

Lunes, 18 de noviembre de 2019

10:00 h - 13:00 h

Gerardo Penas

Jefe del Área de Examen de Modelos, Diseños y Semiconductores
Oficina Española de Patentes y Marcas



Experiencias de la OEPM tras más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015 de Patentes

2. El alcance de protección del modelo de utilidad (MU): la nueva delimitación positiva y negativa del MU ha traído como consecuencia una modificación en las posibilidades de utilizar dicha protección en otros ámbitos.

2.1. Diferencias en el procedimiento: examen de oficio, presentación y tramitación de oposiciones

2.2. El informe del estado de la técnica del Art. 148.: similitudes y diferencias con el IET para patentes

2.3. El requisito de actividad inventiva

2.4. El cambio de modalidad de solicitud de patente a modelo

2.5. La transformación de la solicitud de patente europea a modelo de utilidad: ¿una segunda oportunidad desaprovechada?

I. Alcance de protección del modelo de utilidad.

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.

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~~mpostitución 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"
 - Productos "de cuidado personal"
 - Productos "cosméticos"
 - Productos "dietéticos"
 - Dispositivos médicos ("medical devices")

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 químicos

- ES-1229947_U

1. Producto desmoldeante libre de compuestos orgánicos volátiles para el desmoldeo de productos de caucho que se caracteriza por que su composición comprende una emulsión de polidimetilsiloxanos libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC), grafito, al menos un agente reológico, al menos un dispersante y humectante, y un agente antioxidante.
2. Producto desmoldeante libre de compuestos orgánicos volátiles, según la reivindicación 1, que se caracteriza por que los elementos se expresan en una relación en % de cada uno respecto del peso total de:
 - 65% - 98% de emulsión de polidimetilsiloxanos libres de compuestos orgánicos volátiles (VOC);
 - 1% - 30 % de grafito;
 - 0,01% - 3 % de agente reológico;
 - 0% - 3 % de dispersante y humectante; y
 - 0% - 1 % de agente antioxidante.

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

REIVINDICACIONES

1. Mejillón deshidratado se fabrica con la especie (MYTILUS EDULIS), el salado y deshidratado del mejillón se realiza de modo que permita la textura crujiente como un snack en su consumo y se caracteriza por su sabor y su textura.
2. Mejillón deshidratado, según la reivindicación 1, caracterizado por la crujiente textura totalmente diferente a la habitual del mejillón.
3. Mejillón deshidratado, según la reivindicación 1, su textura tras el deshidratado quedará en un estado crujiente que podrá envasarse en diferentes formatos (cristal, bolsas de vacío, barquetas de plástico, botes de plástico...), siempre en recipientes cerrados y de uso alimentario.
4. Procedimiento de obtención del mejillón deshidratado basado en los siguientes pasos: se cocina lo suficiente para poder sacar la carne del mejillón, se limpia correctamente para quitarle las partes no deseables, una vez limpio se procede a su salado en salmuera saturada, proceso de deshidratado en lugar cerrado artificial donde se controla tiempo, temperatura y humedad relativa (tiempo 96 horas- a Tª 18º-22ºC y humedad relativa de 30-45%); estos datos pueden variar en función del tamaño de las piezas.
5. Mejillón deshidratado, según reivindicación 1, caracterizado su textura crujiente ofrece una forma totalmente diferente de comer mejillón, transformando una textura blanda en otra forma totalmente diferente, permitiendo llegar a más consumidores que en la actualidad no lo consumen.

REIVINDICACIONES

- I. Mejillón deshidratado (Mytilus edulis) caracterizado porque primeramente se cocina para sacar la carne, a continuación se limpia, después se procede a su salado en salmuera saturada y a un proceso de deshidratado en lugar cerrado artificial con control de tiempo, temperatura y humedad relativa (tiempo 96 horas, temperatura entre 18º - 22º y humedad relativa 30-45%), pudiendo estos datos variar dependiendo del tamaño de las piezas. Una vez deshidratado se envasa en recipiente cerrado de uso alimentario para su consumo.

Los procedimientos en los CII

Tipos de reivindicaciones

 **Claims Types for CII**

-  A method of operating a data-processing system comprising steps A, B, ...
-  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,...
-  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).
-  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

Los procedimientos en los CII

Ejemplos de redacción de reivindicaciones

Ejemplos de materias protegibles:

- Un dispositivo para la detección en tiempo real de objetos en movimiento basado en visión artificial mediante la captura de imágenes en escala de grises y su procesamiento en tiempo real para extraer características que permiten identificar objetos en movimiento.
- Una máquina para la fabricación de tubos de conducción de gas que comprende una cámara que genera una señal de video indicativa de la imagen que incorpora un área luminosa. Un procesador de imagen transforma la señal de video en un modelo de distribución de luminancia y mediante una unidad de inferencia es posible establecer una condición de soldadura defectuosa basada en dicho modelo de distribución.

