



A propósito de la protección de (algunas) invenciones menores: las patentes de modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina

MARÍA ANTONIETA GÁLVEZ KRÜGER

SUMARIO: 1. Consideraciones previas. 2. Origen y evolución del modelo de utilidad como modalidad de protección de la Propiedad Industrial 3. El modelo de utilidad “andino”. 4. Conclusiones y (variadas) consideraciones finales.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.-

El modelo de utilidad es una modalidad o categoría de derecho de propiedad industrial poco difundida y poco utilizada en los Países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)¹. Sin embargo, los modelos de utilidad son bastante populares en otros países, como por ejemplo Alemania, Japón, China, República de Corea, España, entre otros.

Introducidos en la normativa de la CAN a finales de 1991, es decir, hace casi 20 años, los modelos de utilidad aún no han logrado “enraizarse” en los países andinos. Así tenemos por ejemplo los siguientes datos de solicitudes de modelos de utilidad iniciadas y modelos de utilidad concedidos en dos Países miembros de la CAN (Perú y Colombia) entre 2006 y 2009. En relación con Bolivia y Ecuador (y Colombia, para algunos años) no se cuenta con información.

Solicitudes iniciadas de MODELOS DE UTILIDAD*, Colombia y Perú (2006-2009)²

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Colombia | 251 | 224 (157) | 203 | 230 |
| Perú | 58 (52) | 79 (66) | 68 (52) | 86 (73) |

(*) Solicitudes presentadas por nacionales o residentes.

¹ Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

² Fuente: OMPI, disponible en www.wipo.int/ipstats/es/statistics/model/.

**Solicitudes concedidas de MODELOS DE UTILIDAD*, Colombia y Perú
(2006-2009)³**

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Colombia | - | 35 | - | - |
| Perú | 13 (12) | 27 (23) | 16 (12) | 36 (30) |

(*) Solicitudes concedidas, nacionales o residentes.

Las cifras anteriores, en contraposición con las cifras del cuadro siguiente, relativas a las solicitudes iniciadas y modelos de utilidad concedidos en países tales como China, Japón, República de Corea, Alemania, Brasil, España y Australia.

Solicitudes de MODELOS DE UTILIDAD iniciadas y concedidas (2008-2009)
Otros países⁴**

| País | Iniciadas (2008) | Concedidas (2008) | Iniciadas (2009) | Concedidas (2009) |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| China | 225,586 (223,945) | 176,675 (175,169) | 310,771 (308,861) | 203,802 (202,113) |
| Rep. Corea | 17,405 (16,971) | 4,975 (4,875) | 17,144 (16,801) | 3,949 (3,880) |
| Alemania | 17,067 (14,047) | 14,347 (11,495) | 17,306 (14,242) | 13,916 (11,226) |
| Japón | 9,452 (7,717) | 8,917 (7,187) | 9,507 (7,799) | 9,019 (7,361) |
| Brasil | 3,035 (2,983) | 289 (278) | - | - |
| España | 2,682 (2,512) | 2,641 (2,495) | 2560 (2,447) | 2,259 (2,127) |
| Australia | 1,255 (1,024) | 227 (170) | - | - |

(**) Solicitudes presentadas y solicitudes concedidas, nacionales o residentes.

Como se sabe, para sacar proporciones, comparar estas estadísticas sobre propiedad industrial y determinar tendencias en su uso, se tiene que tener en cuenta, claro está, el número de habitantes de cada país, la población económicamente activa, entre otros fac-

³ Fuente: OMPI. Siguiendo con el caso del Perú, tenemos las siguientes cifras referentes a un periodo de casi 7 años (2003- set. 2010): solicitudes de modelos de utilidad iniciadas: 551; modelos de utilidad otorgados: 178; tiempo promedio de tramitación: 20 meses. Dentro del mismo periodo, en relación con patentes de invención: solicitudes de patentes iniciadas: 7.853; patentes otorgadas: 3,080; tiempo promedio de tramitación: 40 meses. Fuente: Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), disponible en www.indecopi.gob.pe.

⁴ Fuente: OMPI. Para información sobre otros países y las índices de aumento o disminución de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad ver también World Intellectual Property Indicators, WIPO, 2010 ed. (disponible en www.wipo.org).

tores, pero principalmente las solicitudes presentadas por nacionales (o residentes), que son abrumadoramente mayoritarias en el caso de modelos de utilidad.

Veamos ahora algunas estadísticas sobre patentes de invención. Además del volumen, dan que pensar sobre el fenómeno inverso en relación con los solicitantes (locales o extranjeros), dependiendo del país:

Solicitudes de PATENTES DE INVENCIÓN* iniciadas y concedidas (2008-2009)⁵

(Oficinas Nacionales)

| País | Iniciadas (2008) | Concedidas (2008) | Iniciadas (2009) | Concedidas (2009) |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Colombia | 2,041 | - | 1,753 | - |
| Ecuador | 849 | 64 | 606 | 64 |
| Perú | 1,535 (31) | 359 (5) | 694 (37) | 385 (13) |
| EE.UU | 456,321 (231,588) | 157,772 (77,501) | 456,106 (224,912) | 167,349 (82,382) |
| China | 314,573 (229,096) | 93,706 (46,590) | 289,838 (194,579) | 128,489 (63,391) |
| Rep. Corea | 170,632 (127,114) | 83,523 (61,115) | 163,523 (127,316) | 56,732 (42,129) |
| Alemania | 62,417 (49,240) | 17,308 (12,639) | 59,593 (47,859) | 14,435 (10,284) |
| Japón | 391,002 (330,110) | 176,950 (151,765) | 348,596 (295,315) | 193,349 (164,459) |
| Brasil | - | 2,451 (234) | - | - |
| España | 3,884 (3,632) | 2,277 (2,032) | 3,803 (3,596) | 2,602 (2,357) |
| Australia | 26,346 (2,821) | 11,863 (925) | - | - |

(*) Solicitudes presentadas y solicitudes concedidas, nacionales o residentes.

