

**Guía Protectia de Propiedad Industrial para emprendedores.
Modelo de Utilidad**

Luis Naranjo
Diciembre de 2013

Índice

Objetivos	3
Introducción	3
Derecho de prioridad	4
Diferencia entre modelo de utilidad y patente de invención en España	4
Modelos de utilidad en España. Requisitos y Tramitación	6
Cuánto cuesta registrar un modelo de utilidad en España	6
M.U.: Nociones esenciales y países en que pueden registrarse	8
Puesta en práctica de modelos de utilidad	9

Objetivos

1. Ofrecer una orientación sobre los registros de modelos de utilidad en España y a nivel internacional.
2. Facilitar a los emprendedores la toma de decisiones estratégicas sobre la protección de sus invenciones mediante modelos de utilidad.

Introducción

La rápida evolución tecnológica que sufren todos los productos hoy en día permite el desarrollo de infinidad de pequeñas mejoras sobre lo ya conocido que suponen una ventaja técnica a pesar de no entrañar una gran complejidad.

Estas mejoras pueden y deben ser protegidas para mantener una posición de ventaja competitiva en el mercado que nos desmarque de la competencia. Además estos desarrollos requieren de un esfuerzo económico e intelectual que debe ser recompensado. En este punto es donde la modalidad registral del modelo de utilidad se hace imprescindible.

Según la Ley de Patentes española, son protegibles en España como modelos de utilidad **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.**

En particular pueden protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados anteriormente. 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 en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. 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.

La duración de la protección de un modelo de utilidad es de 10 años desde la fecha de solicitud.

DIFERENCIAS ENTRE MODELO DE UTILIDAD Y PATENTE DE INVENCION EN ESPAÑA

En nuestra actividad profesional son muchas las ocasiones en que se nos plantea esta cuestión. **Ambas modalidades ofrecen el monopolio de la tecnología que contemplan en diferente grado** que queda diferenciado por 4 conceptos que provienen de su propia naturaleza.



Patente de Invención en España:

- Requiere novedad internacional.
- Tramitación larga (sobre 36 meses).
- Se emite un informe sobre el estado de la técnica.
- Ofrece protección hasta 20 años.

Modelo de Utilidad en España:

- Requiere novedad nacional.
- Tramitación corta (sobre 6 meses).
- Se somete a un periodo de oposiciones.
- Ofrece protección hasta 10 años.

Ampliamos a continuación cada uno de estos puntos.

Características de las patentes de invención

Esta modalidad ampara las innovaciones tecnológicas caracterizadas por **tres rasgos**:

1. **Que sean Nuevas**, es decir que no se hayan dado a conocer al público con anterioridad a la fecha de solicitud ni en España ni en el extranjero (novedad internacional).
2. **Que impliquen actividad inventiva**, es decir, que la invención no resulte evidente para un experto en la materia que se base en conocimientos ya publicados con anterioridad.
3. **Que tengan aplicación industrial**, es decir, que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria.

Además en su tramitación se elabora el denominado **Informe sobre el Estado de la Técnica (IET)**. A través de este informe la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) define el grado de novedad y actividad inventiva del objeto de una patente de invención. Tras la publicación del IET puede decidirse la vía de trámite, si la patente se somete a un examen de novedad o es directamente concedida por el procedimiento general de concesión.

Su concesión otorga protección para España durante un período de **20 años** estando sujeta al pago de una tasa anual para su mantenimiento en vigor.

Características de los modelos de utilidad

En España protegen las invenciones que cumplen con:

Ser nuevas en España, es decir, que antes de la fecha de solicitud no ha sido divulgado por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Implicar actividad inventiva nacional, es decir, que no resulte *muy evidente* para un experto en la materia que disponga de conocimientos divulgados en España con anterioridad.

Que tengan aplicación industrial, es decir, que el objeto de la invención pueda ser fabricado o utilizado en la industria.

