



COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Bruselas, 25.06.1999  
COM(1999)309 final

97/0356 (COD)

Propuesta modificada 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**

(presentada por la Comisión de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del  
Tratado CE)

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

### **GENERALIDADES**

El 12 de diciembre de 1997, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de directiva relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo de utilidad<sup>1</sup>.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 27 de mayo de 1998<sup>2</sup>.

En su dictamen, aprobado en primera lectura en su sesión plenaria de los días 8 a 12 de marzo de 1999, el Parlamento Europeo aprobó la iniciativa de la Comisión, aunque supeditó esta aprobación a 34 enmiendas<sup>3</sup>. Cabe señalar que el Parlamento no cuestionó el enfoque de la Comisión en la materia y que se han conservado las características del modelo de utilidad previsto en la propuesta inicial: el nivel de inventiva requerido es inferior al exigido para las patentes, las condiciones de fondo de la protección no se someten a un examen previo y la duración de la protección se limita a diez años.

El Parlamento desea que la Directiva defina el modelo de utilidad, refiriéndose especialmente a una estructura, un mecanismo o una configuración y excluyendo, por consiguiente, los procedimientos y las substancias del ámbito de aplicación de la Directiva. Ahora bien, propone que se incluyan en el ámbito de aplicación las invenciones en que intervienen programas informáticos. Otra propuesta importante del dictamen del Parlamento se refiere a la actividad inventiva: propone que se admita una actividad inventiva más limitada que para las patentes, pero inspirándose de las disposiciones pertinentes del Convenio sobre la patente europea. El dictamen del Parlamento Europeo contiene también propuestas destinadas a reforzar la seguridad jurídica del modelo de utilidad, ampliando a terceros la posibilidad de solicitar un informe de búsqueda y haciendo que éste sea obligatorio en determinadas circunstancias. El Parlamento Europeo propone introducir en la Directiva un procedimiento de ventanilla única, con el fin de permitir al solicitante presentar una única solicitud de modelo de utilidad en un Estado miembro, y que este último se encargue de transmitirla a los demás Estados miembros en que el solicitante desea gozar de protección. También propone introducir un procedimiento de oposición, de tal forma que los litigios relativos al modelo de utilidad se resuelvan más rápidamente que mediante una acción judicial. Por último, el dictamen del Parlamento contiene propuestas para reducir en un 50 % las tasas para las PYME, los inventores independientes y las universidades, y para ampliar los motivos de nulidad en caso de que el titular no tuviera derecho al modelo de utilidad.

El objetivo de la presente propuesta modificada es tener en cuenta, en la medida de lo posible, las enmiendas del Parlamento Europeo, que contribuyen, en su mayoría, a precisar y aclarar el texto de la propuesta inicial.

---

<sup>1</sup> DO C 36 de 3.2.1998, p. 13.

<sup>2</sup> DO C 235 de 27.7.1998, p. 26.

<sup>3</sup> Aún sin publicar.

La Comisión ha podido aceptar 25 enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. De estas 25 enmiendas, 20 se han aceptado íntegramente (enmiendas 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34), mediante, en su caso, una adaptación técnica, y 5 en parte (enmiendas 2, 6, 8, 10 y 26). Por el contrario, la Comisión no ha podido aceptar 9 de las enmiendas propuestas (enmiendas 1, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24 y 30).

Las enmiendas relativas a la introducción de un procedimiento de ventanilla única [enmiendas 1, 6 (en parte) y 17] se han rechazado, ya que con ello se iría más allá del objetivo de la Directiva, que consiste en aproximar las disposiciones nacionales sobre los modelos de utilidad que inciden más directamente en el funcionamiento del mercado interior. Por otra parte, tal procedimiento no obedece a una necesidad expresada por los medios económicos interesados en la consulta iniciada con el Libro verde de 1995. Además, el establecimiento de dicho procedimiento plantearía dificultades en el plano jurídico y práctico y no resolvería, por ejemplo, el problema de las traducciones. También ha de tomarse en consideración la carga de trabajo que supondría para los servicios nacionales la gestión de este procedimiento. Ahora bien, dentro del seguimiento de la Directiva y a la luz de la experiencia adquirida, la Comisión podría examinar, si se estimara necesario, la posibilidad de establecer tal procedimiento.