No todos los países recogen en su legislación la figura del modelo de utilidad. De hecho, sólo en aproximadamente 60 países se otorga protección vía modelo de utilidad o vía figuras que se consideran análogas⁶. Y la noción o concepto de modelo de utilidad no es igual en dichos países, no habiendo tampoco en realidad un concepto legal claramente definido ni mayoritariamente aceptado en derecho comparado⁷. Si bien el Convenio de la

⁵ Fuente: OMPI.

⁶ World Intellectual Property Indicators, 2010 cit., p. 32.

⁷ Ver SUTHERSANEN, Uma; *Utility Models and Innovation in Developing Countries*, Issue Paper n.º 13, UNCTAD-ICTSD, 2006, p. 1 (disponible en www.unctad.org) e *Innovations Without Patents, Harnessing the*

Unión de París, en el artículo relativo al objeto de protección de la propiedad industrial⁸, habla de modelos de utilidad (sin definir el concepto ni su ámbito), se considera que no existe obligación de los países signatarios de introducirlos en sus ordenamientos jurídicos⁹. Por otro lado, en el ADPIC no hay cualquier referencia específica a los modelos de utilidad¹⁰. Esto quiere decir que, al no estar regulado bajo algún estándar internacional, en principio cada país puede adoptar su propio régimen de modelos de utilidad, con las características que juzgue conveniente.

¿Qué es entonces un modelo de utilidad? ¿Qué es una invención “menor” o una “pequeña” invención?

Como quiera que el término no tiene contenido unívoco, hay que remontarse al origen: nació en Alemania a finales del siglo XIX (motivado por la presión de ciertos sectores industriales¹¹) con la finalidad de proteger ciertas invenciones menores (creaciones técnicas referidas principalmente a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano que aportaban una ventaja práctica) que no reunían los requisitos necesarios para obtener protección mediante patentes (en particular, porque no alcanzaban el nivel inventivo exigido¹²). Este modelo de utilidad alemán “clásico” fue luego copiado por otros países (no siempre por las mismas razones) y a lo largo de los años -no sólo en Alemania- se ha expandido y/o evolucionado, siguiendo diversos derroteros. Sin perjuicio de lo anterior, los distintos “sistemas” de modelos de utilidad presentan algunas características en común: i) los modelos de utilidad confieren derechos de propiedad industrial (otorgan a sus titulares protección exclusiva respecto de la invención); ii) se exige que las invenciones sean nuevas; iii) es necesario su registro; y iv) el plazo de protección es menor que el otorgado para las patentes. Y entre los principales puntos de discordia tenemos: i) lo que puede o no ser objeto de protección mediante modelo de utilidad; ii) procedimiento para su concesión (registro con o sin examen previo de los requisitos sustanciales de protección); y iii) requisitos sustanciales de protección propiamente dichos (novedad absoluta o relativa, grado de actividad inventiva)¹³.

Haciendo una clasificación general de algunos “prototipos” de protección de invenciones menores a nivel internacional, con vista a ciertas características en común, podríamos encontrar: i) el prototipo “tridimensional” tradicional: las invenciones objeto de protección tienen que tener representación espacial (requisito de forma, corporeidad),

Creative Spirit in a Diverse World, UK, 2007, pp. 18-35.

⁸ Art. 1(2) de la CUP. Ver también art. 4 (derecho de prioridad). Los modelos de utilidad fueron introducidos en la revisión de Washington de 2 de junio de 1911.

⁹ SUTHERSANEN, *Utility Models... cit.*, pp. 1 e 3.

¹⁰ Cabe resaltar que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) también comprende las solitudes de modelos de utilidad.

¹¹ La presión habría venido por parte de la Asociación de Ingenieros Alemanes. KARDAM, K. S., *Utility Model – A Tool for Economic and Technological Development: a Case Study of Japan*, 2007, p. 59 disponible en www.ipindia.nic.in/research_studies/finalreport_april_2007.pdf.

¹² Vamos a hablar de “nivel inventivo”, “altura inventiva” o “actividad industrial” como sinónimos, sin perjuicio que eventualmente puedan haber o no sutiles diferencias.

¹³ Ver SUTHERSANEN, Uma, “A Brief Tour of ‘Utility Model’ Law”, *European Intellectual Property Review*, 1998, 20 (2), p. 46.

concesión sin examen previo de los requisitos sustanciales (novedad y actividad inventiva de grado menor); ii) el “nuevo” prototipo alemán; iii) el prototipo fallido de la Unión Europea; iv) el prototipo “patente” (en el sentido que los requisitos sustanciales de protección son los mismos que los exigidos a las patentes ordinarias, no se contempla el requisito de representación espacial); v) el prototipo tridimensional con examen previo de requisitos sustanciales (en este prototipo está incluido el modelo de utilidad de la CAN y el de la mayoría de los países latinoamericanos).

