

**EXTRACTO DE LEGISLACIÓN  
ESPAÑOLA SOBRE  
PATENTES Y MODELOS DE  
UTILIDAD**

## ÍNDICE

Página

• <u>PATENTABILIDAD</u> .....	1
Qué es patentable	
Qué no es patentable	
Novedad de la invención	
Actividad inventiva	
• <u>SOLICITUD (requisitos)</u> .....	3
• <u>UNIDAD DE INVENCIÓN</u> .....	4
• <u>PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN</u> .....	4
- Procedimiento general de concesión	
- Procedimiento de concesión con examen de fondo	
• <u>PROTECCIÓN PROVISIONAL</u> .....	7
• <u>TRANSFORMACIÓN EN MODELO DE UTILIDAD</u> .....	7
• <u>VALIDACIÓN DE PATENTES EUROPEAS</u> .....	7
• <u>DURACIÓN</u> .....	8
• <u>DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE.-INFRACCIÓN</u> .....	8
- Extensión de la protección	
- Actos constitutivos de infracción	
- Actos no constitutivos de infracción	
- Prescripción	
- Qué puede pedir el demandante en una acción por infracción	
- Compensación por daños y perjuicios	
- Agotamiento de derechos	
- Inversión de la carga de prueba	
• <u>CESIONES Y LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN</u> .....	13
• <u>PUESTA EN PRÁCTICA – LICENCIAS OBLIGATORIAS</u> .....	13
- Licencias de pleno derecho	
- Licencias obligatorias	
• <u>CERTIFICADOS DE ADICIÓN</u> .....	16
• <u>MODELOS DE UTILIDAD</u> .....	16
- Condiciones de patentabilidad	
- Solicitud	
- Procedimiento de concesión	
- Duración	
- Derechos conferidos por el modelo de utilidad - Infracción	

- Cesiones – Licencias – Puesta en práctica – Licencias obligatorias
- RECURSOS.....19
- MOTIVOS PARA LA ANULACIÓN DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD..... 19
- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES RELATIVOS A PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD..... 20
  - Jurisdicción
  - Diligencias de comprobación de hechos
  - Medidas cautelares

## **RESUMEN DE LA LEY ESPAÑOLA SOBRE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD**

### **PATENTABILIDAD**

**Son patentables** las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural. 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 se produzca una materia microbiológica.

**No son patentables**, de acuerdo con la vigente Ley:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
- b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
- c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.
- d) Las formas de presentar informaciones. Los programas de ordenador pueden ser objeto de propiedad intelectual.

- e) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.
- f) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- g) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- h) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- i) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.
- j) Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada.
- k) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

- l) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente.

### **Novedad de la invención**

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente aunque hubieren sido publicadas en aquella fecha o en fecha posterior.

### **Actividad inventiva**

Se considera que una invención implica una actividad inventiva y, por tanto, es patentable si además es nueva y susceptible de aplicación industrial, aquella que no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.

### **SOLICITUD**

Una solicitud de patente deberá comprender los siguientes documentos:

- a) la solicitud propiamente dicha que incluirá los datos relativos a la identificación del solicitante y a su domicilio;
- b) una descripción de la invención;
- c) una o varias reivindicaciones;
- d) dibujos, si se hace referencia a ellos en la descripción;
- e) un resumen de la invención (sólo si se trata de una solicitud de patente);

- f) si se reivindicase la prioridad de una solicitud en el extranjero, una declaración en tal sentido (indicando país, fecha y número de la solicitud) y una copia certificada de la misma, acompañada de una traducción al castellano, si estuviese en otra lengua.

Para obtener una fecha de solicitud es indispensable pagar la tasa de solicitud y presentar los documentos correspondientes a los puntos a), b) y c). Si alguno de estos cuatro requisitos no se cumpliera podría subsanarse el defecto, pero la fecha de solicitud será entonces la de subsanación. A los efectos de obtención de fecha de solicitud no será necesario que la descripción y las reivindicaciones cumplan los requisitos formales establecidos en el Reglamento de Ejecución. La tasa de solicitud comprenderá las dos primeras anualidades.

### **UNIDAD DE INVENCION**

La solicitud deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto general inventivo. Si fuese necesario para cumplir con esta norma, podrá dividirse la solicitud en varias solicitudes divisionarias que tendrán la misma fecha de solicitud que la solicitud inicial.

### **PROCEDIMIENTO DE CONCESION**

La Ley establece un procedimiento general de concesión que comprende un examen de forma y un informe sobre la novedad de la invención, y opcionalmente un procedimiento de concesión con examen previo, que comprende además un examen de fondo y un llamamiento a oposiciones.

