COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Modelos de Utilidad
Perspectivas desde el 1 de abril

Ponente: Gerardo Penas García

Jefe de Área Modelos de Utilidad y Diseños Industriales

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿HA HABIDO UNA TRANSFERENCIA DE PATENTES A MODELOS TRAS LA NLP?

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Datos a 25 de septiembre de 2017

Patentes

2016	Δ%	Δ	2017
179	-1,68 %	-3	176
205	17,07 %	35	240
244	182,38 %	445	689
272	-70,22 %	-191	81
249	-36,95 %	-92	157
272	-44,49 %	-121	151
252	-38,10 %	-96	156
181	-56,35 %	-102	79
222	-41,44 %	-92	130
219	-50,23 %	-110	109
246	**	**	
309	**	**	
2.850	-30,95 %	-882	1.968

Modelos de Utilidad

2016	Δ%	Δ	2017
159	-12,58 %	-20	139
230	-16,52 %	-38	192
224	87,95 %	197	421
222	-41,44 %	-92	130
238	-18,49 %	-44	194
229	-6,11 %	-14	215
217	-12,44 %	-27	190
141	**%	**	141
193	-8,29 %	-16	177
174	14,94 %	26	200
188	**		**
215	**		**
2.430	-17,74 %	-431	1.999

Descontando el efecto marzo y tomando meses completos:

Patentes: -48%

Modelos: -12%

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Alcance: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

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, entendiendo 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.

Situación en España

Ley 11/1986	Ley 24/2015	Comparación
Art. 143	Art. 137	
1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.	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.	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 co~~n~~mpos~~ti~~tución 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.	2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.	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.
3.No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.		

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Exclusiones implícitas (I)

La incorporación de sustancias y composiciones hace que el "requisito" de corporeidad decaiga.

Tipos de reivindicaciones	Admisibilidad Ley 1986	Admisibilidad Ley 2015
Producto	√	√
Procedimiento	☒	☒
Uso	☒	√
Dispositivo	√	√

Ejemplo 5 - Reivindicaciones para describir una composición

1. Composición de un líquido anticongelante polivalente caracterizada porque comprende una mezcla al 71,4% en volumen de líquido anticongelante concentrado, basado en alcoholes, y al 28,6% en volumen de líquido suavizante para ropa.
2. Uso de la composición anterior como anticongelante en automóviles.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Modelos_de_Utilidad_Ley_24_2015.pdf

U 201700392: composición de vermut
U 201730541: masa de conglomerado luminiscente
U 201730454: producto de panadería
U 201700607: composición de sangría con aroma a pomelo
U 201700608: composición de sangría con aroma a pomelo
U 201730980: queso
U 201730906: composición limpiadora de orín
U 201700448: composición para reparar pinchazos en ruedas
U201731050: BEBIDA A BASE DE CERVEZA

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Exclusiones explícitas

Ley 24/2015

Artículo 137. Invenciones que pueden ser protegidas como modelos de utilidad.

2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Ley 11/1986

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Exclusiones (II).

2 No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas

1.-¿Qué es un procedimiento?

- En la actualidad, la aplicación del concepto “procedimiento” se intepreta muy ampliamente.
- En Alemania, sin embargo, el término “procedimiento” se interpreta de forma muy restringida y sólo se aplica a procesos de fabricación “clásicos”.

Ley 24/2015

- Interpretación “estricta” (“*exceptio restrigenda sunt*”, “*exceptio est estrictissimae interpretationis*”…)
- Ejemplo:

➢ DE 200 08 040.7

➢ **"Sistemas, productos de software y sistemas de tarifación para la tarifación variable de precios de Internet en función de las ofertas de Internet elegidas".**

Reivindicación 1

“*Sistema para la tarificación variable de precios de internet en función de las ofertas de internet elegidas, que comprende al menos un usuario huésped y un sistema de servidor de tarifación, caracterizado porque el usuario huésped está equipado con un programa de asistencia a la tarifación que monitoriza de acuerdo con su relevancia tarifaria las solicitudes de ofertas de internet que envía el usuario huésped y, en caso de relevancia tarifaria, interrumpe la conexión existente hasta ese momento del usuario huésped con el servidor de acceso a internet y establece un una nueva conexión con el sistema de servidores de tarifación, para el caso de que no existiese ya una conexión con dicho sistema de servidores de tarifación, de modo que la solicitud acceda del sistema de servidores de tarifación al servidor del oferente que proporciona la oferta de internet, y más allá caracterizado porque el sistema de servidor de tarificación está configurado de tal modo que protocoliza datos de relevancia tarifaria de la solicitud, y porque el usuario huésped y el sistema de servidores de tarifación están configurados de tal manera que se posibilita, a través de la protocolización de los datos de tarifación, una modificación de la tarifa sin interrupción de la conexión ya establecida*.”