Países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) y el Reino Unido no cuentan con una protección de este tipo, aunque algunos consideran que en dichos países habría existido (y existe) una suerte de “régimen de facto” de protección de patentes de segundo nivel, al aplicarse de una forma laxa el requisito de actividad inventiva (*obviousness/inventive step standard*). Ello podría ser observado como una respuesta a la falta de algún tipo de protección formal vía modelo de utilidad¹⁴.

Tratándose de algunos países, el uso de la expresión “modelo de utilidad” es engañoso. El modelo de utilidad “clásico” está supeditado al requisito de representación espacial o tridimensionalidad, restringiéndose así el campo de lo protegible. Sin embargo, como veremos, algunas legislaciones ya no contemplan ese requisito (como por ejemplo Alemania), pero han mantenido la denominación modelo de utilidad. Sin perjuicio de lo anterior, en nuestra exposición usaremos la denominación, principalmente, como referida a la protección en general de invenciones menores.

En sentido amplio, las invenciones “menores” serían aquellas invenciones industriales de producto o de procedimiento que aportan una ventaja de carácter técnico en relación con lo que anteriormente ya era conocido y en las que el esfuerzo inventivo que implica es de menor grado¹⁵. Es decir, se trata no sólo de invenciones que consistan en perfeccionamientos o mejoras formales en objetos conocidos sino también de soluciones a problemas técnicos que no necesariamente tienen que cumplir con el requisito de representación espacial¹⁶. Estas invenciones provendrían principalmente de inventores privados o de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y por lo general tienen una vida comercial corta porque pueden ser sustituidas con relativa rapidez por otras. De ahí la necesidad que la protección sea más barata y más rápida.

Las solicitudes de protección vía modelo de utilidad se han presentado principalmente en ciertas áreas técnicas, como por ejemplo mecánica, electrónica, construcción, etc. (por lo menos en Europa). Se considera que los modelos de utilidad posibilitan el acceso de las PyMEs al sistema de patentes por su menor costo y rapidez (al no exigirse examen previo de los requisitos sustanciales) y porque el menor grado de actividad inventiva exigido es más acorde con su nivel tecnológico.

¹⁴ Para un comentario sobre esta posición ver JANIS, Mark, “Second Tier Patent Protection”, *Harvard International Law Journal*, 1999, pp. 159-161.

¹⁵ GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en Europa: el Gran Reto de las Armonización Comunitaria*, ADI, t. XXV, 2004-2005, p. 98.

¹⁶ GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad*, Valencia, 2005, p. 487.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD COMO MODALIDAD DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

En este punto se resaltarán los aspectos principales de los regímenes o sistemas de protección de modelos de utilidad en Alemania, Japón, China y Australia. También, los del régimen que se intentó implantar en la Unión Europea (UE). El caso del Reino Unido lo incluimos ya que es considerado por algunos como el real antecedente de los modelos de utilidad aunque, como ya se indicó, el Reino Unido no los contempla. Se pretende llamar la atención sobre el objeto susceptible de protección, los requisitos sustanciales (novedad y grado de actividad inventiva), tipo de procedimiento de registro y plazo de duración. Hemos optado en ciertos casos, por temas de precisión terminológica, mantener la referencia a la legislación en lengua inglesa, ya sea porque es la lengua de origen o porque se trata de traducciones al inglés de textos en japonés o chino.

2.1. El *Gebrauchsmuster* alemán

Se considera que el modelo de utilidad como modalidad de propiedad industrial tuvo su origen en Alemania (Ley de 1 de junio de 1891), aunque algunos autores estiman que el primer antecedente se habría dado en el Reino Unido, conforme referiremos más adelante.

El objetivo de la Ley alemana de 1891 sobre modelos de utilidad habría sido llenar el vacío legal que existía entre la normativa sobre patentes de 1877 y la normativa sobre modelos y dibujos industriales de 1876, en relación con la protección de ciertas creaciones industriales, consistentes en “perfeccionamientos o modificaciones formales de herramientas, utensilios y otros objetos de uso común” que aportaban alguna “mejora técnica” a dichos objetos¹⁷ (pequeñas invenciones).

Jurisprudencialmente se había denegado la posibilidad de proteger esas creaciones industriales al amparo de la normativa sobre modelos y dibujos industriales, al considerarse que no era posible proteger por esa vía creaciones consistentes en modificaciones de forma o perfeccionamientos que tuviesen finalidad esencialmente técnica o funcional¹⁸. Y la posibilidad de protegerlas mediante la Ley de Patentes también fue quedando descartada en la medida que en la práctica se iba perfilando con más rigor el concepto de “altura inventiva”¹⁹.

Según la ley de 1891, eran protegibles como modelos de utilidad los “modelos de herramientas, de utensilios o de partes de ellos que, mediante una nueva configuración, ordenación o dispositivo, sirvan a su finalidad de trabajo o utilización”²⁰. Los rasgos principales del régimen eran: requisito de “representación espacial” (o forma tridimensional)²¹;

¹⁷ GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*, p. 42.

¹⁸ Sentencia de 3 de setiembre de 1878 del Reichoberhandelsgericht, ver GONZÁLEZ LÓPEZ, *idem*.

¹⁹ *Idem*, p. 43.

²⁰ GONZÁLEZ LÓPEZ, “La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en Europa...” *cit.*, n. 24, p. 107.

²¹ Utilizamos el término “tridimensional” por ser ilustrativo y para facilitar el desarrollo de la exposición. Sin embargo, debemos destacar que no es absolutamente exacto ya que, según la doctrina alemana de la época, también podían ser susceptibles de protección las creaciones bidimensionales. GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...83-84*.

menor altura o actividad inventiva que la exigida para las patentes, concesión sin examen previo de los requisitos sustantivos y un plazo de protección menor.