En particular pueden protegerse como modelos de utilidad los *utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos* con una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Tras la publicación de la solicitud de un modelo de utilidad se abre un **periodo de oposiciones** por parte de terceros de dos meses. Si no hay oposiciones o están desestimadas el modelo de utilidad se concede.

Su concesión otorga protección en España durante un período de **10 años** improrrogables y está sujeta al pago de anualidades de mantenimiento en vigor.

Conclusiones

En definitiva, **es más beneficioso solicitar patentes de invención, por ofrecer protección durante más tiempo y en mayor grado**, pero al precisar novedad mundial y un alto grado de actividad inventiva, **los modelos de utilidad son la modalidad ideal en los casos en que los objetos de invención son soluciones técnicas menores resultado de una configuración concreta.**

MODELOS DE UTILIDAD EN ESPAÑA. REQUISITOS Y TRAMITACIÓN

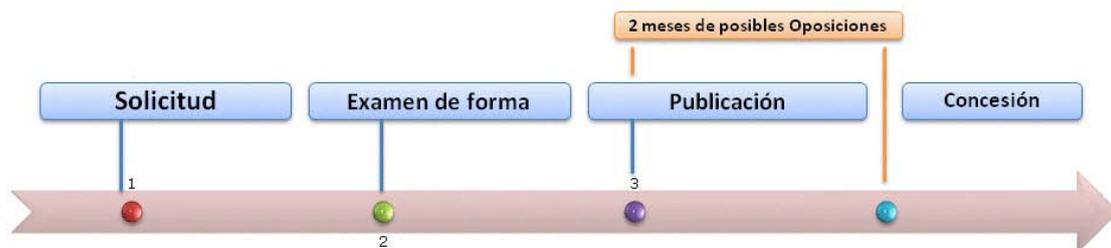
Son registrables como modelos de utilidad las ventajas o mejoras **nuevas y que impliquen actividad inventiva** que se obtengan en la configuración, estructura o constitución de los utensilios, herramientas o dispositivos.



A diferencia de las patentes de invención, el grado de novedad preciso para que un modelo de utilidad sea concedido, se limita a lo **conocido en España** (novedad nacional).

Su concesión otorga protección para España durante un período de **10 años improrrogables**, estando sujeto al pago de una tasa anual para su mantenimiento en vigor.

La concesión incorpora las dos primeras anualidades estando pagado por tanto su mantenimiento en ese plazo. A partir de la tercera anualidad debe pagarse una tasa de mantenimiento anual para mantener activo el expediente.



- Solicitud.
- Examen de forma.
- Publicación y plazo para oposiciones de terceros. (plazo: 2 meses).
- Suspenso si hay oposiciones y plazo para contestar. (plazo: 2 meses).
- Resolución (concesión / denegación) y plazo para recurrir la resolución. (plazo: 1 mes).

La duración de la tramitación del registro de un modelo de utilidad en España, si no hay suspensos u oposiciones ronda los **6 – 8 meses**. Es interesante conocer que se dispone de **12 meses de prioridad internacional** para extender la protección de la solicitud en España a otros países conservando la fecha original de solicitud.

Existen dos tipos de nomenclaturas de documentos que identifican las publicaciones de los modelos de utilidad en España y que se emplean para diferenciar las solicitudes de las concesiones. En concreto son:

- U :: Identifica las solicitud de un modelos de utilidad. *Por ejemplo: U201130485.*
- Y :: Identifica la publicación de concesión de un modelo de utilidad.

En resumen, las características de un modelo de utilidad en España son:

- **Requiere novedad nacional.**
- **Tramitación corta (sobre 6 – 8 meses).**
- **Se somete a un periodo de oposiciones.**
- **Ofrece protección hasta 10 años.**

CUÁNTO CUESTA REGISTRAR UN MODELO DE UTILIDAD EN ESPAÑA



En estos tiempos marcados por dificultades económicas en casi todos los sectores una de las cuestiones que más preocupa a la hora de registrar un modelo de utilidad en España es saber cuánto cuesta este trámite.