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decisiones del BGH en Alemania.

1. Una reivindicación de un derecho de propiedad intelectual con respecto a una secuencia de señales en un flujo de un programa de ordenador **no constituye** una reivindicación de proceso (Federal Supreme Court 2004 GRUR 495 – Signal sequence [Signalfolge]).
2. El alto Tribunal ha decidio también que las REIVINDICACIONES denominadas "**means plus function**" "CON MEDIOS PARA" **no definen un proceso** (BGH X ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung [Telecommunications systems]). Este tipo de reivindicaciones pueden definir la forma en la que funciona un dispositivo determinado en un aparato.

http://www.vossiusandpartner.com/fileadmin/Redakteure/Archiv/2006__A_clever_move_Utility_models_for.pdf

LA PATENTE FARMACEUTICA: CONCEPTOS BÁSICOS[1]

Luis Fernández-Novoa Valladares
Gómez-Acebo & Pombo

La Sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1988 distingue patentes de producto y patentes de procedimiento en los siguientes términos:

> *"las primeras (producto) son el prototipo de una realidad natural y consisten en la descripción de un cuerpo cierto, objeto o cosa. Las otras formulan (procedimiento) un modelo de conducta, de comportamiento y, en definitiva, de una acción para conseguir algo mediante una serie de manipulaciones necesarias para producirlo (modos de hacer)".*

Asimismo, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1975 (R.A. 1974\3420), delimita el concepto de procedimiento químico o farmacéutico:

> *"el procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos:*
>
> - *La sustancia básica de que se parte.*
> - *Los medios de actuación sobre esa sustancia.*
> - *El producto final o resultado.*
>
> *Por lo que, en todo caso, es evidente que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento que al ser patentado, otorga a su titular el derecho de exclusiva sobre el producto obtenido por la ejecución del procedimiento patentado".*

Ley 24/2015

- La prohibición no afecta a las reivindicaciones "*product-by-process*" que son reivindicaciones de producto.

Ley 24/2015

2 No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 de esta Ley, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas

- ¿La prohibición afecta a un "*producto compuesto de materia biológica*", a "*un producto que contenga materia biológica*", a un producto que consista en materia biológica, o a los tres?
- Son objetos distintos porque el párrafo segundo del artículo 4.1 los distingue:

"*Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica*"

-Respuesta: Sólo a productos que **consistan en materia biológica**, es decir, a reivindicaciones de "materia biológica"

Exposición de motivosa: "…excluyendo tan solo, además de los procedimientos e invenciones que tienen **por objeto materia biológica**,…"

Ley 24/2015

- El apartado 3 del artículo 4 define "**materia biológica**"

"*A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia biológica» la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por «procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.*"

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Excepciones explícitas

IS GERMAN UTILITY MODEL PROTECTION AVAILABLE FOR BIOTECHNOLOGY INVENTIONS?

http://www.grundipg.com/files/German_Utility_Model_Protection__2006_.pdf

Article 2 II (a) of the EU directive 98/44/EG, 'biological material' is defined as material containing genetic information that is able to reproduce itself or to be reproduced in a biological system.

According to our analysis, the following examples may represent the kinds of biotechnological inventions protectable by a German utility model:

- all types of peptides (including antibodies and hormones),
- biotechnological inventions having an ambivalent character (for example, nucleic acid and peptide arrays and beads for the isolation of nucleic acids), and
- **any kind of pharmaceutical substance involving biotechnological products**, or the use of such products for a specified medical indication.

Ley 24/2015

- De nuevo, en Alemania la prohibición tiene un ámbito mucho más restringido. Ejemplos de invenciones relativas a materia biológica protegible mediante MU:
  - Todo tipo de péptidos (incluidos los anticuerpos y hormonas)
  - Colecciones de péptidos para el aislamiento de ácidos nucleicos
  - Cualquier tipo de medicamento que haga uso de productos biotecnológicos

Dieser Text wurde durch das DPMA aus Originalquellen übernommen. Er enthält keine Zeichnungen. Die Darstellung von Tabellen und Formeln kann unbefriedigend sein.