La enmienda que prevé la instauración de un procedimiento de oposición (enmienda 18) se ha rechazado, porque también va más allá de la armonización objeto de la Directiva. Se trata de una cuestión de procedimiento que deben apreciar los Estados miembros, con arreglo al principio de proporcionalidad. Como en el caso del procedimiento de ventanilla única, dentro del seguimiento de la Directiva podría examinarse la posibilidad de introducir un procedimiento de oposición.

También se han rechazado otras varias enmiendas. Éste es el caso de las enmiendas referidas, directa o indirectamente, al ámbito de aplicación de la Directiva [enmiendas 2 (en parte), 6 (en parte), 8, 23 y 24]. El objetivo de estas enmiendas es excluir del ámbito de aplicación de la Directiva las sustancias y los procedimientos. La exclusión de las sustancias y los procedimientos de la protección mediante el modelo de utilidad responde a una concepción antigua ya superada. La consulta iniciada con el Libro verde de 1995 sobre los modelos de utilidad ha mostrado que la gran mayoría de los medios interesados era favorable a un ámbito de aplicación que abarcara también las sustancias y los procedimientos. Además, la exigencia de la forma tridimensional –de donde procede la exclusión de la protección de las sustancias y los procedimientos– está desapareciendo de las legislaciones de los Estados miembros. En la actualidad, sólo quedan cuatro Estados miembros que incluyen la forma tridimensional entre las condiciones para obtener la protección mediante el modelo de utilidad.

Asimismo, la enmienda en que se prevé una reducción de las tasas del 50 % para las PYME, los inventores independientes y las universidades (enmienda 12) también se ha rechazado. Aunque la preocupación reflejada en dicha enmienda sea laudable, una disposición de este tipo no tiene cabida como tal en una Directiva de armonización, dado que tendría consecuencias financieras para los Estados miembros que irían más allá del objetivo de esta Directiva. La idea subyacente a esta enmienda se ha recogido en un considerando.

Por último, la Comisión no ha aceptado otras enmiendas. La enmienda que preveía, además del control *a posteriori*, un control *a priori* de las excepciones (enmienda 15) se ha rechazado porque cuestiona la ausencia de un examen formal de las condiciones de la protección. Las enmiendas que presentaban la «ventaja práctica o técnica» como un requisito suplementario para obtener la protección [enmiendas 6 (en parte), 10 y 16] no se han aceptado, debido a que se introduciría una nueva exigencia para obtener la protección, mientras que la ventaja técnica o práctica debe considerarse más bien una explicación de la actividad inventiva.

La enmienda en que se prevé la nulidad del modelo de utilidad en caso de que el titular no tuviera derecho a obtenerlo (enmienda 30) no se ha aceptado. En efecto, según esta hipótesis, el verdadero inventor perdería definitivamente su derecho al modelo de utilidad ya que la invención ya no podría considerarse nueva. Por consiguiente, la nulidad no es deseable. Ahora bien, debería permitirse la posibilidad de transferir el título al verdadero inventor.

## COMENTARIOS SOBRE LOS CONSIDERANDOS

### COMENTARIOS GENERALES

Para facilitar la lectura del preámbulo de la propuesta modificada, se ha numerado cada considerando. A raíz del dictamen del Parlamento, se han modificado tres considerandos y se ha añadido uno nuevo (véase el cuadro siguiente).

Considerandos	Enmiendas
6	12
13	2 (en parte)
14	3
19 (nuevo)	4

### COMENTARIOS DETALLADOS

El considerando 6 se ha completado para reflejar la enmienda 12 del Parlamento Europeo en lo relativo a la reducción de las tasas para las PYME, los inventores independientes y las universidades.