Lo primero que hay que destacar es que son registrables como modelos de utilidad las ventajas o mejoras técnicas nuevas, que impliquen actividad inventiva y que se obtengan de la configuración, estructura o constitución de los utensilios, herramientas o dispositivos.

Una vez definido que el modelo de utilidad es la figura idónea para proteger nuestra invención debe contemplarse que preparar correctamente una solicitud es algo complejo que entraña un conocimiento específico de la materia y experiencia, especialmente en la redacción de la memoria descriptiva que se adjunta con la solicitud.

La tasa oficial de solicitud de un modelo de utilidad en España es de 73,45 €.

Si se cuenta con una agencia de propiedad industrial, lo que es muy recomendable, a este importe habrá que **sumar los honorarios profesionales que pueden oscilar entre los 900 y 3.000 €, en función de de la complejidad de la materia y la tarifa de cada profesional.** En estos costes se **incluyen la elaboración de la memoria descriptiva por técnicos especializados y unos planos o figuras si es preciso.** Así como la correcta cumplimentación de la solicitud y su seguimiento. Con esta solicitud se arranca un sencillo trámite administrativo como anteriormente hemos visto.

La duración de la tramitación del registro de un modelo de utilidad en España, si no hay suspensos u oposiciones, ronda los 6 – 8 meses. Es interesante conocer que se dispone de 12 meses de prioridad internacional para extender la protección de la solicitud en España a otros países conservando la fecha original de solicitud.

Cuánto cuesta registrar un modelo de utilidad en España: Concesión

La tramitación satisfactoria de un expediente de modelo de utilidad en España finaliza con su concesión lo que implica el pago de los correspondientes derechos de concesión.

La tasa de concesión actual de un modelo de utilidad en España es de 25,94 €

Una vez abonados se publica la concesión y la Oficina Española de Patentes y Marcas expide el correspondiente título. **Esta concesión tiene validez en España durante un período de 10 años improrrogables,** estando su mantenimiento en vigor sujeto al pago de una tasa anual, a partir de segundo año pues las dos primeras anualidades están incluidas en la solicitud.

Respecto a costes debe contemplarse que la tasa de mantenimiento es mayor cuanto más antiguo es el modelo de utilidad. Al importe de esta tasa habrá que sumar los honorarios profesionales del agente que vigila el expediente para estar informado de nuevas solicitudes potencialmente lesivas y que comunica el correspondiente pago de mantenimiento.

Como hemos visto tramitar un modelo de utilidad en España requieren de conocimientos específicos y de tiempo. Por ello, a pesar de implicar un mayor gasto, contratar a un equipo experto y contar con su asesoramiento resulta en todos los casos una opción muy interesante.

MODELOS DE UTILIDAD: NOCIONES ESENCIALES Y PAÍSES EN LOS QUE PUEDEN REGISTRARSE

*“Los modelos de utilidad **se recomiendan especialmente para la pequeña y mediana empresa que en la práctica efectúan mejoras “menores” en productos existentes o que adapten dichos productos a nuevas necesidades**”*

Una de las dudas más frecuentes con que nos encontramos al proteger invenciones es sobre la protección de los modelos de utilidad y los países en que puede tramitarse.

Los modelos de utilidad son una modalidad registral que no existe en todos los países y es un derecho exclusivo que se concede a una invención. Permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado.

Un modelo de utilidad se asemeja a una patente, por lo que en ocasiones también se les llama “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”.

Países en que existen los modelos de utilidad:

Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Malasia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldava, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, y Uzbekistán.