El “nuevo” modelo de utilidad alemán:

La Ley de 1891 fue reformada en varias oportunidades, la última de ellas en 2005. El objeto de protección del modelo de utilidad alemán clásico fue evolucionando hacia un nuevo concepto más amplio. Según el sistema alemán vigente, se protegen mediante modelo de utilidad las invenciones que sean nuevas, impliquen un avance inventivo²² y sean susceptibles de aplicación industrial. La representación espacial ya no es un requisito o rasgo caracterizador de las invenciones protegibles mediante modelo de utilidad (este requisito fue eliminado en la reforma de 1990), posibilitándose la protección por esta vía de sustancias químicas, medicamentos y alimentos. Sin embargo, se continúa excluyendo a las invenciones relativas a procedimientos. También están excluidas las invenciones en biotecnología, las variedades de plantas y animales y los programas de computador.

El registro se concede sin examen previo de los requisitos sustantivos de protección. El cumplimiento de dichos requisitos se analiza en caso se presenten acciones de nulidad o de infracción. La novedad que se exige es local²³ y el “avance inventivo” (que remarcaría el menor grado de esfuerzo inventivo exigido, en comparación con las patentes), si bien no está definido, podría estar relacionado en parte con la existencia de un “avance técnico”, que puede servir como indicio de que el modelo de utilidad implica actividad inventiva. Se considera que existe avance técnico “cuando el objeto se obtenga de forma más económica, o más sencilla, cuando con él se aumente la seguridad en el proceso productivo o sea más manejable o cuando se consiga una mayor simplificación técnica o se consiga más seguridad”. Asimismo, el éxito comercial podría ser considerado un indicio de avance técnico, pero por sí solo no es suficiente²⁴.

El plazo de duración de la protección puede llegar hasta 10 años. Cabe resaltar que la ley alemana consagra también un sistema de solicitud y protección doble, vía patente y modelo de utilidad (“split-off”).

2.2. El “Utility Design” del Reino Unido

Conforme indicamos en el punto anterior, algunos autores consideran que el antecedente más temprano del modelo de utilidad “clásico” estaría no en la ley alemana de 1891 sino en una ley inglesa de 1843 (la *Utility Designs Act*).

²² En alemán, “*erfinderische Schritt*”, también traducido como “progreso inventivo” o “paso inventivo”, en contraposición del “*Erfindungshöhe*” y el “*erfinderische Tätigkeit*” (altura inventiva o actividad inventiva) del derecho de patentes.

²³ El estado de la técnica relevante es más reducido que el que se tiene en cuenta para las patentes. Tratándose de modelos de utilidad, se tiene en cuenta cualquier descripción escrita a nivel mundial y, en lo referente a la utilización, ésta sólo destruirá la novedad si se ha llevado a cabo dentro del territorio alemán. Ver GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio, “Hacia un Modelo de Utilidad Europeo”, ADI, t. XV, 1993, p. 20-21 y GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*, p. 118.

²⁴ GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*, pp. 139 y 141-142.

En el caso del Reino Unido, el sistema de patentes existente a mediados del Siglo XIX era sumamente complicado en términos administrativos y el procedimiento de registro era demasiado costoso y largo²⁵. Ese escenario -sumado a que en esa época una reforma del derecho de patentes hubiera sido problemático en términos políticos- habría propiciado la dación de la “Utility Designs Act” de 1843²⁶. Dicha ley protegía “any new or original Design for any Article of Manufacture having reference to some purpose of Utility, so far as such design shall be for the Shape or Configuration of such Article”. Al amparo de esa ley se concedió protección a invenciones que consistían en, por ejemplo, “utensilios de gran simplicidad, herramientas y otros objetos de uso común, tales como azadas, chimeneas, estufas, telares, ruedas, vestidos, paraguas, botones, lámparas, cafeteras, dientes postizos, instrumentos matemáticos, etc., es decir, perfeccionamientos formales sobre objetos de escasa complicación técnica que producían una utilidad en el uso del objeto”²⁷.

Una corriente de interpretación consideró que, aún cuando la dación de la ley de 1843 estuvo en parte motivada por las ineficiencias detectadas en el sistema de patentes inglés de la época, el fundamento de la ley habría estado enraizado fuertemente en los principios inspiradores de la protección de diseños, no así en los de la protección de patentes. Según está corriente, la ley protegía únicamente la forma o configuración de los objetos (*shape or configuration*), más no la función técnica de la invención. Otra corriente en cambio, consideró que la ley de 1843 creó realmente un sistema de patentes alternativo, más barato, para proteger aparatos mecánicos²⁸.

Los *utility designs*, que en su comienzo alcanzaron rápida popularidad, fueron cayendo en desuso, principalmente debido a la jurisprudencia adversa. Luego de varios cambios legislativos e intentos de proteger las invenciones menores de carácter técnico vía derechos de autor, se creó la categoría del “diseño no registrado” (*Unregistered Design Right*) en la *Copyright, Designs and Patents Act* de 1988. Este diseño no registrado protege únicamente la forma tridimensional concreta del producto, no así la idea inventiva de carácter técnico subyacente en el diseño (que permite calificarlo de diseño funcional y no de diseño puramente ornamental). La protección que otorga se limita a la protección de la copia de los elementos formales²⁹.