### **Procedimiento general de concesión**

Comprende los siguientes pasos:

1. Examen sobre cumplimiento de los requisitos indispensables para la obtención de una fecha de solicitud.
2. Examen sobre cumplimiento de los requisitos de forma, así como de los de unidad de invención y de los requisitos de patentabilidad, excepto los requisitos de novedad y actividad inventiva. Aunque no se efectúa un examen sobre la novedad de la invención, la Oficina podrá rechazar una solicitud si se refiere a algo cuya falta de novedad sea notoria.
3. Si durante el examen indicado en el punto 2 no se apreciase defectos o los defectos fuesen subsanados en el plazo de dos meses a partir de su notificación, la Oficina requerirá al solicitante el pago, en el plazo de un mes, de la tasa prescrita para la realización del informe sobre la novedad de la invención. El pago de esta tasa nunca se pedirá antes de que hayan transcurrido 15 meses desde la fecha de solicitud o, en su caso, desde la fecha de la prioridad reivindicada.
4. A los 18 meses desde la fecha de solicitud o, en su caso, desde la fecha de prioridad reivindicada, se publicará la solicitud; el folleto publicado comprenderá la descripción, las reivindicaciones y, en su caso, los dibujos.
5. El informe sobre el estado de la técnica es notificado al solicitante y puesto a disposición del público. A partir de este momento el folleto de publicación de la solicitud se entrega acompañado del informe sobre el estado de la técnica.
6. Se abre un plazo de dos meses para que cualquier tercero interesado pueda presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica, pidiendo que se incorporen al mismo otros documentos constitutivos a su juicio del estado de la técnica. Si se presentasen observaciones, serán notificadas al solicitante.
7. Se abrirá un plazo de dos meses para que el solicitante presente sus comentarios u observaciones sobre el informe y, en su caso, sobre las observaciones presentadas por terceros, pudiendo modificar las reivindicaciones, si lo estimase conveniente para salvaguardar el cumplimiento de las condiciones de novedad y actividad inventiva.



8. La patente será concedida cualquiera que sea el contenido del informe sobre el estado de la técnica o de las posibles observaciones de terceros, pero los documentos constitutivos de dicho informe y de dichas observaciones quedaran a disposición del público que podrá así juzgar sobre la validez de la patente concedida.
9. Se expedirá el certificado de concesión, una vez pagada la tasa de concesión y las anualidades que hayan podido vencer, a partir de la 2ª, durante la tramitación, y se editará el folleto impreso de la patente tal y como ha sido concedida.

### **Procedimiento de concesión con examen de fondo**

Al recibir el informe sobre el estado de la técnica (paso 5 del procedimiento general) el solicitante puede, si lo desea, abandonar el procedimiento general de concesión y presentar una solicitud de examen de fondo, que incluye el llamamiento a oposiciones. En este caso el procedimiento de concesión antes expuesto comprenderá los siguientes pasos, a partir del 5º:

6. Presentación de la solicitud de examen de fondo y pago de la tasa correspondiente.
7. Apertura de un plazo de dos meses para presentar oposiciones, mediante anuncio en el BOPI.
8. Examen de fondo en relación con la novedad, la actividad inventiva, la aplicabilidad industrial y la suficiencia de la descripción.
9. Notificación al solicitante del informe emitido por el examinador sobre el examen de fondo, así como de las oposiciones que se hubiesen presentados, señalándole plazo para contestar y, en su caso, modificar las reivindicaciones y la descripción.
10. Concesión o denegación de la patente, que podrá ser parcial, es decir para sólo parte de las reivindicaciones.
11. En caso de concesión, se expedirá el certificado correspondiente, una vez pagados los derechos de concesión y las anualidades que hayan podido vencer, a partir de la 2ª (ya pagada con la solicitud), durante la

tramitación, y se editará el folleto impreso de la patente, tal y como ha sido concedida.

### **PROTECCIÓN PROVISIONAL**

A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención de que la patente ha sido concedida, hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que después de ese período estará prohibida en virtud de la patente.

Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.

### **TRANSFORMACIÓN EN MODELO DE UTILIDAD**

El solicitante puede pedir la transformación en cualquier momento anterior a la expiración del plazo para presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica o del plazo para contestar al informe sobre el examen de fondo. La transformación puede exigirla también el examinador, si estima que, dado el objeto de la invención, la modalidad que corresponde es la de Modelo de Utilidad.

