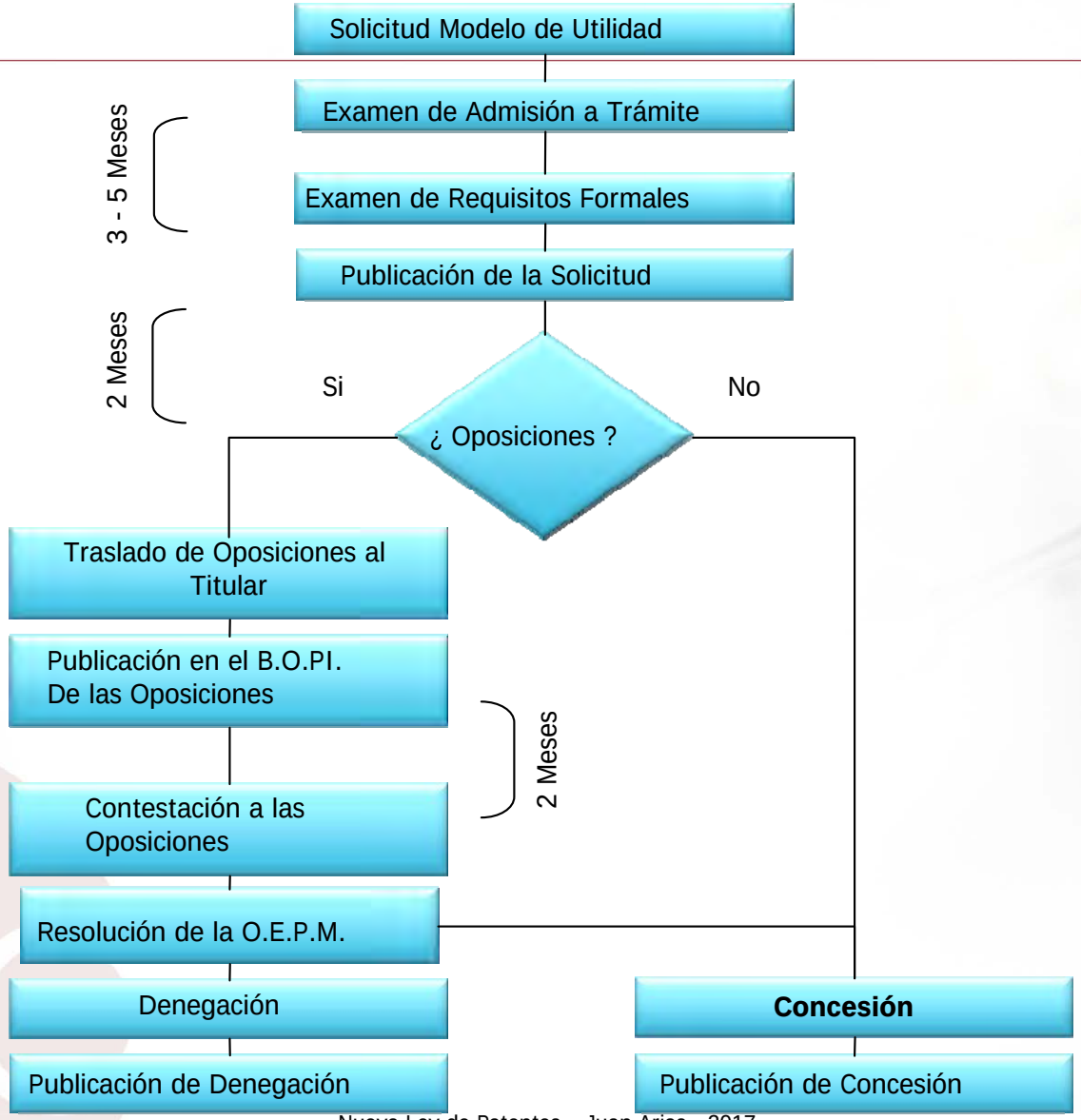
- Se mantiene el menor nivel de actividad inventiva
  - *Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera **muy** evidente para un experto en la materia*
- Se mantiene referencia a Art. 139.2 (6.3) /Art. 145.2 Ley 12/1986
  - Las solicitudes presentadas antes pero publicadas después de la fecha de solicitud **no** pertenecen al estado de la técnica para evaluar la actividad inventiva.

MODELO UTILIDAD - V

Art. 148 – Contenido del derecho y ejercicio de acciones / Art. 152

- Hay cambios relevantes con respecto a Ley 11/1986
  - Se mantiene que la protección del MU atribuye a su titular los mismos derechos que la patente
  - Se mantiene la duración de 10 años improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud, si bien se especifica que producirá sus efectos a partir de la publicación de la mención de su concesión en el BOPI.
  - ***Para el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un MU*** *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* ***IET*** *previsto en el Art. 36.1 para las patentes, referido al objeto de título en el que se funde la acción.*

PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN MODELO UTILIDAD



Gracias

ABG PATENTES, S.L.

Avenida de Burgos 16D
Edificio Euromor · 28036 **MADRID**
Tel. +34 91 4171300

Av. Diagonal, 601, 8º
Edificio Zurich
08028 **BARCELONA**
Tel. +34 93 255 61 19

San Vicente 8, 6º
Edificio Albia I
48001 **BILBAO**, Vizcaya
Tel. +34 94 661 14 87

www.abgpatentes.com