Ejemplos de materias no protegibles:

- Un método de realización de subastas ejecutado en un ordenador.
- Un método de realización de un plan de negocio implementado en un ordenador no sería protegible mediante modelo de utilidad, si bien, en el caso de incluir aspectos técnicos, podría protegerse mediante patente, si además se cumplen el resto de requisitos.

II. El procedimiento de concesión.

SOLICITUD
IET

ADMISION A
TRAMITE/EXAMEN OFICIO

CONTINUACION DE PROCEDIMIENTO

PATENTES

MODELOS

EXAMEN
SUSTANTIVO

RESOLUCION

OPOSICIONES

Documentos
afectan

Documentos
no afectan

DENEGACION

CONCESION

OPOSICIONES

BOPI

RECURSO

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

Presentación de oposiciones

Ley 24/2015

¿Quién?

Cualquier
persona

Plazo

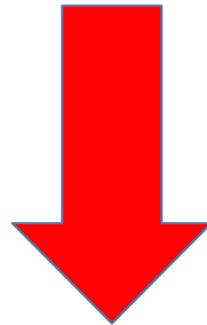
2 meses desde la
publicación de la
solicitud en el
BOPI + una
prórroga de otros 2
meses

Motivos

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

Documentos

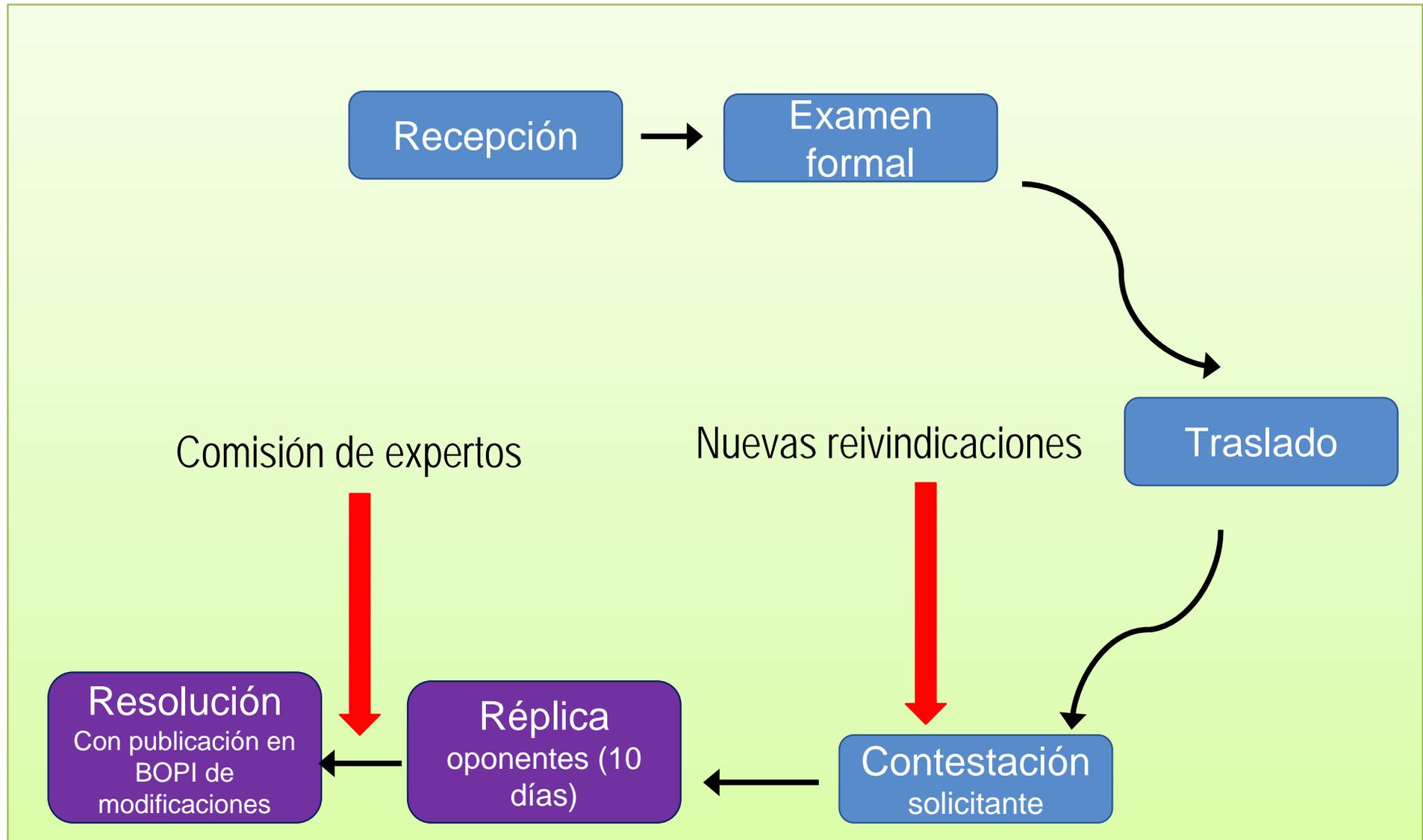
Todo lo divulgado
en el mundo antes
de la fecha de
presentación de la
solicitud