### **VALIDACIÓN DE PATENTES EUROPEAS**

Las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes sólo surtirán efectos en España si este país se hubiese designado en la solicitud y si se presenta una traducción al castellano de la invención y las reivindicaciones, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de un plazo de tres meses, contados desde la fecha de publicación de la mención de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes.

La traducción tendrá que estar efectuada por un Agente de la Propiedad Industrial español o por un traductor jurado.

El texto en castellano tendrá el carácter de auténtico si , de acuerdo con el mismo, la protección resultase más restringida que la derivada del texto en la lengua del procedimiento, por lo que es importante asegurarse de que la traducción es correcta.

Para que la protección provisional otorgada a la solicitud de patente europea después de su publicación se extienda a España, será preciso presentar en la Oficina Española de Patentes una traducción de las reivindicaciones.

### **DURACIÓN**

La vigencia de una patente española es de 20 años (contados a partir de la fecha de solicitud), a condición de que se hayan pagado las tasas anuales.

### **DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE.- INFRACCIÓN**

#### **Extensión de la protección**

La extensión de la protección viene determinada por el contenido de las reivindicaciones, si bien la descripción y los dibujos servirán para su interpretación.

#### **Actos constitutivos de infracción**

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

- a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
- b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
- c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida, a partir de la materia biológica patentada, por reproducción o multiplicación en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella, por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genética.

## **Actos no constitutivos de infracción**

Los derechos contenidos por la patente no se extienden:

- a) A los actos realizados en su ámbito privado y con fines no comerciales.
- b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.
- c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.
- d) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.
- e) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre, que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.
- f) A los actos previstos por el Artículo 27 del Convenio de 7 diciembre 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.

## **Prescripción**

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los cinco años, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

Sólo podrá reclamarse indemnización de daños y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

**Qué puede pedir el demandante en una acción por infracción**

El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar:

- a) La cesación de los actos que violen su derecho.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
- c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.
- d) La atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso.
- e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente.
- f) La publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecia expresamente.

**Compensación por daños y perjuicios**

La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.

La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

- a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.
- b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.
- c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

Cuando el Juez estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 83 de la presente Ley, la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior.

### **Agotamiento de derechos**

Los derechos derivados de una patente no podrán hacerse efectivos frente a actos relativos al producto protegido por ella, una vez que éste ha sido puesto en el comercio en el territorio de un estado miembro de la Unión Europea por el propietario de la patente o por un tercero debidamente autorizado por aquél.

### **Inversión de la carga de la prueba**

Si la patente se refiere a un procedimiento para la fabricación de un producto nuevo o de una nueva sustancia, se presumirá que cualquier producto

o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado y el presunto infractor deberá probar que ha utilizado un procedimiento distinto, salvo que sea titular de una patente relativa a un procedimiento de obtención del mismo producto, concedida antes de enero de 1986 ( fecha de adhesión de España a la Comunidad Europea). La importancia de esta excepción es sólo relativa, ya que la Ley prevé la posibilidad de efectuar diligencias de comprobación de hechos que permitan comprobar cual ha sido realmente el procedimiento utilizado.

### **CESIONES Y LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN**

En caso de cesión, salvo pacto en contrario, el cedente estará obligado a facilitar al cesionario el “know how” necesario para la puesta en práctica de la invención.

En caso de licencia de explotación, salvo pacto en contrario, la licencia se considerará no exclusiva, el licenciataria no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias y el titular de la patente estará obligado a facilitar al licenciataria el “know how” necesario para la puesta en práctica de la invención, incluso si se tratase de una licencia obligatoria.

Las cesiones y las licencias de explotación sólo surtirán efectos frente a terceros si han sido inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

### **PUESTA EN PRÁCTICA. LICENCIAS OBLIGATORIAS**

Para evitar que la 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 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 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 de Patentes y Marcas un certificado de puesta en práctica 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 esta razón es aconsejable aportar un certificado de puesta en práctica cada tres años.

### **Licencias de pleno derecho**

Siempre que no esté inscrita una licencia exclusiva, el titular de la patente podrá, en cualquier momento posterior a la concesión, notificar por escrito a la Oficina de Patentes y Marcas que está dispuesto a conceder a cualquier persona interesada una licencia de explotación no exclusiva de la invención patentada. A partir de la recepción de esta notificación quedarán reducidas a la mitad las tasas anuales de mantenimiento en vigor.