La modificación del considerando 13 corresponde a la enmienda 2 (en parte) del Parlamento, para reflejar la supresión de la exclusión relativa a las invenciones en que intervienen programas informáticos.

La modificación introducida en el considerando 14 corresponde a la enmienda 3 del Parlamento sobre la ampliación a los terceros interesados de la posibilidad de solicitar un informe de búsqueda.

El nuevo considerando 19 corresponde a la enmienda 4 del Parlamento relativa al seguimiento de la Directiva por la Comisión tres años después de la incorporación de la Directiva en los Estados miembros.

## COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS

### COMENTARIOS GENERALES

A raíz del dictamen del Parlamento Europeo, se han modificado veinte artículos o apartados y se han insertado tres nuevos artículos en la propuesta modificada, relativos a las relaciones con las otras formas de protección (artículo 22), la aplicación subsidiaria (artículo 26) y el seguimiento de la Directiva (artículo 28). Por añadidura, dos artículos han sido objeto de modificaciones técnicas (apartado 1 del artículo 18 y apartado 1 del artículo 27). Para facilitar la lectura de las enmiendas en los artículos en cuestión, se ha establecido un cuadro de correspondencias (véase el cuadro siguiente).

Artículos	Enmiendas
1	6 (en parte)
3, §1 (ex §2)	34
3, §2 (nuevo)	7
4	8 (en parte)
5, §3	9
6	6 (en parte) y 10
8, §1	11
13, §2 (suprimido)	14
16, §1	19
16, §3	20
16, §4	21
18, §1	-
19, §2	22
20, §1	26
20, §2	26
20, §4	25
20, §7 (nuevo)	26
22 (nuevo)	5
23 (ex 22), §2	27
23 (ex 22), §3	28
25 (ex 24), §1, a)	29
25 (ex 24), §2	31
26 (nuevo)	32
27, §1	-
28	33

## COMENTARIOS DETALLADOS

### Artículo 1

El título «Definiciones» de la propuesta inicial se sustituye por el título «Definición» para reflejar las modificaciones aportadas al contenido del artículo.

#### *Apartado 1*

Este artículo se ha modificado para reflejar (en parte) la enmienda 6 del Parlamento. En el se recoge la idea que figuraba en el apartado 1 del artículo 3 de la propuesta inicial sobre las invenciones que se pueden proteger y se precisa que puede tratarse de invenciones relativas a productos o procedimientos. La referencia a una configuración, una estructura o un mecanismo no se mantiene, ya que supondría excluir los procedimientos y las sustancias, opción que no es la escogida por la Comisión. Tampoco se incluye aquí la referencia a una ventaja práctica o técnica o que aporta otro beneficio al usuario, por ejemplo en el ámbito de la formación o del ocio, sino que se transfiere al artículo 6 relativo a la actividad inventiva, como

#### *Apartado 2*

El apartado 2 corresponde en parte al artículo 1 de la propuesta inicial, pero, como lo propone el Parlamento Europeo (enmienda 6), se incluye la lista de las denominaciones nacionales, para la interpretación.

### Artículo 3

Se modifica el título, puesto que el contenido del antiguo apartado 1 de este artículo se ha transferido al apartado 1 del artículo 1 y el artículo 3 (nuevo) se refiere únicamente a las excepciones a la protección.

#### *Apartado 1*

Se suprime el antiguo apartado 1, habida cuenta de la nueva definición que figura en el artículo 1. El nuevo apartado 1 corresponde por tanto al antiguo apartado 2. La enmienda 34 del Parlamento destinada a permitir que los juegos estén protegidos mediante el modelo de utilidad, siempre y cuando cumplan las condiciones de la protección, se recoge en la redacción de la letra c).

#### *Apartado 2*

Este nuevo apartado, que corresponde a la enmienda 7 del Parlamento, se inspira de las disposiciones correspondientes del Convenio sobre la patente europea (apartado 3 del artículo 52) y está destinado a excluir de la protección mediante el modelo de utilidad únicamente los elementos del apartado anterior en cuanto tales.