2.3. El modelo de utilidad japonés

El modelo de utilidad fue introducido en la legislación japonesa en 1905, inspirado en la ley alemana de 1891. Al igual que en el caso alemán, su introducción obedeció a la necesidad (o interés) de proteger ciertas invenciones menores que no podían ser protegidas mediante su sistema de patentes, por el alto grado de actividad inventiva que se exigía.

²⁵ Sobre este tema ver SHERMAN, Brad y BENTLY, Lionel, “The United Kingdom’s Forgotten Utility Model: the Utility Designs Act 1843”, *Intellectual Property Quarterly*, 1997, 3, pp. 267-269. Junto a esta ley, existía también la *Ornamental Designs Act* de 1842 que, como su propio nombre lo indica, protegía diseños estéticos u ornamentales.

²⁶ *Idem*, p.277-278.

²⁷ GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit*, p. 401.

²⁸ Ver JANIS, *op. cit.*, pp. 156-158.

²⁹ Sobre este tema ver GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*, pp. 400-407.

La ley japonesa sobre modelos de utilidad fue modificada en varias oportunidades, la última de ellas en 2005. Según se señala en la ley³⁰, “the purpose of this Law shall be to encourage devices by promoting the protection and utilization of devices relating to the shape or construction of articles or a combination of articles, so as to contribute to the development of industry”³¹. Por “device” la ley entiende “the creation of technical ideas by which a law of nature is utilized”³². La referencia a creaciones técnicas relativas a la forma o construcción de los artículos hace recordar el requisito de forma tridimensional del modelo de utilidad alemán “clásico”. Según la Guía de Examen de la Oficina Japonesa de Patentes, están excluidos de protección los procedimientos, material químico, variedades de plantas y de animales y los programas de computador³³.

Se exige novedad absoluta³⁴ y el grado de actividad inventiva³⁵ es menor que el exigido para las patentes. En relación con el procedimiento de registro, en virtud de la reforma legislativa de 1994 el examen previo de los requisitos sustantivos de protección fue eliminado (sólo se realiza un examen formal), pero se prevé la posibilidad de solicitar un informe técnico (a pedido del solicitante o de un tercero), informe que siempre será necesario en los casos que se interpongan acciones por infracción.

El plazo de duración del modelo de utilidad japonés es de 10 años.

La ley prevé también la posibilidad de convertir una solicitud de modelo de utilidad en una solicitud de patente, así como la de convertir una solicitud de patente o de diseño en una solicitud de modelo de utilidad. Sin embargo, la doble protección mediante patente y modelo de utilidad no es posible³⁶.

2.4. El modelo de utilidad de la China

La Ley de Patentes de la República Popular de China de 1984 (modificada en 1992, 2000 y 2008)³⁷ regula no sólo las patentes de invención sino también los modelos de uti-

³⁰ Utility Model Law n.º 123 of April 23, 1959, as amended by Law n.º 220 of 22 December, 1999 (consolidada en 2006), texto en inglés disponible en www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=188378.

³¹ *Idem* art. 1.

³² *Idem* art. 2(1).

³³ JPO Examination Guidelines, Basic Requirements for Utility Models registration (2010), disponible en www.jop.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo.3/1312_002_e.htm.

³⁴ *Idem* art. 3(1).

³⁵ El art. 3(2) de la ley japonesa de modelos de utilidad dispone que “*where, prior to the filing of the application for a utility model registration, a person ordinarily skilled in the art of the device would have been exceedingly easy to create the device based on a device (...), a utility model registration shall not be granted for such a device (...)*” (el subrayado es nuestro). Por su parte, el art. 29(2) de la Ley de Patentes japonesa, (13/04/1959 «14/12/1994», n.º 121 «n.º 116», texto disponible en inglés en www.wipo.int/lea/docs_new/pdf/en/jp/jp006en.pdf), en relación al parámetro de actividad inventiva para las patentes establece que “*where an invention could easily have been made, prior to the filing of the patent application, by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains, on the basis of an invention or inventions (...), a patent shall not be granted for such an invention (...)*” (el subrayado es nuestro).

³⁶ Sobre el modelo de utilidad japonés ver KARDAM, *op. cit.*

³⁷ Ley de Patentes de la República Popular de China (2008), texto disponible en inglés en www.sipo.gov.cn/sipo.

lidad y los diseños. Las normas reglamentarias de la Ley de Patentes definen al modelo de utilidad en los siguientes términos: “any new technical solution relating to the shape, the structure, or their combination, of a product, which is fit for practical use”³⁸. Así, encontramos que el modelo de utilidad chino está referido a soluciones técnicas nuevas relacionadas a la forma y estructura de un producto.

En relación con los requisitos sustantivos de protección, hasta antes de la modificación de 2008, se exigía novedad relativa (no cubría el uso o conocimiento fuera de la China), actualmente, la novedad exigida es absoluta³⁹. El grado de actividad inventiva es menor que el exigido para las patentes⁴⁰. El registro es concedido sin examen previo de los requisitos sustantivos de protección (sólo examen formal). Un informe de búsqueda puede ser exigido por la Oficina de Patentes en los casos de acciones por infracción.

El plazo de duración del modelo de utilidad es de 10 años.

2.5. La “innovation patent” australiana

La “innovation patent” fue introducida en Australia en 2001, reemplazando así el anterior sistema denominado “petty patent system”.