La licencia se concederá en los términos que se acuerden entre ambas partes. A falta de acuerdo, ambas partes deberán aceptar las condiciones que establezca la Oficina de Patentes y Marcas. 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**

Podrá concederse una licencia obligatoria si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) falta de explotación de la invención, explotación insuficiente o interrupción de la explotación durante un período superior a tres años. Se presumirá que existe una explotación suficiente si se presenta un certificado de puesta en práctica cada tres años;
- b) 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;
- c) 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 más antigua se refiere a una sustancia química o farmacéutica y la patente posterior se refiere a un perfeccionamiento notable del procedimiento de fabricación de aquella, cada uno de los titulares podrá obtener una licencia obligatoria del otro;
- d) 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.

Las licencias obligatorias serán siempre licencias no exclusivas y se concederán contra pago de un royalty razonable. 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.

**CERTIFICADOS DE ADICIÓN**

Durante la vigencia de una patente de invención podrán concederse certificados de adición a la misma, siempre que se refieran a objetos cuya relación con el de la patente principal sea de tal naturaleza que el conjunto cumpla con las condiciones de unidad de invención.

La duración de un certificado de adición está vinculada a la de la patente principal, caducando en la misma fecha. No es necesario pagar anualidades para mantenerla en vigor.

Una solicitud de certificado de adición puede convertirse, durante su tramitación, en solicitud de patente independiente. Una vez concedido también puede convertirse en patente independiente, pero sólo previa renuncia a la patente principal. En tal caso la nueva patente durará lo que le reste de vida legal a la patente renunciada y será preciso pagar anualidades para su mantenimiento en vigor.

**MODELOS DE UTILIDAD**

Se conceden modelos de utilidad para proteger 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, 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.

Los procedimientos no pueden ser objeto de modelos de utilidad. Tampoco podrán serlo las variedades vegetales.

### **Condiciones de patentabilidad**

Son las mismas que para las patentes pero basta la novedad en España, de modo que el estado de la técnica queda limitado a lo ya divulgado en España antes de la fecha de solicitud o de prioridad, si se reivindicase la de una solicitud en otro país.

Además se reduce el nivel exigido para la actividad inventiva, ya que basta con que la invención no resulte del estado de la técnica en España de una manera muy evidente para un experto en la materia.

### **Solicitud**

Está sujeta a los mismos requisitos que una solicitud de patente de invención.

### **Procedimiento de concesión**

Comprende los siguientes pasos:

1. Examen sobre cumplimiento de los requisitos indispensables para la asignación de una fecha de solicitud.
2. Examen sobre cumplimiento de los requisitos de forma y de las condiciones para ser modelo de utilidad, así como sobre el cumplimiento de los requisitos de unidad inventiva y de patentabilidad, excepto los de novedad y actividad inventiva.
3. Publicación. Si durante el examen reseñado en el punto 2 no se apreciase defectos o estos fuesen subsanados en el plazo de dos meses a partir de su notificación, la solicitud será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Se publicaran los datos del solicitante, las reivindicaciones y los dibujos y quedará abierto un plazo de dos meses para que formule oposición quien se considere perjudicado por la concesión del modelo de utilidad.

4. Presentación de oposiciones, que podrán basarse en derechos anteriores del oponente, derivados de patentes, modelos de utilidad o modelos industriales anteriores, o bien en que el objeto de la solicitud carecía de novedad en España en la fecha de su presentación, por haber sido ya divulgado en este país.

Si la oposición se basa en falta de novedad en España, será preciso aportar pruebas documentadas de su divulgación en nuestro país, ya sea mediante venta u oferta en el mercado o mediante descripción y/o reproducción en documentos tales como revistas, catálogos o cualquier otro tipo de información o publicidad distribuida en España. Con el fin de poder probar la fecha de edición en España de un catálogo o folleto con información sobre el objeto en cuestión, será necesario que en el documento aparezca la fecha del depósito legal, de lo contrario no será tenido en cuenta. Se recomienda por tanto que al editar catálogos o folletos se pida al impresor que proceda a efectuar su depósito legal. Se trata de una gestión muy útil a la hora de formular oposiciones.

5. Si no se hubiesen presentado oposiciones, el registro de modelo de utilidad será concedido y se expedirá el certificado de concesión, una vez pagadas las tasas de concesión.
6. Si se hubiesen presentado oposiciones, serán notificadas al solicitante, que podrá contestar en el plazo de dos meses contados desde la fecha de recepción de la notificación. A la vista de los argumentos expuestos por ambas partes y, en su caso, de las modificaciones efectuadas en las reivindicaciones, el registro de modelo de utilidad será concedido o denegado.