Destacamos de forma independiente **aquellos de habla hispana**: *Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay.*

Y también **los pertenecientes a la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)**: *Botsuana, Lesoto, Liberia, Malawi, Namibia, República Unida de Tanzania, Suazilandia, Uganda, Zimbabue.*

Y **los 16 países pertenecientes a la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)**: *Benín, Burkina Faso, Camerún, República centroafricana, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Mali, Mauritania, Níger, Guinea Bissau, Senegal, Chad, Togo.*

Puesta en práctica de modelos de utilidad



Una de las cosas que más suele sorprender a nuestros clientes una vez han superado el trámite de de registro de su modelo de utilidad en España es el hecho de tener que pasar por una puesta en práctica de o ofrecer licencias.

De acuerdo con el artículo 83 de la actual Ley de Patentes española se establece que: *para evitar que una patente quede sometida al régimen de licencias obligatorias, será preciso que en el plazo de tres años a partir de la fecha de publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), o de cuatro años a partir de la fecha de solicitud (si este plazo expira antes), la invención sea puesta en práctica en España, por el titular de la patente o por persona autorizada, en una escala comercial suficiente para satisfacer la demanda del mercado español y que la explotación no sea interrumpida durante un período superior a tres años.*

La venta en España de los productos patentados, o fabricados según el procedimiento patentado, será considerada como puesta en práctica real en nuestro país aunque la fabricación haya tenido lugar en otro país de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sólo será necesario probar la puesta en práctica si alguien solicita, transcurridos los plazos indicados, una licencia obligatoria, pero si se hubiese presentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) un certificado de puesta en práctica en menos de tres años antes de la fecha de solicitud de la licencia obligatoria, se presumirá que la invención está siendo explotada en la forma exigida por la Ley, salvo prueba en contrario aportada por el solicitante de la licencia.

Por tanto, es muy recomendable aportar un certificado de puesta en práctica, no solo para evitar incurrir en licencias obligatorias, también como medida preventiva frente a la posible reclamación de daños y perjuicios a un tercero infractor de nuestro derecho de explotación en exclusiva.

Realizar esta puesta en práctica consiste en realizar una solicitud formal a la delegación autonómica del ministerio de industria, o equivalente, donde se realiza la explotación y coordinar con un ingeniero de dicho ministerio una visita a las instalaciones donde se explota la patente para que certifique que efectivamente se está realizando dicha explotación.

Posteriormente el certificado positivo resultante es comunicado a la OEPM quien anota la justificación de la puesta en práctica.

Una Agencia de propiedad industrial, como Protectia patentes y marcas, comunicara con plazo suficiente la puesta en práctica y se encargara de todo el proceso indicando los pasos a seguir, así como la información y documentación necesaria, que en resumen será:

Información Imprescindible:

- Nombre y dirección del lugar donde se fabrica el objeto de la invención.
- Nombre, horario de trabajo y número de teléfono (para contacto previo) de la persona con la que contactar el Ingeniero de la delegación de industria u organismo correspondiente en las comunidades autónomas.
- Fecha aproximada en que sería conveniente la visita del ingeniero.

Documentos necesarios:

- Fotocopia de facturas o documentos similares que justifiquen la comercialización del producto objeto de la invención.

- Fotocopia de facturas de adquisición de materias primas, materiales, componentes, partes o piezas sueltas que se incorporen al producto objeto de la invención, en el supuesto de que los mismos sean de uso o consumo ESPECIFICO para su fabricación.
- Declaración jurada del número de unidades del producto objeto de la invención que se han fabricado y vendido en los últimos doce meses, y de las que se espera vender anualmente, adjuntamos modelo a transcribir a sus impresos.

Si la puesta en práctica debe ser demostrada en la comunidad autónoma de Madrid, además es necesario:

Si el objeto de la invención no es fabricado directamente por el titular de la invención: *se precisara de copia del contrato suscrito entre el titular de la invención y la empresa fabricante. En caso de que el objeto esté formado por distintas piezas, y su fabricación se lleve a cabo por distintos fabricantes, precisaremos copia de cada uno de los contratos que unan al titular y a cada una de la empresas fabricantes, o sustitutoriamente, facturas con sus correspondientes documentos de pago, que acrediten tales relaciones.*

Si el objeto de la invención no es comercializado por el titular de la invención: *precisaremos copia del contrato suscrito entre el titular y la empresa comercializadora o, sustitutoriamente, facturas con sus correspondientes documentos de pago, que acrediten tales relaciones.*

En este caso, la declaración jurada debe realizarla la empresa comercializadora.

