

## ***Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad.***

• CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES .....	3
• CAPÍTULO II ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD .....	3
• CAPÍTULO III SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD .....	5
• CAPÍTULO IV EFECTOS DEL MODELO DE UTILIDAD .....	7
• CAPÍTULO V PLURALIDAD DE PROTECCIONES Y EXTINCIÓN Y NULIDAD DE LA PROTECCIÓN .....	9
• CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES .....	10

(Presentada por la Comisión el 12 de diciembre de 1997).

Diario Oficial nº C 036 de 03/02/1998 P. 0013.

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado,

Considerando que, con arreglo al Tratado, la Comunidad y los Estados miembros deben velar por garantizar las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria y, en particular, por fomentar un mejor aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico;

Considerando el importante lugar que ocupan actualmente las invenciones técnicas, que permiten disponer de productos mejorados, de más calidad y que ofrecen o bien una especial eficacia, tal como una facilidad de aplicación o de empleo, o bien una ventaja práctica o industrial en comparación con el estado de la técnica;

Considerando que las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros aplicables a los modelos de utilidad suponen que las mismas invenciones no estén protegidas en toda la Comunidad o no lo estén de la misma forma y por un mismo período en toda la Comunidad, lo cual no responde a los criterios de un mercado interior transparente y sin obstáculos; que, por lo tanto, es necesario, en aras del establecimiento y funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito;

Considerando la importancia, en este contexto, que tiene la utilización de todos los medios susceptibles de incrementar la competitividad de la industria comunitaria en el ámbito de la

investigación y el desarrollo;

Considerando que, a la hora de innovar y responder con rapidez a las exigencias del mercado, las pequeñas y medianas empresas desempeñan un cometido estratégico;

Considerando que es necesario poner a disposición de las empresas, y especialmente de las pequeñas y medianas, y de los investigadores un instrumento poco costoso, rápido y fácil de evaluar y de aplicar;

Considerando que la protección mediante el modelo de utilidad parece adecuarse mejor que la protección mediante la patente, en particular para las invenciones técnicas que presentan una actividad inventiva específica;

Considerando la utilidad de proteger adecuadamente las invenciones técnicas en toda la Comunidad;

Considerando que en aplicación del principio de proporcionalidad basta con limitar la citada aproximación a aquellas disposiciones nacionales cuya incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior es más directa;

Considerando que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación implica que la adquisición y conservación del derecho sobre el modelo de utilidad registrado estén, en principio, sujetas a las mismas condiciones en todos los Estados miembros; que, para ello, conviene establecer una lista exhaustiva de las condiciones que debe reunir una invención técnica para obtener la protección mediante el modelo de utilidad;

Considerando que estas condiciones se asemejan, en su mayoría, a las exigidas para la protección mediante la patente; que, sin embargo, la actividad inventiva requerida debe ser diferente con objeto de tener en cuenta el carácter peculiar de las invenciones técnicas que pueden ser protegidas mediante el modelo de utilidad;

Considerando que la protección mediante el modelo de utilidad debe aplicarse tanto a los productos como a los procedimientos;

Considerando que conviene excluir de la protección mediante el modelo de utilidad no sólo aquellas invenciones excluidas habitualmente de la patente sino también las referentes a sustancias o procedimientos químicos o farmacéuticos, con objeto de responder a las necesidades de los sectores industriales correspondientes, así como las invenciones que incluyan programas informáticos;

Considerando que la solicitud de modelo de utilidad debe cumplir unas condiciones similares a las exigidas para la patente; que, no obstante, la solicitud de modelo de utilidad sólo da lugar a una verificación formal sin examen previo de la novedad ni de la actividad inventiva; que sólo debe ser objeto de un informe de búsqueda sobre el estado de la técnica a petición del solicitante;

Considerando que es fundamental, para permitir el correcto funcionamiento del mercado interior y garantizar las condiciones de una competencia sin falseamiento, hacer lo necesario para que los modelos de utilidad registrados gocen en lo sucesivo de la misma protección en la legislación de todos los Estados miembros y tengan una idéntica duración de la protección; que dicha duración no puede ser superior a diez años;