DE 202008012716 U1

Anmeldeland: DE
Anmeldenummer: 202008012716
Anmeldedatum: 17.09.2008
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2009
Priorität: DE 102007044437 18.09.2007
Priorität: DE 102008047781 17.09.2008
Hauptklasse: A61K 38/00(2006.01,A)
MCD-Hauptklasse: A61K 38/00(2006.01,A)
CPC: A61K 38/08(2013.01)
CPC: A61K 38/10(2013.01)
ECLA: A61K 38/08
ECLA: A61K 38/10
Entgegenhaltung (PL): WO 002004073649 A2
Entgegenhaltung (NPL):Biochemistry, 14(2), (1975)
Entgegenhaltung (NPL):Biometrika 44 (3-4), 482-489
Entgegenhaltung (NPL):Carmeliet et al (2000). Nature 407(6801): 249-257
Entgegenhaltung (NPL):Chen et al. (2003) J Biol Chem, 278(48): 48348-48356
Entgegenhaltung (NPL):Coussens, et al. (2002) Science 295(5564): 2387-92
Entgegenhaltung (NPL):Danielsen et al. (1998). J Mol Cell Cardiol 30(7): 1431-42
Entgegenhaltung (NPL):Davis et al. (2000). Am J Pathol 156(5): 1489-1498
Entgegenhaltung (NPL):Drabkin (1935) J Biol Chem. 112: 51
Entgegenhaltung (NPL):Galis et al. (1994). J Clin Invest 94(6): 2493-2503
Entgegenhaltung (NPL):Grant et al. (1987) J Biol Chem, 262, 5886
Entgegenhaltung (NPL):Hangai, M., et al. (2002) Am J Pathol 161(4): 1429-1437
Entgegenhaltung (NPL):Leppert et al. (2000). Clin Infect Dis 31(1): 80-84
Entgegenhaltung (NPL):Longo et al. (2002). J Clin Invest 110(5): 625-632
Entgegenhaltung (NPL):Lovdahl et al. (1999). Histol Histopathol 14(4): 1101-1112
Entgegenhaltung (NPL):Malemud (2006). Front Biosci 11: 1696-1701
Entgegenhaltung (NPL):Mallya et al. (1990) Biochemistry, 29, 10628
Entgegenhaltung (NPL):Milkiewicz et al. (2006) Int J Biochem Cell Biol 38(3): 333-357
Entgegenhaltung (NPL):Moore (1957)
Entgegenhaltung (NPL):Nakada et al. (2003). Front Biosci 8: e261-269
Entgegenhaltung (NPL):Noren et al. (2001), Methods, 23, 169-178
Entgegenhaltung (NPL):Olsen et al. (1999). Collagens. Guidebook to the extracellular matrix, anchor, and adhesion Proteins (2nd edition). T. Kreis and R. Vale. New York, USA, Oxford University Press Inc.: 380-408
Entgegenhaltung (NPL):Ozenci et al. (2000) J Neuroimmunol 108(1-2): 236-243
Entgegenhaltung (NPL):Recommendations, 1974
Entgegenhaltung (NPL):Roth et al. (2006). Am J Pathol 168(5): 1576-1586
Entgegenhaltung (NPL):Ruoslahti, E. (2002). Nat Rev Cancer 2(2): 83-90
Entgegenhaltung (NPL):Somerville et al. (2003). Genome Biol 4(6): 216
Entgegenhaltung (NPL):Szardenings (2003) J Recept Signal Transduct Res. 2003; 23(4): 307-49
Entgegenhaltung (NPL):Toy et al. (2005). J Wound Care 14(1): 202
Entgegenhaltung (NPL):Xu et al. (2001). J Cell Biol 154(5): 1069-1079
Entgegenhaltung (NPL):Xue et al. (2006). Expert Opin Ther Targets 10(1): 143-155
Entgegenhaltung (NPL):Yamazaki et al. (2004). Eur J Heart Fail 6(1): 41-45
Entgegenhaltung (NPL):Yong et al. (1998). Trends Neurosci 21(2): 75-80
Entgegenhaltung (NPL):Yong et al. (2001). Nat Rev Neurosci 2(7): 502-511
Anmelder: Essler, Markus, Dr., 81675 München, DE
Anmelder: Müller, Jan, Dipl.-Biol., 35041 Marburg, DE