El “petty patent system” (ley australiana de 1979⁴¹) establecía un periodo inicial de protección muy corto (de 1 año, prorrogable hasta 6 años, dependiendo esa prórroga del cumplimiento de ciertos requisitos formales) y concesión de la “petty patent” sin examen previo. La razón de la introducción de esta figura habría sido posibilitar una protección más barata y más rápida que la del sistema de patentes “convencional”, toda vez que éste era de escasa utilidad (en términos comerciales) para cierto tipo de productos que tienen una “vida” corta (en el sentido que su interés o valor comercial acaba antes que la patente sea concedida). En relación con el objeto de protección, no se estableció un requisito de forma, no habiendo así diferencia con lo protegible mediante patente. Los requisitos sustanciales de protección eran exactamente los mismos que los aplicados para las patentes⁴². La “petty patent” no tuvo el éxito esperado y luego de varias modificaciones en la legislación, finalmente fue sustituido por la “innovation patent”.

El nuevo sistema está diseñado para proteger invenciones que no logran alcanzar el grado de actividad inventiva requerido para la concesión de patentes ordinarias y tiene por objetivo estimular la innovación en las PyMEs y la industria local. Pueden protegerse

³⁸ Normas Reglamentarias de la Ley de Patentes china, Regla 2. Texto disponible en inglés en www.jpo.go.jp/shiryousonota_e/fips_e/pdf/china/patents_regulations.pdf.

³⁹ Art. 22, Ley de Patentes. Se considera que una de las razones del éxito de los modelos de utilidad en China ha sido, en parte, que no se exigía novedad absoluta, además del tema de la piratería, claro está.

⁴⁰ En la ley se intenta diferenciar la actividad inventiva aplicable a las invenciones y a los modelos de utilidad. Para las invenciones, la ley hace referencia a “*prominent substantive features*” y a “*notable progress*”, mientras que para los modelos de utilidad se habla sólo de “*substantive features*” y “*progress*” (art. 22).

⁴¹ Patent Amendment Act of 1979.

⁴² JANIS, Mark, *op. cit.*, pp. 165-166. Ver también KARDAM, *op. cit.*

nuevos artefactos, sustancias y procedimientos. Están excluidos de protección las plantas, animales y los procesos biológicos.

La novedad que se exige es absoluta y la actividad inventiva exigida es menor que la de las patentes (en relación a las patentes se habla de “inventive step” mientras que para las *innovation patents* se habla de “innovative step”). Para su concesión sólo se realiza un examen formal. Luego de concedida, el examen de los requisitos sustanciales podrá hacerse de oficio o a pedido del titular o de un tercero.

El plazo de duración de la protección es de 8 años.

2.6. La (fallida) Propuesta de Directiva de la Unión Europea sobre Modelos de Utilidad.-

Antes de ver los rasgos principales de la Propuesta de Directiva queremos referirnos al Libro Verde de la Comisión de la Unión Europea (UE) sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior (1995)⁴³ que le antecedió. Se determinó que la existencia de diferentes sistemas de protección de las invenciones menores en los Estados miembros de la UE (y en algunos casos, su inexistencia)⁴⁴ podría levantar barreras en el mercado interior, afectando el comercio intracomunitario al impedir la libre circulación de mercancías y distorsionando la competencia⁴⁵.

Conforme el Libro Verde, hasta 1995, en 12 de los entonces 15 Estados miembros existían ciertas formas de protección de modelos de utilidad (entendidos como invenciones menores), que podían ser descritos como formas adicionales de protección de invenciones técnicas. El aspecto en común en dichos sistemas era que se proporcionaba un derecho registrado para invenciones técnicas, sin búsqueda previa para establecer novedad y actividad inventiva. Pero en otros aspectos, principalmente los relativos al grado de actividad inventiva, requisito de forma tridimensional, invenciones excluidas, novedad, procedimiento de concesión, entre otros, existían importantes diferencias⁴⁶.

Atendiendo a ciertas características presentes en los sistemas de protección de los Estados miembros se distinguieron 3 grupos en el Libro Verde⁴⁷:

i) Sistemas en los que los requisitos son iguales que los exigidos para las patentes (novedad absoluta y mismo grado de actividad inventiva) y no existe una definición diferenciada del objeto protegido por ambas modalidades. La forma tridimensional no es un

⁴³ COM(95) 370 final.

⁴⁴ Sobre este tema ver GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “Hacia un Modelo...” *cit.*, 1993, pp. 15-33.

⁴⁵ Como se sabe, el funcionamiento del mercado interior se basa en las cuatro libertades fundamentales que deben regir los intercambios intracomunitarios: libre circulación de capitales, personas, servicios y mercancías. Así, los derechos de exclusividad de carácter territorial que otorga el modelo de utilidad podrían constituir una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, exportación o tránsito de mercancías entre los Estados miembros. Ver GONZÁLEZ LÓPEZ, “El Libro Verde de la Comisión de la UE sobre la protección del Modelo de Utilidad en el Mercado Interior”, ADI t. XVI, 1994-1995, p. 968.

⁴⁶ Libro Verde *cit.*, p. vii.

⁴⁷ Libro Verde *cit.*, p. 8. Para un profundo (y más actualizado) estudio sobre este punto ver GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*

requisito fundamental. En caso no se solicite informe previo sobre el estado de la técnica, el procedimiento para la obtención de la patente se acorta y se obtiene una patente de duración más corta que la de una patente ordinaria⁴⁸ (Francia, Bélgica y Holanda).

ii) Sistemas en los que los requisitos sustanciales de protección son diferentes a los exigidos para las patentes (menor grado de actividad inventiva; novedad, en algunos casos, relativa), el espectro de invenciones susceptibles de protección se reduce por la presencia del requisito de forma tridimensional (España, Italia, Grecia, Finlandia y Portugal, con algunas diferencias, hasta antes de las modificaciones de 1995 y 2003). No hay examen previo de requisitos sustanciales de protección.

iii) Sistemas en los que el grado de actividad inventiva exigido también es menor, pero en los que el requisito de forma tridimensional tiene un papel secundario o simplemente no existe, así, son susceptibles de protección todas las invenciones menores, incluidos los procedimientos. No hay examen previo de los requisitos sustanciales (Dinamarca, Irlanda, Austria y Alemania, con la salvedad que no proteger procedimientos).