JUSTIFICADA

Presentación de oposiciones

Ley 24/2015



COMISIONES DE EXPERTOS

Compuesta por:

- Presidente (voto de calidad)
- Ponente (acta)
- Tercer miembro

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)

III. El requisito de la actividad inventiva.

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***:
 - 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.
- En consecuencia los destinatarios de la invención que podrían apreciar la validez de la ventaja atribuida al modelo serían:
 - para el uso: *un usuario normal razonablemente informado*;
 - para la fabricación: *un trabajador ordinario, obrero cualificado o a lo sumo un técnico*.

ACTIVIDAD INVENTIVA

MENOR actividad inventiva. COMPARACIÓN DE ENFOQUES

Experto en la Materia vs Trabajador/Usuario

MENOR ACTIVIDAD INVENTIVA. COMPARACIÓN DE ENFOQUES Experto en la Materia vs Trabajador/Usuario	
Experto en la materia	Trabajador Ordinario Usuario Informado
Conoce todo acerca de un campo de la técnica determinado	Conoce lo que está a su alcance en los manuales corrientes de un campo de la técnica determinado o por el comercio, publicidad, etc.
Consulta con técnicos de campos cercanos al suyo si desconoce la solución de un problema particular	Conoce opiniones de otros trabajadores o usuarios en un círculo próximo

Método PROBLEMA-SOLUCIÓN adaptado a Modelos de Utilidad: 4 preguntas

1. ¿Cuál es el estado de la técnica más próximo?
2. ¿Cuál es la diferencia técnica entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo?

3. Esa diferencia:

Modelo de utilidad	Patentes
¿produce alguna ventaja?	¿resuelve algún problema técnico?

4. Paso 4:

Modelo de utilidad	Patentes
¿El trabajador ordinario o usuario informado consideraría EVIDENTE la obtención de esas ventajas a la vista de los documentos? ¿el experto en la materia podría considerar esa ventaja de manera MUY EVIDENTE a la vista del estado de la técnica?	En patentes, ¿el experto en la materia podría resolver el problema técnico objetivo de manera EVIDENTE?

ACTIVIDAD INVENTIVA

MENOR actividad inventiva. COMPARACIÓN DE ENFOQUES

La *evidencia* en el Trabajador/Usuario implica
la *muy evidencia* del Experto en la Materia

IMPLICACIÓN	
Trabajador Ordinario Usuario Informado	Experto en la materia
EVIDENTE	MUY EVIDENTE
NO EVIDENTE	NO MUY EVIDENTE ... aunque podría ser evidente

Evidente → *Muy Evidente*



Acuerdo de resolución
Modelo de utilidad U 201730453

Título “Dispositivo perfeccionado de ventilación de desagües hidráulicos”

Examinador Ponente: Alicia Colomer Nieves

Miembros de la Comisión: Paloma Cabezudo y Elena

Fecha: 9.03.18

Oposiciones presentadas

- 1.- Oposición X00341 presentada por falta de actividad inventiva del modelo de utilidad solicitado en base a la patente europea ES2325114T (D1) y la patente US2006/0157118 (D2).

Contestación del solicitante

El solicitante ha contestado dentro del plazo reglamentariamente establecido, presentando alegaciones a los escritos de oposición.

Réplica de los oponentes:

El oponente no ha presentado una réplica a la contestación del solicitante dentro del plazo reglamentariamente establecido.