Considerando que es necesario especificar la naturaleza y el alcance de los derechos conferidos por el modelo de utilidad; que debe recordarse el principio del agotamiento

comunitario de los derechos, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero que se debe descartar explícitamente el principio del agotamiento internacional;

Considerando que también es conveniente establecer disposiciones en materia de acumulación de protección mediante patente y mediante modelo de utilidad, así como referentes a la extinción y nulidad del modelo de utilidad;

Considerando que todos los Estados miembros de la Comunidad están vinculados por el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; que la Comunidad y todos los Estados miembros están vinculados por el Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, concluido en el marco de la Organización Mundial del Comercio; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva se compaginen con las del Convenio de París y del Acuerdo antes citados; que la presente Directiva no afecta a las demás obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio y dicho Acuerdo,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

## **CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES** ➔

- **Artículo 1.** Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por modelo de utilidad el derecho registrado que confiere una protección exclusiva para las invenciones técnicas y que está reconocido en los Estados miembros con las siguientes denominaciones:

>SITIO PARA UN CUADRO<

- **Artículo 2.** Objeto

La presente Directiva tiene por objeto la aproximación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad.

## **CAPÍTULO II ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD** ➔

- **Artículo 3.** Invenciones que pueden gozar de protección

1. Los modelos de utilidad se concederán para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
2. No se considerarán invenciones a efectos del apartado 1, en particular:
  - a. los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
  - b. las creaciones estéticas;

- c. los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas;
- d. las formas de presentar informaciones.

- **Artículo 4.** Excepciones a la protección

No se concederán modelos de utilidad para:

- a. las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poder gozar de esta consideración la explotación de una invención por el mero hecho de estar prohibida en todos los Estados miembros o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria;
- b. las invenciones referentes a la materia biológica;
- c. las invenciones relativas a sustancias o procedimientos químicos o farmacéuticos;
- d. las invenciones consistentes en programas de ordenador.

- **Artículo 5.** Novedad

- 1. Se considerará que una invención es nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.
- 2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.
- 3. Se entiende también comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de modelo de utilidad, tal como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado 2, y que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior.

- **Artículo 6.** Actividad inventiva

A efectos de la presente Directiva se considerará que una invención entraña una actividad inventiva si, en la solicitud de modelo de utilidad, el solicitante indica de forma clara y fehaciente que la invención presenta, en comparación con el estado de la técnica:

- a. o bien una eficacia particular, tal como una facilidad de aplicación o de utilización;
- b. o bien una ventaja práctica o industrial.

-

### **Artículo 7.** Aplicación industrial

1. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola.
2. No se considerarán invenciones susceptibles de aplicación industrial a los fines del apartado 1, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal.

## **CAPÍTULO III SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD** ➔

- **Artículo 8.** Requisitos que debe cumplir la solicitud

1. La solicitud de modelo de utilidad debe contener:
  - a. una petición de concesión de un modelo de utilidad;
  - b. una descripción de la invención;
  - c. una o varias reivindicaciones;
  - d. cuando proceda, los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones;
  - e. un resumen.
2. La solicitud de modelo de utilidad dará lugar al pago de la tasa de depósito y, cuando proceda, de una tasa de búsqueda.

- **Artículo 9.** Fecha de presentación

La fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad será aquella en que el solicitante haya presentado los documentos que contengan:

- a. una indicación de que se solicita un modelo de utilidad;
- b. los datos que permitan identificar al solicitante;
- c. una descripción y una o varias reivindicaciones.

- **Artículo 10.** Designación del inventor

La solicitud de modelo de utilidad deberá comprender la designación del inventor. Si

el solicitante no es el inventor o el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese el origen de las adquisición del derecho al modelo de utilidad.

- **Artículo 11.** Unidad de invención

La solicitud de modelo de utilidad no podrá comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren un único concepto inventivo general.