Se detallan a continuación las **características básicas de cada modelo de licencia.**

- **Licencias de pleno derecho modelos de utilidad**

Si no se puede o no se desea acreditar la explotación, ni quieren verse obligados a ceder Licencia Obligatorias, la Ley prevé la posibilidad de acogerse al régimen de licencia de pleno derecho, a través del correspondiente ofrecimiento de licencia de pleno derecho. Acogerse a este régimen significa ofrecer a terceros la explotación de la invención, con posibilidad de NEGOCIAR contrapartidas, incluso con la mediación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. **A partir de la recepción de la notificación de ofrecimiento de licencia de pleno derecho quedarán reducidas a la mitad las tasas anuales de mantenimiento en vigor.**

La licencia de explotación se concederá en los términos que se acuerden entre ambas partes. A falta de acuerdo, deberán aceptar las condiciones que establezca la OEPM. El solicitante de la licencia podrá comenzar la explotación una semana después de recibir de la Oficina de Patentes y Marcas la copia de la comunicación enviada al titular de la patente informándole de la solicitud de la licencia.

- **Licencias obligatorias de modelos de utilidad**

De no acreditar la Puesta en Práctica, la OEPM considerará el expediente incluido en el régimen de licencia obligatoria. Los titulares de registros incluidos en este régimen se ven en la

práctica obligación de otorgar Licencia de Explotación de los mismos a cualquier tercero que lo solicite. **Podrá concederse entonces una licencia obligatoria si se da alguna de las siguientes circunstancias:**

1. **falta de explotación de la invención, explotación insuficiente o interrupción de la explotación durante un período superior a tres años.** Como hemos comentado se presumirá que existe una explotación suficiente si se presenta un certificado de puesta en práctica.
2. **la exportación no satisface la demanda de los mercados extranjeros,** en cuyo caso la licencia obligatoria se considera sólo en la medida necesaria para satisfacer las necesidades de exportación;
3. **patentes dependientes,** en cuyo caso el titular de una patente que no pueda ser explotada sin infringir los derechos de una patente anterior podrá obtener en cualquier momento una licencia no exclusiva de explotación de esta última, siempre que la invención de la patente posterior corresponda a un sector industrial diferente o represente un perfeccionamiento notable de la invención objeto de la patente anterior. Si ambas invenciones corresponden al mismo sector industrial, el titular de la patente anterior podrá a su vez obtener una licencia para la explotación de la patente posterior. Si la patente anterior se refiere a un compuesto químico o farmacéutica y la patente posterior se refiere a un perfeccionamiento notable de su procedimiento de fabricación, cada uno de los titulares podrá obtener una licencia obligatoria del otro;
4. **si el gobierno declarase que deben concederse licencias obligatorias por resultar la explotación de la invención altamente importante para la salud pública o para la defensa nacional** o porque una explotación insuficiente de la invención estuviese causando serios daños al desarrollo económico o tecnológico del país. En la práctica se da en rarísimas ocasiones.

Las licencias obligatorias serán siempre licencias no exclusivas y se concederán contra pago de un royalty razonable. *Generalmente finalizan en condiciones de explotación desfavorables para el titular de la patente, por la débil posición de negociación en que se encuentra. Sólo se concederá la licencia si el solicitante ha demostrado que está en condiciones de poner en práctica la invención de forma seria y efectiva.*

Conclusión:

Es muy recomendable aportar un certificado de puesta en práctica tanto de patentes como de modelos de utilidad por dos motivos:

Evitar incurrir en licencias obligatorias.

Como medida preventiva ante futuras reclamaciones judiciales de daños a un infractor del derecho de explotación en exclusiva.