Fundamentos del acuerdo:

Consideraciones

Se hace constar que el documento D2 no se tendrá en consideración para valorar la novedad ni la actividad inventiva, ya que el oponente no ha presentado su traducción al castellano, tal como establece el artículo 61.1 RP.

El siguiente acuerdo se realiza conforme a la solicitud de modelo de utilidad inicialmente presentada.

Objeto del modelo de utilidad

El modelo de utilidad solicitado tiene por objeto un dispositivo perfeccionado de ventilación de desagües hidráulicos. Las características reivindicadas son las siguientes:

1. Dispositivo perfeccionado de ventilación de desagües hidráulicos, habilitado para su instalación en canalizaciones de desagüe sifónicas, que comprende una cámara (2)

La ventaja de la invención radica en que, cuando la canalización de desagüe sifónico no se encuentra en funcionamiento, la pieza 4, por su propio peso y mediante la estanquidad aportada por la junta tórica (412), mantiene obturada a la conducción tubular (3), lo cual impide la comunicación de los olores de la canalización de desagüe sifónico (1) hacia el exterior.

Conceptos considerados para la elaboración del acuerdo de resolución

- Novedad: Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (Art. 6 Ley 24/2015).
- Actividad inventiva: Se considera que una invención implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (Art. 140 Ley 24/2015).

Comparación con D1

En este documento, nombrado por el solicitante como estado de la técnica más cercano, se divulga una válvula de aireación adaptada a una red de evacuación que resuelve el mismo problema técnico de la invención, esto es, evitar los malos olores acumulados dentro de los tubos de desagüe gracias a que la válvula de aireación recuperará su posición cerrada de reposo cuando desaparece la depresión en los conductos de desagüe

Las características comunes son:

- la cámara comunicada con una canalización de desagüe sifónico y existiendo dentro de dicha cámara una conducción tubular de disposición vertical y en comunicación con el exterior por su salida inferior, tal y como se refleja en el preámbulo de la reivindicación del modelo de utilidad objeto de estudio.
- la existencia de una tapa en la parte superior de la cámara
- la existencia de una válvula de aireación

Las diferencias son que:

- En el modelo impugnado, la tapa superior de la cámara limita el desplazamiento ascendente de la pieza rígida alargada (4) debido al tope vertical (431) de esa misma pieza, mientras que en el documento oponente, la válvula hace tope con la tapa superior mediante una junta de estanqueidad circular plana. (ver figura 1 de D1)

Por lo tanto, el objeto de la invención recogido en la reivindicación principal de la solicitud cumple con el requisito de novedad a la luz del estado de la técnica conocido (Art. 6 Ley 24/2015).

Por otro lado, a la vista de D1, no resultaría muy evidente para un experto en la materia configurar una válvula en una sola pieza sin elementos deformables y que presente rigidez, durabilidad y fácil intercambio de la junta tórica perimetral en caso necesario, dando como resultado el objeto de la solicitud recogido en la reivindicación principal.

Por tanto, la reivindicación principal del modelo de utilidad solicitado cumple con el requisito de actividad inventiva (Art. 140 Ley 24/2015).

Respecto a las reivindicaciones dependientes, poseen también novedad y actividad inventiva, al depender de la principal.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 3 del modelo de utilidad solicitado poseen novedad y actividad inventiva respecto del estado de la técnica considerado (Art. 143.1 de LP).

- **Conclusión**

Por todo ello procede **CONCEDER** el modelo de utilidad solicitado.

IV. Informes de Recursos.

UNIDAD DE RECURSOS

Ref. Recurso: 25/14
MODELO DE UTILIDAD n ° 201200663

PETICIÓN INFORME TÉCNICO

De **UNIDAD DE RECURSOS** a **DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA**

FECHA: *Madrid jueves, 27 de marzo de 2014*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 apartado 2 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, y Arts. 82 y 83 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a efectos de poder reunir los elementos de juicio necesarios para resolver recurso interpuesto contra resolución de denegación de fecha 11 de noviembre de 2013, se solicita de ese departamento que, teniendo en cuenta el escrito de recurso de 26 de diciembre de 2013, se pronuncien sobre si la documentación presentada el 23 de octubre de 2013, como ampliatorio a a la contestación al suspenso, siempre que no amplíe el objeto de la solicitud inicial, subsana los defectos causantes de la denegación.