[DE]Peptide, die an durch Matrix-Metalloprotease 2 modifiziertes humanes Kollagen IV binden

Seite 1 --- ()

Seite 2 --- ()

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Medizin. Dort speziell in der Bereitstellung von Material zur Detektion und Inhibition von Angiogenese durch Verwendung von selektiven Agenzien, welche an proteolytisch modifiziertem Kollagen IV binden.

Stand der Technik

[0002] Die Angiogenese, die Neubildung von Blutgefäßen, ist ein natürlicher Prozess, welcher bei der Wundheilung, der Reproduktion und der Entwicklung vorkommt. Die physiologische Angiogenese, ist ein hochregulierter Prozess. Sie besteht aus mehreren Phasen, der Permeabilität des Endotheles, der Proliferation von Endothelzellen, der Proteolyse der Basalmembran, der Migration von Zellen und der Entstehung von Lumen und dessen Stabilisierung. Dabei findet eine Interaktion unterschiedlicher Zellmembranrezeptoren, wie den Integrinen, und von Wachstumsfaktoren statt. Zusammenfassend kommt es durch Verlust der Zell-Zell Adhäsion zu einer Permeabilität des Endothels. Es handelt sich um den Verlust von VE-Katherinen der Endothelzellen, welche das Endothel von Blutgefäßen bilden. Durch Ausschüttung von Wachstumsfaktoren kommt es zu einer Proliferation der Endothelzellen. Es folgt die Proteolyse der Basalmembran, die Voraussetzung zur Bildung eines neuen Blutgefäßes. Die aus Kollagen IV, Laminin und Entaktin bestehende Basalmembran, welche das Endothel von den darunterliegenden Muskelzellen und Bindegewebe separiert, wird durch Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) 2 und 9 gespalten. Durch die Spaltung des Kollagens IV werden bisher verborgene Bereiche freigelegt, die den Endothelzellen als Migrationssignale dienen. Durch die Migration der Endothelzellen kommt es zur Bildung des neuen Gefäßlumens. Einwandernde

DE 202008012716 U1
Publicado: 17 septiembre 2008

Péptidos que se unen a colágeno humano de tipo IV modificado mediante metaloproteinasa de matriz 2.

Reivindicación 1:
Utilización de un oligopéptido caracterizado porque su secuencia de aminoácidos es Thr Leu Tyr Thr Trp Ser.

Reivindicación 12:
Utilización de compuestos unidos mediante péptidos que contienen las secuencias de péptidos mencionadas en las reivindicaciones 1, 2 y 3 en forma aminoterminal o que representan una unión de acuerdo con la reivindicación 8 e incorporan un agente terapéutico.

Excepciones implícitas

- "Sustancias y composiciones farmacéuticas":

  Son: "[…] *las sustancias y composiciones farmacéuticas, entendiendo por tales las destinadas a su uso como* ***medicamento en la medicina humana o veterinaria***"

Ley 24/2015

- Queda fuera de la prohibición todo lo no incluido explícitamente en la misma, por ejemplo:
  - Los productos químicos
  - Los productos intermedios utilizados para preparar una sustancia farmacéutica o una composición farmacéutica
  - Los productos “sanitarios”
  - Los productos “de cuidado personal”
  - Los productos “cosméticos”
  - Los productos “dietéticos”
  - Los dispositivos médicos (“medical devices”)

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Quién puede solicitar el IET del artículo 148?

CAPÍTULO III

Efectos de la concesión

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

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.

CAPÍTULO II

Ejercicio de acciones

Artículo 63. *Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales.*

1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de diez días para su abono, indicándole que de no hacerlo, se inadmitirá la petición.

2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.

3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se incorporarán al expediente de modelo de utilidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el artículo 41 y siguientes del presente Reglamento.

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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.

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Cuándo se puede solicitar el IET del artículo 148?

CAPÍTULO III

Efectos de la concesión

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

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.

CAPÍTULO II

Ejercicio de acciones

Artículo 63. *Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales.*

1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de diez días para su abono, indicándole que de no hacerlo, se inadmitirá la petición.