El Reino Unido, Suecia y Luxemburgo no contemplan esta modalidad de protección de invenciones menores.

Sobre la base de las encuestas y estudios previos que se realizaron en el Libro Verde se concluyó que:

- Entre los sistemas de protección existentes, los de mayor aceptación eran aquellos en los que la exigencia de actividad inventiva era menor y se dispensaba el requisito de forma tridimensional.

- La protección vía modelo de utilidad era más empleada por industrias en las áreas de la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, instrumentos de precisión y ópticas.

- El interés de protección mediante modelos de utilidad era mayor entre las PyMEs e inventores individuales que entre las grandes empresas.

- Las principales razones para buscar protección mediante modelos de utilidad eran: la rapidez y mayor simplicidad para obtener la protección (no examen previo); los requisitos menos rigurosos que los exigidos para las patentes; el menor costo para obtener protección; la posibilidad de protección previa hasta la concesión de una patente⁴⁹.

Ahora bien, la Propuesta de la Directiva (presentada por la Comisión a finales de 1997)⁵⁰ tenía como objetivo armonizar a nivel comunitario la protección de “invenciones técnicas” y así garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Sin ningún carácter exhaustivo queremos resaltar ciertos aspectos de la Propuesta de Directiva:

- A los efectos de la Propuesta, se entendía por modelo de utilidad el derecho registrado que confiere una protección exclusiva para las invenciones técnicas (artículo 1).

⁴⁸ GONZÁLEZ LÓPEZ, “El Libro Verde...” *cit.*, p. 964-965.

⁴⁹ *Idem*, p. ix.

⁵⁰ 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, COM (97) 691 final.

- En la Propuesta, las invenciones protegibles vía modelo de utilidad se delimitaban igual que las invenciones protegibles vía patente: “los modelos de utilidad se concederán para las invenciones nuevas que supongan actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial” (artículo 3). Así, se dejaba de lado el requisito de corporeidad o representación espacial (característico del modelo de utilidad alemán “clásico”) y se posibilitaba la protección no sólo de productos sino también de procedimientos. Quedaban expresamente excluidas de protección mediante el modelo de utilidad -además de las prohibiciones y las invenciones excluidas de protección vía patente- las invenciones referentes a la materia biológica, las relativas a sustancias o procedimientos químicos o farmacéuticos y las invenciones consistentes en programas de ordenador (artículo 4).

- Al igual que en el caso de las patentes, la novedad exigida era absoluta (artículo 5). Por su parte, la actividad inventiva requerida era diferente que la exigida para las patentes. Según la Propuesta, “(...) 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” (art. 6). En relación al requisito de aplicación industrial, se consideraba que una invención era susceptible de aplicación industrial “cuando su objeto pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”, estableciéndose también que no se considerarían invenciones susceptibles de aplicación industrial los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal (artículo 7).

- En lo que respecta al procedimiento de concesión del modelo de utilidad, la Propuesta de Directiva establecía que la concesión se realizaría sin examen previo de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Es decir, sólo se realizaría examen de los requisitos formales (artículo 15).

- El informe de búsqueda sobre el estado de la técnica se realizaría a pedido del solicitante y se señalaba también que los Estados miembros podrían establecer la obligatoriedad de dicho informe cuando se interpusiese acción judicial con la finalidad de hacer valer los derechos conferidos por el modelo de utilidad (artículo 16).

- El plazo de duración del modelo de utilidad era de 6 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, con posibilidad de dos prórrogas de dos años (10 años en total) (artículo 19).

En su Dictamen sobre la Propuesta de Directiva, el Comité Económico y Social (mayo 1998)⁵¹ destacó la importancia de los modelos de utilidad para la innovación técnica e industrial, y en particular para las PyMEs. Sin embargo, el Comité señaló también que, a nivel comunitario, la necesidad prioritaria en Europa era tornar más eficiente (más rápida y menos onerosa) la protección mediante patentes, no tanto así el crear un sistema de protección complementario. Igualmente resaltó que los modelos de utilidad debían ser individualizados como una modalidad autónoma de protección de la propiedad industrial y

⁵¹ DOUE del 27.07.98 (C- 235/26).

no constituir una “válvula de escape” para resolver las deficiencias (de costo y morosidad) del sistema de patentes.

La Propuesta de Directiva fue luego modificada por la Comisión en junio de 1999⁵², sobre la base de algunas de las enmiendas solicitadas por el Parlamento Europeo⁵³. De los puntos que fueron modificados o precisados nos interesan los siguientes:

- La definición de modelo de utilidad fue reformulada pero sin variar su contenido, pasándose a señalar que podrán protegerse como modelos de utilidad las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y puedan tener aplicaciones industriales, relativas a productos o procedimientos (artículo 1, Propuesta de Directiva Modificada, en adelante PDM).

- Se eliminó a los programas de ordenador de las excepciones a la protección.

- El artículo relativo a la actividad inventiva fue modificado, estableciéndose que se consideraría que una invención entrañaba 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” (artículo 6.1, PDM). La referida ventaja consistiría 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 6.2. PDM).