INFORME TECNICO DEL AREA DE MODELOS, DISEÑOS Y SEMICONDUCTORES

OBJETO: MODELO DE UTILIDAD U201300396

TITULO: “Dispositivo intercambiador de calor en chimeneas de calefacción de gasóleo, leña o pellets”

MOTIVO: RECURSO DE ALZADA CONTRA DENEGACIÓN

Con fecha 11 de Febrero de 2014, la Unidad de Recursos pide a estos Servicios Técnicos un informe en el que se pronuncien sobre **si teniendo en cuenta las alegaciones vertidas en el recurso de alzada, se establezca si, en la documentación presentada junto al recurso, se subsanan los defectos que motivaron su denegación.**

Examinada la documentación se observa que el modelo de utilidad U201300396 fue denegado por basar sus reivindicaciones en el funcionamiento del dispositivo.

En la documentación aportada junto con el recurso, y sin ampliación de contenido, se concretan en las reivindicaciones las características técnicas del objeto de invención, por lo que se resuelven los defectos de la solicitud.

Conclusión

Portodo ello se considera que **con la documentación aportada en el escrito de recurso se subsana los defectos que motivaron su denegación.**

Madrid 21 de Febrero de 2014.
Jefe de Area de Modelos

Técnico Superior Examinador

reivindicaciones las características técnicas del objeto de invención, por lo que se resuelven los defectos de la solicitud".

En consecuencia, y al provenir el referido informe de un órgano administrativo imparcial y técnico especializado, debe ser acogido por esta Instancia revisora. Por todo ello se considera que con la documentación aportada en el escrito de recurso se subsanan los defectos que motivaron su denegación. Con lo que se acuerda la ESTIMACIÓN del Recurso interpuesto, anulando la resolución recurrida y retrotrayendo el expediente al momento procedimental oportuno

Contra la presente resolución no procede la impugnación en vía administrativa, tan sólo cabe recurso jurisdiccional que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde esté domiciliado el recurrente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, todo ello de conformidad con los artículos 10, 1º i), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

8. RESOLUCION

ESTIMACIÓN del Recurso interpuesto, anulando la resolución retrotrayendo el expediente al momento procedimental oportuno

EL LETRADO PONENTE
Beatriz Alca Granda

CONFORME



LA DIRECTORA GENERAL

P.D. EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS

(Resolución de 04/09/2007 de la DG de la OEPM)

Madrid 21 de febrero de 2014

INFORME TECNICO DEL AREA DE MODELOS, DISEÑOS Y SEMICONDUCTORES

OBJETO: MODELO DE UTILIDAD U201000825

TITULO: "Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada"

MOTIVO: RECURSO DE ALZADA CONTRA CONCESION

Con fecha 25 de Noviembre de 2011, la Unidad de Recursos pide a estos Servicios Técnicos un informe en el que se pronuncie sobre **si teniendo en cuenta el escrito de recurso de 26 de septiembre de 2011 y la contestación a la vista de 3 de noviembre de 2011, se establezca si el modelo solicitado carece de actividad inventiva en relación con la patente oponente 200930296.**

Se procede a efectuar la comparación del modelo solicitado con los anexos aportados por el oponente en fase de recurso, así como el escrito de contestación a la vista efectuado por el solicitante.

La comparación se efectuará respecto al nuevo juego de reivindicaciones aportado por el solicitante el 30-05-11, y que recoge las siguientes características técnicas

1. Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada, del tipo que consiste en una base de material plástico formada por un tablero (2) rectangular soportado por tres patines (3) dispuestos transversalmente, dos laterales y uno central, cada uno de los cuales se une a dicho tablero (2) mediante tres patas (4) que lo mantienen elevado a cierta altura del suelo, siendo dicho conjunto de patines y patas preferentemente desmontable del tablero (2), y contando con elementos rigidizantes (6) metálicos, de material plástico reforzado u otros materiales resistentes caracterizado porque, superiormente, el tablero (2) presenta unos huecos longitudinales (5), que incorporan, insertados en ellos, unos elementos rigidizantes (6) constituidos por perfiles, estando dichos huecos longitudinales (5) cubiertos por una tapa (7) de superficie superior (7a) plana, que los cierra superiormente ajustada a ellos mediante presión; y en que, en orden a que dichos elementos rigidizantes (6) queden fijados en el interior de los huecos del tablero (2), dichos huecos longitudinales (5) presentan una configuración ajustadamente acorde a la configuración de dichos elementos rigidizantes (6).
2. Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada, según la reivindicación 1, caracterizado porque los huecos longitudinales (5) abarcan toda la longitud del tablero (2).
3. Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque los huecos longitudinales (5) son dos y están abiertos en la zona media entre las patas (4) laterales y central de cada patín (3).
4. Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada, según las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque los elementos rigidizantes (6) presentan una configuración de sección en U invertida; y porque los huecos longitudinales (5) presentan también una configuración de sección en U invertida, ajustadamente acorde a la configuración en sección en forma de U invertida de dichos elementos rigidizantes (6).

5. Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada, según las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la tapa (7) presenta una superficie superior (7a) plana de la que dimanan interiormente dos paredes laterales longitudinales (7b) que se acoplan sobre las paredes verticales (6a) de los elementos rigidizantes (6), mientras que los bordes de dicha superficie superior (7a) se ajustan a los bordes laterales de los huecos longitudinales (5).
6. Embalaje de transporte reforzado y de altura optimizada, según las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la altura del conjunto del tablero (2) y los patines (3) con sus patas (4) es de unos 140 mm.

El modelo impugnado, por tanto, describe palets que incorporan perfiles como elementos rigidizantes insertados en huecos longitudinales configurados para un perfecto acoplamiento y cerrados mediante una tapa a presión. La aportación técnica respecto al estado de la técnica radica tanto en la disposición de los perfiles en la parte superior del palé, que facilita su inserción y extracción, como en la configuración de éstos, que, aportando la rigidez necesaria, minimiza la altura final del palé, con el correspondiente ahorro de espacio para el almacenamiento.

En la patente oponente y con el fin de aportar rigidez, se contempla, opcionalmente, la incorporación de varillas metálicas lo largo del palé mediante unos orificios efectuados en la parte lateral de su plataforma (ver pág. 3, líneas 12-16 y pág. 4, líneas 5-9).

Comparando ambos, vemos que no deriva de manera muy obvia para un experto en la materia el utilizar perfiles con esa configuración y disposición para conseguir las ventajas técnicas mencionadas, por lo que consideramos que el modelo impugnado posee actividad inventiva en todas sus reivindicaciones.

Conclusión

Por todo ello se considera que **con la documentación aportada en el escrito de recurso se debe mantener la concesión de la solicitud por poseer actividad inventiva en todas sus reivindicaciones.**

Madrid 13 de Febrero de 2012.

Jefe de Area de Modelos

Técnico Superior Examinador



Diseños y Semiconductores
Fdo: Gerardo Penas

Alicia Colomer Nieves

V. Cambios de modalidad.

CAMBIO DE MODALIDAD (Art. 51 LP)

De MODELO a PATENTE

El solicitante podrá solicitar el cambio de modalidad **hasta la concesión del expediente.**

El examinador también puede sugerir al solicitante el cambio de modalidad en el trámite de suspenso, si considera que la modalidad empleada no es la más adecuada (art. 142 LP).

De PATENTE a MODELO

Se puede solicitar el cambio en cualquier momento **anterior** a la finalización del **examen sustantivo.**

Artículo 51. Cambio de modalidad.

1. En cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo previsto en el artículo 39, el interesado podrá pedir la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo un título distinto de Propiedad Industrial.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad.

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada.

3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le comunicará.

4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

Transformación de solicitud de patente europea en modelo de utilidad.

Artículo 159. *Transformación de la solicitud de patente europea en solicitud de modelo de utilidad.*

1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo de utilidad español cuando aquella haya sido denegada o retirada, o se haya considerado retirada, de acuerdo con lo previsto en el CPE.

2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo precedente.

Regla 155. *Presentación y transmisión de la petición de transformación.*

(1) La petición de transformación a que se refieren los párrafos 1 a) y b) del artículo 135 deberá presentarse en un plazo de tres meses a contar desde la retirada de la solicitud de patente europea, desde la notificación en la que se señale que se considera retirada la solicitud, o desde la decisión de rechazo de la solicitud o de revocación de la patente europea. La solicitud de patente europea dejará de producir los efectos a que se refiere el artículo 66 si la petición no se presenta dentro del plazo establecido.

(2) Cuando transmita la petición de transformación a los servicios centrales de propiedad industrial de los Estados Contratantes mencionados en ella, el servicio central interesado o la Oficina Europea de Patentes unirá a la petición una copia del expediente de la solicitud de patente europea o de la patente europea.

(3) Se aplicará el párrafo 4 del artículo 135 si la petición de transformación a que se refieren los párrafos 1 a) y 2) del artículo 135 no se transmite antes de la expiración de un plazo de veinte meses a partir de la fecha de presentación o, si se reivindica una prioridad, a partir de la fecha de la prioridad.