- **Artículo 12.** Descripción de la invención

La invención deberá describirse en la solicitud de modelo de utilidad de manera suficientemente clara y completa para que un experto sobre la materia pueda aplicarla.

- **Artículo 13.** Reivindicaciones

1. Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deberán ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción.
2. El número de reivindicaciones deberá limitarse a lo estrictamente necesario, habida cuenta de la naturaleza de la invención.

- **Artículo 14.** Resumen

El resumen servirá exclusivamente a fines de información técnica. No podrá ser tomado en consideración a ningún otro fin y, en particular, no podrá ser utilizado para la determinación del ámbito de la protección solicitada ni para la aplicación del apartado 3 del artículo 5.

- **Artículo 15.** Examen sobre los requisitos formales

1. La autoridad competente ante la que se presente una solicitud de modelo de utilidad examinará si ésta reúne los requisitos formales exigidos en los artículos 8 y 10 y comprobará si contiene una descripción y un resumen.
2. Si no puede establecerse una fecha de presentación, la autoridad competente invitará al solicitante, en el plazo y en las condiciones que determine, a que subsane las irregularidades constatadas. Si tales irregularidades no son subsanadas en el plazo fijado, la solicitud no se tramitará como solicitud de modelo de utilidad.
3. La autoridad competente mencionada en el apartado 1 no procederá al examen de las condiciones previstas en los artículos 5, 6 y 7.

- **Artículo 16.** Informe de búsqueda

1. Si se hubiere dado una fecha de presentación a una solicitud de modelo de utilidad y ésta no se hubiese tenido por retirada, la autoridad competente ante la

que se haya presentado la solicitud emitirá, a petición del solicitante, un informe de búsqueda referente al estado de la técnica pertinente, con arreglo a las reivindicaciones y teniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos existentes, en su caso.

2. La autoridad competente ante la que se haya presentado la solicitud podrá encomendar la tarea de realizar el informe de búsqueda a cualquier autoridad que estime competente para ello.
3. El informe de búsqueda, una vez realizado, será notificado al solicitante, en unión de copias de todos los documentos citados.
4. En las disposiciones que adopten para ajustarse a la presente Directiva, los Estados miembros podrán establecer la obligatoriedad del informe de búsqueda cuando se interponga una acción judicial con objeto de hacer valer los derechos conferidos por el modelo de utilidad.

- **Artículo 17. Derecho de prioridad**

1. Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de modelo de utilidad o de patente en o para alguno de los Estados miembros que sean parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, o su causahabiente, gozará, para efectuar la presentación en uno o varios de los demás Estados miembros, de un derecho de prioridad durante un plazo de doce meses a partir de la presentación de la primera solicitud.
2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda presentación que tenga valor de presentación nacional regular en virtud de la legislación nacional del Estado miembro en el que se haya efectuado o de tratados bilaterales o multilaterales.
3. Por presentación nacional regular se entenderá toda presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada en el Estado miembro de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

- **Artículo 18. Prioridad interna**

1. Quien hubiere presentado regularmente una solicitud de patente gozará de un derecho de prioridad de doce meses para presentar una solicitud de modelo de utilidad que tenga por objeto la misma invención, a menos que se haya reivindicado ya una prioridad para la solicitud de patente.
2. Se aplicará mutatis mutandis lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 17.

## **CAPÍTULO IV EFECTOS DEL MODELO DE UTILIDAD ➔**

- **Artículo 19. Duración de la protección**

1. El modelo de utilidad tendrá una duración de seis años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
2. Seis meses antes de la expiración del plazo citado en el apartado 1, el titular podrá presentar a la autoridad competente una solicitud de prórroga de la duración de la protección por un período de dos años.
3. Seis meses antes de la expiración del plazo citado en el apartado 2, el titular podrá presentar una segunda y última solicitud de prórroga de la duración del modelo de utilidad por un período de dos años como máximo.
4. La protección mediante el modelo de utilidad no podrá exceder en ningún caso una duración diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