2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.

3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se incorporarán al expediente de modelo de utilidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el artículo 41 y siguientes del presente Reglamento.

COAPI | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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?

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Se exigirá también para los modelos anteriores?

CAPÍTULO III

Efectos de la concesión

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

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.

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.

Disposición transitoria segunda. *Normativa aplicable a los títulos de protección de las invenciones concedidos conforme a la legislación anterior.*

A los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación:

1.º Capítulo V del Título V «Disposiciones comunes a todos los procedimientos y a la información de los terceros» en la medida en que dichos procedimientos se refieran a actuaciones posteriores a la concesión del título.

2.º Título VI, «Efectos de la patente y de la solicitud de patente»; Título VII, «Acciones por violación del derecho de patente»; Título VIII, «La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad»; Título IX, «Obligación de explotar y licencias obligatorias»; Título X, «Nulidad, revocación y caducidad de la patente»; Título XII, «Jurisdicción y normas procesales»; Título XIV, «Aplicación de los Convenios Internacionales».

3.º Capítulo III del Título XIII «Efectos de la concesión» con excepción de las causas de nulidad a las que se refiere el artículo 149.1.a) que serán las previstas en el artículos 153.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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.

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Qué contenido tendrá el IET?

CAPÍTULO II

Ejercicio de acciones

Artículo 63. *Petición de informe sobre el estado de la técnica para el ejercicio de acciones judiciales.*

1. La petición de un informe sobre el estado de la técnica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Ley, implicará el pago de la tasa correspondiente. Si la Oficina Española de Patentes y Marcas detectara que la tasa no hubiera sido pagada o se hubiera realizado de forma insuficiente, otorgará al peticionario un plazo de diez días para su abono, indicándole que de no hacerlo, se inadmitirá la petición.

2. Admitida la petición de informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas elaborará el informe sobre el estado de la técnica, que se acompañará de la opinión escrita, preliminar y no vinculante, y dará traslado de los mismos al peticionario.

3. Tanto la petición, como el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita, se incorporarán al expediente de modelo de utilidad.

4. A la vista del informe, el solicitante del modelo de utilidad podrá presentar alegaciones y, en su caso, modificar las reivindicaciones, en los trámites permitidos en el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento.

A la vista del informe, el titular podrá solicitar la limitación del modelo de utilidad en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 105 y siguientes de la Ley y en el artículo 41 y siguientes del presente Reglamento.

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.

Debe ser aplicable el 36 íntegro.

Artículo 36. *Emisión del informe sobre el estado de la técnica y de la opinión escrita.*

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas emitirá, tal como se establezca reglamentariamente, un informe sobre el estado de la técnica y una opinión escrita, preliminar y no vinculante, relativos a la solicitud de patente, realizados sobre la base de las reivindicaciones, teniendo debidamente en cuenta la descripción y, en su caso los dibujos o secuencias biológicas. Tanto del informe sobre el estado de la técnica como de la opinión escrita se dará traslado al solicitante.

2. El informe sobre el estado de la técnica se fundará en una búsqueda que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la presente Ley, se extenderá a todo lo que se haya hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

3. Cuando la falta de claridad o coherencia de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder en todo o en parte a la elaboración del informe, la Oficina Española de Patentes y Marcas efectuará la oportuna notificación al solicitante para que formule sus alegaciones o subsane los defectos en el plazo reglamentariamente establecido. Para subsanar los defectos el solicitante podrá modificar las reivindicaciones. Si el solicitante no responde en el plazo establecido, o no precisa el objeto de la búsqueda en la medida suficiente para subsanar los defectos señalados, dicha Oficina realizará un informe sobre el estado de la técnica basado en una búsqueda parcial. Si ello no fuere posible, se denegará la solicitud mediante resolución motivada, y así se le notificará.

4. Si falta unidad de invención y el solicitante, a requerimiento de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no divide su solicitud o no paga tasas adicionales, el procedimiento continuará para la invención o grupo de invenciones reivindicadas en primer lugar que cumplan las condiciones del artículo 26, teniéndole por desistido respecto de las restantes.

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.

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¿Y si tengo un IET anterior?

¿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. X

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Muy evidente vs evidente
Ver próxima formación

COAPI
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

¡Muchas gracias!