VI. IET EN MODELOS DE UTILIDAD

IET EN PATENTES

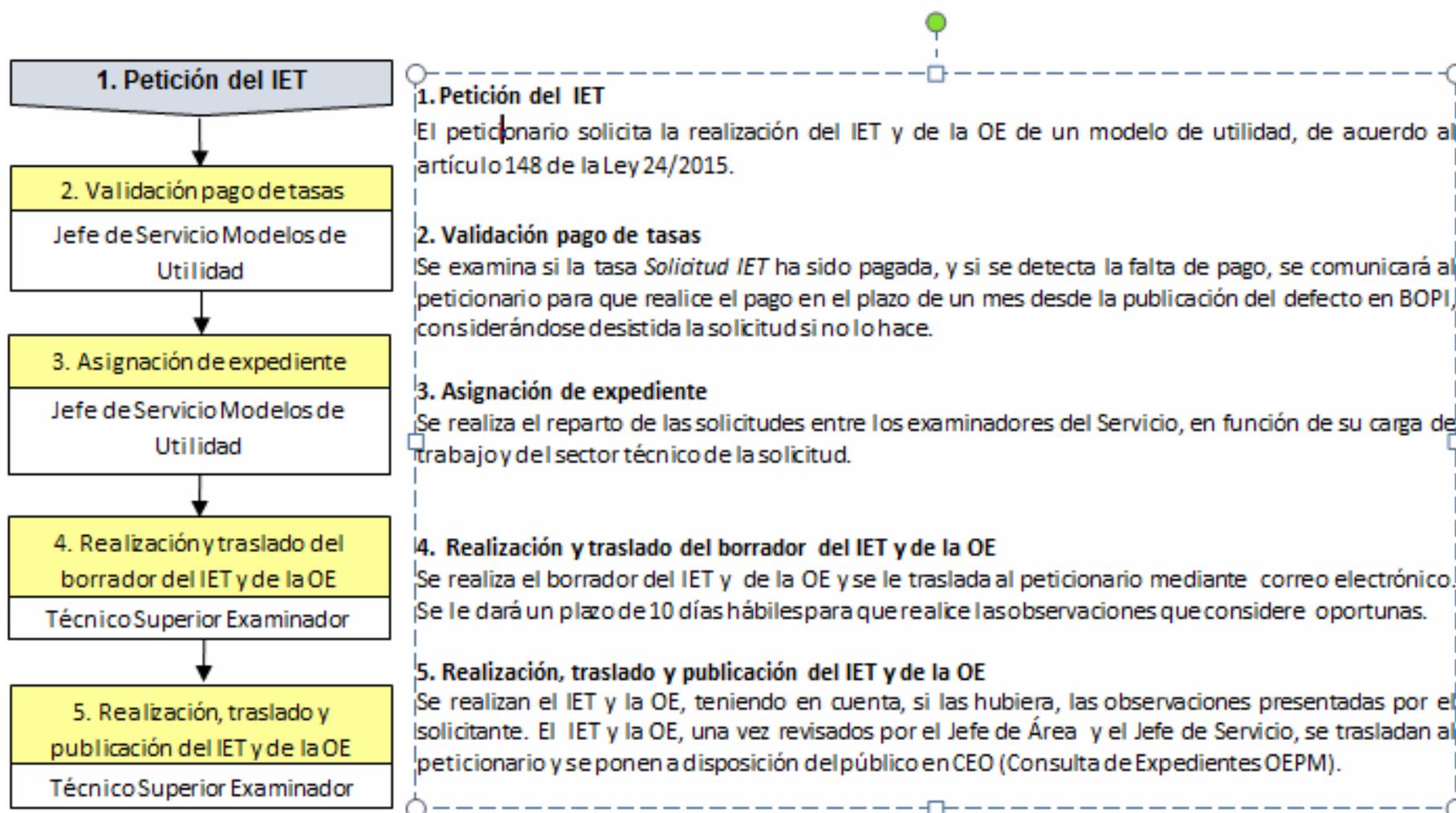
- Obligatorio
- Desde el inicio
- Solicitante
- Parte del procedimiento de concesión (plazos)
- Flujo de comunicación en examen sustantivo y cambio de reivindicaciones
- IET más informativo



IET EN MODELOS

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

DIAGRAMA DE FLUJO/DESCRIPCION



¿Quién puede solicitar el IET del artículo 148?