- **Artículo 20.** Derechos conferidos por el modelo de utilidad

1. Cuando el objeto del modelo de utilidad sea un producto, el modelo de utilidad registrado conferirá a su titular el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento de aquél, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines del producto objeto del modelo de utilidad.
2. Cuando el objeto del modelo de utilidad sea un procedimiento, el modelo de utilidad registrado conferirá a su titular el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento de aquél, realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.
3. Los derechos conferidos por el modelo de utilidad con arreglo a los apartados 1 y 2 no se extenderán:
  - a. a los actos realizados en la esfera privada y con fines no comerciales;
  - b. a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto protegido.
4. Los titulares de modelos de utilidad tendrán el derecho de cederlos o transferirlos por sucesión y de concluir contratos de licencia.
5. Los Estados miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por un modelo de utilidad, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal del modelo de utilidad ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del modelo de utilidad, teniendo en cuenta los intereses de terceros.
6. Cuando la legislación de un Estado miembro permita otros usos del objeto de un modelo de utilidad distintos de los autorizados conforme al apartado 5, sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por los poderes públicos o por terceros autorizados por estos poderes, se observarán las disposiciones aplicables a las patentes para usos similares.

-

#### **Artículo 21.** Agotamiento comunitario de los derechos

1. Los derechos conferidos por el modelo de utilidad no se extenderán a los actos relativos al producto cubierto por este modelo de utilidad, después que este producto haya sido comercializado en la Comunidad por el titular del derecho o con su consentimiento.
2. No obstante, los derechos conferidos por el modelo de utilidad se extenderán a los actos relativos al producto cubierto por este modelo de utilidad, después que este producto haya sido comercializado fuera de la Comunidad por el titular del derecho o con su consentimiento.

### **CAPÍTULO V PLURALIDAD DE PROTECCIONES Y EXTINCIÓN Y NULIDAD DE LA PROTECCIÓN ➡**

- **Artículo 22.** Pluralidad de protecciones
  1. Una misma invención podrá ser objeto, simultánea o sucesivamente, de una solicitud de patente de invención y de una solicitud de modelo de utilidad.
  2. Los Estados miembros podrán establecer que un modelo de utilidad concedido se considerará sin efecto cuando se haya concedido y publicado una patente de invención correspondiente al mismo objeto.
  3. Los Estados miembros que no hagan uso de la facultad contemplada en el anterior apartado adoptarán las medidas apropiadas para que el titular, en caso de que sus derechos resulten lesionados, no pueda iniciar procedimientos sucesivos en virtud de dos regímenes de protección.
- **Artículo 23.** Extinción

El modelo de utilidad se extinguirá:

  - a. al término del plazo previsto en el artículo 19;
  - b. por renuncia del titular del modelo de utilidad;
  - c. cuando las tasas a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 no hayan sido satisfechas a su debido tiempo.
- **Artículo 24.** Nulidad
  1. La solicitud de nulidad del modelo de utilidad sólo podrá asentarse en alguno de estos motivos:
    - a. que el objeto del modelo de utilidad no pueda ser protegido en virtud de los

dispuesto en los artículos 3 a 7 de la presente Directiva;

- b. que el modelo de utilidad no explique la invención de manera lo suficiente clara y concisa como para que un experto sobre la materia pueda aplicarla;
  - c. que el objeto del modelo de utilidad vaya más allá del contenido de la solicitud de modelo de utilidad tal y como fue presentada;
  - d. que la protección conferida por el modelo de utilidad se haya ampliado.
2. Si los motivos de nulidad sólo afectan parcialmente al modelo de utilidad, la nulidad se declarará en forma de una limitación correspondiente de dicho modelo de utilidad. La limitación podrá efectuarse mediante una modificación de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos.

## **CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES** ➔

- **Artículo 25.** Incorporación

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1999 e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regido por la presente Directiva.

- **Artículo 26.** Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

- **Artículo 27.** Destinatarios

Los destinatarios de la presente directiva serán los Estados miembros.