### Artículo 4

Se modifica el título del artículo 4 para distinguirlo del título del artículo 3 y reflejar mejor el contenido de este artículo, que se refiere a las invenciones que no pueden

protegerse mediante el modelo de utilidad. La supresión de la letra d) relativa a las invenciones en que intervienen programas informáticos corresponde a la enmienda 8 (en parte) del Parlamento. Por lo tanto, las invenciones en que intervienen programas informáticos podrán protegerse mediante el modelo de utilidad, siempre y cuando cumplan las condiciones de la protección establecidas en la Directiva.

## **Artículo 5**

### *Apartado 3*

Las modificaciones pretenden precisar, por una parte, que también se considera incluido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patentes, de conformidad con la enmienda 9 del Parlamento y, por otra parte, que las solicitudes anteriores deben cubrir el mismo territorio que el de la solicitud de modelo de utilidad para poder considerar que forman parte del estado de la técnica.

## **Artículo 6**

Este artículo es el resultado de una combinación de las enmiendas 6 y 10 del Parlamento.

### *Apartado 1*

Este apartado refleja la idea de la enmienda 10 del Parlamento, según la cual la invención entraña una actividad inventiva si, visto el estado de la técnica, no resulta muy evidente para un experto en la materia. Esta redacción, que se inspira en la definición de la actividad inventiva prevista en el Convenio sobre la patente europea (artículo 56), permite establecer que la protección mediante el modelo de utilidad requiere una actividad inventiva. Sin embargo, el matiz aportado al introducir la palabra «muy» indica que esta actividad inventiva es inferior a la requerida para las patentes. De hecho, en determinadas legislaciones nacionales en materia de modelo de utilidad existe una redacción de este tipo. Por añadidura, este artículo introduce la idea de la enmienda 6 del Parlamento relativa a la definición del modelo de utilidad, según la cual la invención debe presentar también una ventaja.

### *Apartado 2*

En el apartado 2 se precisa el contenido de la noción de ventaja señalada en el apartado anterior, inspirándose en los elementos que figuran en la enmienda 6 del Parlamento. Se trata de una ventaja práctica o técnica para la utilización o la fabricación del producto o el procedimiento de que se trate, u otro beneficio para el usuario, por ejemplo en el ámbito de la formación o el ocio. El «otro beneficio» mencionado aquí permite abarcar, en concreto, invenciones en materia de juegos o juguetes.

## **Artículo 8**

### *Apartado 1*

Al añadir el término «únicamente», que corresponde a la enmienda 11 del Parlamento Europeo, se puede limitar estrictamente los elementos que debe incluir la solicitud de modelo de utilidad.

## **Artículo 13**

### *Apartado 2 (suprimido)*

El apartado 2 de la propuesta inicial pretendía limitar el número de reivindicaciones a lo estrictamente necesario, habida cuenta de la naturaleza de la invención. El Parlamento Europeo (enmienda 14) ha considerado que esta redacción era demasiado subjetiva y daría probablemente lugar a divergencias entre las legislaciones nacionales en la materia. Por ello, ha considerado preferible hacer respetar las reivindicaciones mediante el artículo 25 (nulidad).

## **Artículo 16**

### *Apartado 1*

La modificación, que corresponde a la enmienda 19 del Parlamento, tiene por objeto ampliar la posibilidad de solicitar un informe de búsqueda a cualquier persona interesada, a su cargo. Esta modificación permite mejorar la seguridad jurídica.

### *Apartado 3*

El añadido, que corresponde a la enmienda 20 del Parlamento, prevé que el informe de búsqueda se incluya en el expediente, es decir, se ponga a disposición del público como parte de la documentación que acompaña a la concesión del modelo de utilidad. Este añadido permite mejorar la transparencia y la seguridad jurídica.