CAPÍTULO III

Efectos de la concesión

Artículo 148. *Contenido del derecho y ejercicio de acciones.*

...a la propiedad industrial.

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 **peticionario** 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.

¿Cuándo se puede solicitar el IET del artículo 148?

CAPÍTULO III

Efectos de la concesión

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 peticionario 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.

Conclusiones

Solicitantes y terceros pueden solicitar un IET.

Posibles escenarios:

- Solicitar el IET junto con la solicitud y modificar la solicitud en función de dicho IET
- Solicitar un IET para limitar un modelo concedido o evaluar su fortaleza.
- Un tercero puede solicitar el IET para presentar una oposición ulterior (o no).
- Un tercero puede solicitar un IET sobre un modelo concedido para comprobar su fortaleza.

Conclusiones

En cualquier momento se puede solicitar un IET.

- Desde la solicitud hasta después de la caducidad.

- ...y para los modelos de utilidad anteriores a la NLP?

Conclusiones

Se realizarán los IETs solicitados anteriormente a la entrada en vigor de la NLP.

- Se tendrá en cuenta el Estado de la Técnica limitado a lo divulgado en España.



¿Y si tengo un IET o un ITP anterior, se puede “reutilizar”?

Caso 1.-Solicitudes de modelos de utilidad con un informe de búsqueda internacional realizado por la OEPM: Art. 36.5 ley 24/2015.



5. No serán objeto del informe sobre el estado de la técnica ni de la opinión escrita las solicitudes cuyo informe de búsqueda internacional haya sido realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional.

Caso 2.-Solicitudes de modelos de utilidad que provienen de un cambio de modalidad de una patente nacional: Art. 36.5 ley 24/2015.



Caso 3.-Solicitud divisional de un modelo de utilidad con un informe de búsqueda.



Caso 4.-Solicitudes de modelos de utilidad que provienen de la transformación de una solicitud de patente europea con un informe europeo: Art.183 ley 24/2015.



2. Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se reembolsará al solicitante el 25 por ciento, el 50 por ciento, el 75 por ciento o el 100 por ciento de la tasa, en función del alcance de dicho informe.

Caso 5.-Solicitud patente española o PCT basada en un modelo de utilidad con IET.



Caso 6.-Solicitudes de modelos de utilidad que se piden después de un ITP.



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.

VII. CONCLUSIONES FINALES

[Inicio](#)

[Portal del empleado](#)

Documentación

[Mi zona](#)

[La OEPM](#)

[Foros](#)

[Blogs](#)

[Grupos de Trabajo](#)

[Biblioteca](#)

[Publicaciones y estadísticas](#)

[Manuales y procedimientos](#)

[Protocolos de actuación](#)

[Bases de datos](#)

[Imagen Institucional](#)

[Normativa](#)

Directrices de Examen

Directrices de Examen de Patentes

Directrices Internas de Examen de Patentes. Ley 24/2015

[Versión Julio 2018](#)

[Versión Abril 2018](#)

[Presentación de las Directrices Internas de Patentes, 13 de abril 2018](#)

Directrices de Examen de Patentes. Ley 11/1986

[Versión Julio 2016. Partes A, C-E](#)

[Versión Julio 2016. Parte B - IET y Opinión Escrita](#)

Directrices de Examen de Modelos de Utilidad

Directrices de Examen Modelos de Utilidad. Ley 24/2015

[Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad \(Ley 24/2015\) - Versión junio 2018](#)

[Directrices de Examen de Solicitudes de Modelos de Utilidad \(Ley 24/2015\) - Versión abril 2018](#)

Presentación de las Directrices Internas de Modelos de Utilidad, 13 de abril de 2018.

[Presentación de las Directrices Internas de Modelos de Utilidad](#)

ESQUEMA GENERAL (138 páginas)

Parte A Procedimiento de resolución hasta publicación de la solicitud

Parte B Trámite de oposición y resolución de la solicitud

Parte C Limitación y disposiciones comunes

Parte D El informe de búsqueda en modelos de utilidad

Parte E Protección (patentabilidad)

Utility model applications

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



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



¿Qué es un modelo de utilidad?

A utility model is a **special form of patent right** granted by a state or jurisdiction to an inventor or the inventor's assignee for a fixed period of time.

The terms and conditions for granting a utility model differ slightly from those for normal patents, including a shorter term of protection and less stringent eligibility requirements.

WIPO

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.

OMPI

Preguntas?