### **Duración**

Diez años contados desde la fecha de solicitud, a condición de que se hayan pagado las tasas anuales.

**Derechos conferidos por el modelo de utilidad.- Infracción**

Lo mismo que para las patentes de invención.

**Cesiones.- Licencias.- Puesta en práctica.- Licencias obligatorias**

Lo mismo que para las patentes de invención.

**RECURSOS**

Contra cualquier decisión de concesión o denegación de una patente o modelo de utilidad podrá formularse un recurso de alzada ante la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo de un mes contado a partir de la publicación de la mención de la resolución en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Contra la decisión que recaiga en el recurso de alzada podrá formularse un Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la mención de dicha decisión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

**MOTIVOS PARA LA ANULACIÓN DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD**

Los Tribunales pueden declarar la nulidad de una patente o de un modelo de utilidad si consideran probada al menos una de las siguientes circunstancias:

- a) no se cumple alguna de las condiciones de patentabilidad;
- b) no se describe la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia;
- c) el objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad tal como fue presentada;
- d) el titular de la patente o modelo de utilidad no tenía derecho a obtenerla.

## **PROCEDIMIENTOS JUDICIALES RELATIVOS A PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD**

Las acciones civiles, tanto de nulidad como por violación de derechos, se substanciarán con arreglo a las normas del juicio declarativo ordinario de menor cuantía, con la particularidad de que el Juez deberá recabar de la Oficina de Patentes un informe sobre la cuestión debatida.

Será competente uno de los juzgados de 1ª Instancia de la capital de la Comunidad Autónoma en que se encuentre el domicilio del demandado, o bien de la Comunidad Autónoma en que se haya producido la violación (en el caso de una acción por violación de derechos).

Frente a una acción por violación de los derechos derivados de una patente o modelo de utilidad el demandado podrá ejercer en reconvención una acción de nulidad contra la patente o modelo de utilidad en cuestión, que se substanciará en el mismo procedimiento. La nulidad podrá alegarse también en vía de excepción.

En los juicios de nulidad, el Juez podrá declarar la nulidad total de la patente o del modelo de utilidad, o bien la nulidad parcial, es decir la de sólo una o varias de las reivindicaciones. No podrá anularse sólo parte de una reivindicación.

Cualquier interesado podrá pedir a un Juzgado de 1ª Instancia de la capital de la Comunidad Autónoma en que se encuentre su domicilio que declare que la fabricación de un determinado objeto o producto o la realización de un determinado procedimiento no constituye una violación de los derechos derivados de una determinada patente o modelo de utilidad. Previamente deberá requerir notarialmente a su titular para que declare si considera la actividad en cuestión una violación de sus derechos.

### **Diligencias de comprobación de hechos**

Antes de iniciar un juicio por violación de derechos el demandante puede pedir al Juez que investigue y compruebe la existencia de los hechos supuestamente constitutivos de la infracción. Antes de acceder a la ejecución de las diligencias de comprobación de hechos, el Juez se asegurará de que existen indicios razonables de la existencia de una violación de derechos y de que no existe otro medio de comprobar la naturaleza real de los hechos. Para efectuar las diligencias de comprobación el Juez, con la ayuda de expertos, examinará “in situ” los objetos y/o procedimientos señalados por el demandante y, si en principio se considerase que pudieran ser constitutivos de una violación de los derechos derivados de la patente o modelo de utilidad en cuestión, se procederá a realizar una descripción detallada de dichos objetos y/o procedimientos.

### **Medidas cautelares**

Sólo se acordará la adopción de medidas cautelares si el solicitante ha probado que ha cumplido con la obligación expuesta más arriba de explotar en España la invención objeto de la patente o del modelo de utilidad cuyos derechos han sido supuestamente violados; o al menos que se han tomado ya medidas serias y efectivas para iniciar dicha explotación. Si se acuerda la adopción de medidas cautelares, el Juez podrá ordenar:

- a) la cesación de los actos supuestamente constitutivos de la violación;
- b) el embargo de los productos supuestamente constitutivos de la violación y de los medios exclusivamente utilizados en la fabricación de dichos productos;
- c) cualquier otra medida tendente a asegurar la efectividad de una eventual compensación por daños y perjuicios.

Al acordar, en su caso, las medidas cautelares solicitadas, el Juez fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y



perjuicios que eventualmente pudieran ocasionarse con la aplicación de dichas medidas.

La adopción de medidas cautelares podrá pedirse ya sea en el momento de presentar la demanda por violación de derechos, ya sea antes o después de presentar dicha demanda.