### *Apartado 4*

Las modificaciones aportadas corresponden a la enmienda 21 del Parlamento y en ellas se establece que los Estados miembros ya no tienen la facultad sino la obligación de hacer preceptivo el informe de búsqueda cuando se interponga una acción judicial, salvo que el informe se haya establecido anteriormente. Estas modificaciones corresponden también a los deseos del Comité Económico y Social.

## **Artículo 18**

Se modifica el título para tener en cuenta la nueva redacción del apartado 1 de este artículo.

### *Apartado 1*

La modificación está destinada a precisar que esta disposición se refiere al derecho de prioridad en el interior de un mismo Estado miembro. Además, completa la propuesta inicial, al prever que el solicitante también puede transformar su solicitud de patente en solicitud de modelo de utilidad.

## **Artículo 19**

### *Apartado 2*

El añadido, que corresponde a la enmienda 22 del Parlamento, prevé que la prórroga del modelo de utilidad, al expirar el primer período de seis años, no se concederá si no



se ha realizado sobre la invención de que se trata una solicitud de informe de búsqueda. La idea consiste en reforzar la seguridad jurídica, evitando que estén demasiado tiempo vigentes modelos de utilidad no examinados.

## **Artículo 20**

### *Apartado 1*

La supresión del término «registrado», que se deriva de la enmienda 26 del Parlamento, debe considerarse juntamente con el nuevo apartado 7 de este artículo, en que se prevé que el derecho conferido por el modelo de utilidad tendrá plenos efectos a partir del momento de la publicación de su registro.

### *Apartado 2*

Como en el caso del apartado anterior, la supresión del término «registrado», que se deriva de la enmienda 26 del Parlamento, debe considerarse juntamente con el nuevo apartado 7 de este artículo, en que se prevé que el derecho conferido por el modelo de utilidad tendrá plenos efectos a partir del momento de la publicación de su registro.

### *Apartado 4*

Las modificaciones tienen por objeto, por una parte, ampliar la noción de transmisión, de conformidad con la enmienda 25 del Parlamento Europeo, y, por otra, permitir también la transmisión de las solicitudes de modelos de utilidad.

### *Apartado 7 (nuevo)*

Este nuevo apartado, que corresponde a la enmienda 26 del Parlamento, precisa a partir de qué momento tiene plenos efectos el modelo de utilidad. Esta nueva disposición es un elemento importante, ya que la propuesta inicial no incluía ninguna disposición en la materia.

## **Artículo 22 (nuevo)**

Este nuevo artículo, que recoge, completándolo en lo relativo a la topografía de los productos semiconductores, el contenido de la enmienda 5 del Parlamento mediante una adaptación técnica, tiene por objeto precisar las relaciones del modelo de utilidad con las otras formas de protección.

## **Artículo 23**

### *Apartado 2*

La modificación, que corresponde a la enmienda 27 del Parlamento, suprime la opción que se daba a los Estados miembros en la propuesta inicial. La nueva redacción ya no permite una aplicación optativa y el modelo de utilidad concedido se considerará sin efecto cuando se haya otorgado y publicado una patente de invención correspondiente al mismo objeto. Esta modificación corresponde también a una petición del Comité Económico y Social.

### *Apartado 3*

La modificación, que corresponde a la enmienda 28 del Parlamento, refleja los cambios introducidos en el apartado anterior.

## **Artículo 25**

### *Letra a) del apartado 1*

Esta modificación, que corresponde a la enmienda 29 del Parlamento, tiene en cuenta la nueva redacción del artículo 1.

### *Apartado 2*

La modificación, que corresponde a la enmienda 31 del Parlamento, precisa que, si las legislaciones nacionales lo permiten, la limitación del modelo de utilidad podrá efectuarse mediante una modificación de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos.

## **Artículo 26 (nuevo)**

Este nuevo artículo, que recoge el contenido de la enmienda 32 del Parlamento mediante una adaptación técnica, permite que se aplique la legislación nacional sobre patentes de no existir disposiciones nacionales aplicables. Con esto se evita tener que crear procedimientos específicos y remitir a la legislación sobre patentes en materia de procedimiento.

## **Artículo 27**

### *Apartado 1*

La modificación introducida en materia de incorporación se inspira de las disposiciones existentes en otras directivas.

## **Artículo 28 (nuevo)**

Este nuevo artículo, que recoge el contenido de la enmienda 33 del Parlamento mediante una adaptación técnica, prevé un seguimiento de la Directiva por la Comisión, al igual que se prevé en otras directivas vigentes en el ámbito de la propiedad industrial.

Propuesta modificada 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**

**(texto pertinente a los fines del EEE)**

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión<sup>4</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social<sup>5</sup>,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado<sup>6</sup>,

- (1) 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;
- (2) 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;
- (3) 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;

---

<sup>4</sup> DO C 36 de 3.2.1998, p. 13.

<sup>5</sup> DO C 235 de 27.7.1998, p. 26.

<sup>6</sup> Dictamen del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 1999.

- (4) 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;
- (5) 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;
- (6) 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; que, con este fin, las tasas deben, en la medida de lo posible, elevarse a un importe razonable para las PYME, los inventores independientes y las universidades;
- (7) 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;
- (8) Considerando la utilidad de proteger adecuadamente las invenciones técnicas en toda la Comunidad;
- (9) 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;
- (10) 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;
- (11) 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;
- (12) Considerando que la protección mediante el modelo de utilidad debe aplicarse tanto a los productos como a los procedimientos;
- (13) 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;

- (14) 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 o de cualquier tercero interesado;
- (15) 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;
- (16) 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;
- (17) 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;
- (18) 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;
- (19) Considerando que debe hacerse un seguimiento de la aplicación de la presente Directiva y de su adecuación para garantizar, en el ámbito de los modelos de utilidad, el correcto funcionamiento del mercado interior y la innovación de las empresas de la Comunidad; que la Comisión debería proponer las medidas que, en consecuencia, resulten necesarias; que entre dichas medidas deberían proponerse formas concretas de facilitar y reducir el costo del registro del modelo de utilidad en más de un Estado miembro,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

## CAPÍTULO I

### DISPOSICIONES GENERALES

#### *Artículo 1*

#### **Definición**

1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y puedan tener aplicaciones industriales, relativas a productos o procedimientos.

2. En los Estados miembros se utilizarán las siguientes denominaciones:

Bélgica	:	Brevet de courte durée / Octrooi van korte duur
Dinamarca	:	Brugsmodel
Alemania	:	Gebrauchsmuster
Grecia	:	Πιστοποιητικό υποδειγματοζ χρησιμότηταζ
España	:	Modelo de utilidad
Francia	:	Certificat d'utilité
Irlanda	:	Short-term patent
Italia	:	Brevetto per modelli di utilità
Países Bajos	:	Zesjarig octrooi
Austria	:	Gebrauchsmuster
Portugal	:	Modelo de utilidade
Finlandia	:	Nyttighetsmodellagen

## Artículo 2

### **Objeto**

La presente Directiva tiene por objeto la aproximación de las disposiciones legales, 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

### **Excepciones a la protección**

1. No se considerarán invenciones susceptibles de protegerse mediante el modelo de utilidad, en concreto:

- 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 o para actividades económicas;
- d) las formas de presentar informaciones.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la protección mediante el modelo de utilidad de los elementos mencionados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud del modelo de utilidad o el modelo de utilidad se refieran a dichos elementos en cuanto tales.

## Artículo 4

### **Invenciones que no pueden gozar de 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.

#### 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 modelos de utilidad y de patentes, tal como hubiesen sido presentadas en el Estado miembro de que se trate o que designen a dicho Estado, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado 2, y que hayan sido objeto de publicación en dicha fecha o en una fecha posterior.

#### Artículo 6

##### **Actividad inventiva**

1. A efectos de la presente Directiva se considerará que una invención entraña una actividad inventiva si presenta una ventaja y, para un experto en la materia, no se deriva de forma muy evidente del estado de la técnica.
2. La ventaja a que hace referencia el apartado anterior consistirá en una ventaja práctica o técnica para la utilización o la fabricación del producto o el procedimiento de que se trate, u otro beneficio para el usuario, por ejemplo en el ámbito de la formación o el ocio.

#### 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 deberá contener únicamente:

- 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 en la materia pueda aplicarla.

#### *Artículo 13*

### **Reivindicaciones**

*Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deberán ser claras y concisas y habrán de fundarse en la descripción.*

#### *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 ha dado una fecha de presentación a una solicitud de modelo de utilidad y ésta no se ha considerado retirada, la autoridad competente ante la que se haya presentado la solicitud emitirá, a petición del solicitante o de cualquier persona interesada, a sus propias expensas, 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. El informe de búsqueda estará a disposición del público como parte integrante de la documentación que acompaña a la concesión del modelo de utilidad.
4. En las disposiciones que adopten para ajustarse a la presente Directiva, los Estados miembros deberán 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, salvo que éste haya sido objeto de un informe de búsqueda anterior.

## Artículo 17

### **Derecho de prioridad**

1. Quien haya 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 otro u otros 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 fuese la suerte posterior de esta solicitud.

## Artículo 18

### **Prioridad interna y transformación**

1. Quien haya presentado regularmente una solicitud de patente en un Estado miembro gozará de un derecho de prioridad de doce meses para presentar una solicitud de modelo de utilidad o para transformar su solicitud de patente en solicitud de modelo de utilidad en el mismo Estado miembro, 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

### **EFFECTOS 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. No se concederá esta prórroga si no se ha realizado sobre la invención de que se trata una solicitud de informe de búsqueda.

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 o de solicitudes de modelos de utilidad estarán capacitados para transmitirlos por todos los medios reconocidos en derecho y 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.

7. El derecho conferido por el modelo de utilidad tendrá plenos efectos a partir del momento de la publicación de su registro.

#### *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.

#### *Artículo 22*

### **Relaciones con las otras formas de protección**

La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho comunitario o el Derecho del Estado miembro de que se trate respecto a los dibujos y modelos y otros signos distintivos, a los derechos de autor, las patentes, los caracteres tipográficos, la topografía de los productos semiconductores, la responsabilidad civil y la competencia desleal.

## CAPÍTULO V

### **PLURALIDAD DE PROTECCIONES Y EXTINCIÓN Y NULIDAD DE LA PROTECCIÓN**

#### *Artículo 23*

### **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. Un modelo de utilidad concedido se considerará sin efecto cuando se haya otorgado y publicado una patente de invención correspondiente al mismo objeto.

3. Los Estados miembros 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 24

##### **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 25

##### **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 protegerse en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 y 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 en 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. Si las legislaciones nacionales lo permiten, la limitación podrá efectuarse mediante una modificación de las reivindicaciones, de la descripción o de los dibujos.

## Artículo 26

### **Aplicación a título subsidiario**

En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para éstos las disposiciones establecidas para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especificidad de aquellos.

## CAPÍTULO VI

### DISPOSICIONES FINALES

## Artículo 27

### **Incorporación**

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva en un plazo máximo de dos años a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 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 28

### **Seguimiento de la Directiva**

Tres años después de la fecha límite de incorporación fijada en el artículo 27, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de los resultados de la aplicación de la Directiva y de si se puede determinar si es preciso adaptarla para garantizar, en el ámbito de los modelos de utilidad, el correcto funcionamiento del mercado interior y la innovación de las empresas de la Comunidad. Asimismo, propondrá las medidas que juzgue necesarias para mejorar la presente Directiva.



*Artículo 29*

**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 30*

**Destinatarios**

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

*Por el Parlamento Europeo*  
*El Presidente*

*Por el Consejo*  
*El Presidente*