- En relación al informe de búsqueda, este podría ser pedido también por cualquier persona interesada. Asimismo, se dispuso que los Estados miembros tendrían que establecer la obligatoriedad del informe de búsqueda en los casos de acción judicial (artículo 16.1 y 16.4 PDM).

- En lo referente al plazo de duración, se precisó que no se concedería la primera prórroga de dos años si no se hubiera realizado sobre la invención un informe de búsqueda (artículo 19.2 PDM).

Una de las enmiendas del Parlamento que fue rechazada por la Comisión era la que apuntaba a incluir el requisito de representación espacial (“tridimensionalidad”), quedando por ende excluidos de protección los procedimientos y las sustancias. La Comisión consideró que la exclusión de éstos respondía a una concepción antigua ya superada e hizo notar que la consulta iniciada con el Libro Verde había demostrado que la gran mayoría de los medios interesados era favorable a que la protección abarcara a los procedimientos y las sustancias. Ello, sumado a que el requisito de forma tridimensional había desaparecido en la legislación de varios Países miembros.

En el 2000, los trabajos sobre la Propuesta fueron suspendidos, según se indica, debido a la dificultad de llegar a un acuerdo sobre los problemas de fondo planteados así como a la prioridad que se concedía a la implantación de una patente comunitaria⁵⁴.

⁵² Propuesta Modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, COM (1999) 309 final.

⁵³ El Parlamento Europeo había aprobado la iniciativa de la Comisión, pero supeditó dicha aprobación a 34 enmiendas.

⁵⁴ “Informe de síntesis de las respuestas a la consulta sobre el impacto del modelo de utilidad comunitario con vistas a una actualización del Libro Verde sobre la protección de los modelos de utilidad en el mercado

Finalmente, en marzo del 2006 la Comisión retiró la Propuesta de armonización de legislaciones nacionales sobre modelos de utilidad⁵⁵.

El fracaso de la Propuesta de Directiva puede haber obedecido a que la Comisión no pudo superar la oposición levantada por una minoría de países (entre ellos Reino Unido) que habrían tenido que introducir en su legislación nacional la figura del modelo de utilidad. Asimismo, el fracaso de la Propuesta puede haber sido también el efecto colateral del fracaso de la patente comunitaria⁵⁶. Sin embargo, los argumentos a favor de la armonización de legislaciones continuarían vigentes, principalmente si se tiene en cuenta la actual Unión Europea ampliada y que en la mayoría de los Estados miembros la figura, con las diferencias apuntadas, existe⁵⁷.

3. EL MODELO DE UTILIDAD “ANDINO”⁵⁸

El modelo de utilidad como categoría o modalidad de propiedad industrial fue introducido en la normativa comunitaria andina⁵⁹ en diciembre de 1991 con la Decisión 311. Las Decisiones posteriores, Decisiones 313 y 344, copiaron íntegramente el (escaso) articulado de la Decisión 311 relativo a los modelos de utilidad. La Decisión 486⁶⁰, vigente desde diciembre de 2000, siguió la misma línea, salvo por pequeñas modificaciones en la redacción de ciertos artículos (que no afectan su contenido) y la inclusión de dos aspectos que antes no estuvieron previstos y que más adelante mencionaremos.

Del articulado de la Decisión 486 referente a los modelos de utilidad (Título III, artículos del 81 a 85) se desprende que:

- Se considera modelo de utilidad a toda nueva “forma, configuración o disposición de elementos” de algún objeto (como por ejemplo, artefactos, herramientas, instrumentos o mecanismos) o de alguna parte del mismo, que permite un mejor o diferente “funcionamiento, utilización o fabricación” del objeto que le incorpore o le proporcione alguna

interior” (SEC(2001)1307, 1 de marzo de 2002, p. 3).

⁵⁵ “Propuestas de la Comisión retiradas tras el examen a la vista de su importancia general, su impacto sobre la competitividad y otros aspectos” (2006/C 64/03), DOUE del 17.03.2006.

⁵⁶ Ver GÓMEZ SEGADE, “Utility Models – Lost in Translation”, IIC, Vol. 39, 2/2008, Munich, 2008, pp. 135-138. Actualmente, se están intentado resucitar el tema de la patente comunitaria.

⁵⁷ *Idem*.

⁵⁸ Si bien lo exacto sería referirnos a las “patentes” de modelos de utilidad, conforme se denominan en el ordenamiento de la CAN, por razones expositivas vamos a referirnos a ellas simplemente como modelos de utilidad. También es pertinente recordar que el ordenamiento de la CAN no establece títulos comunitarios de propiedad industrial (como por ejemplo la marca comunitaria de la UE), es decir, es necesario presentar la solicitud en cada uno de los países en los que se quiera obtener protección.

⁵⁹ Para un análisis y comentario crítico sobre la normativa de protección de la propiedad industrial en la CAN, ver por todos, KRESALJA, Baldo, *La Propiedad Industrial, Evolución y Tratamiento Normativo en la Región Andina y en el Perú*, Lima, 2004.

⁶⁰ Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Ver también la Dec. 632 de 06.04.2006 (aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Dec. 486, sobre protección de datos de prueba) y Dec. 689 del 13.08.2008 (adecuación de determinados artículos de la Dec. 486 para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros). Estas modificaciones, dentro del contexto de los tratados de libre comercio de Perú y Colombia con los EE.UU.

“utilidad, ventaja o efecto técnico” que antes no tenía (artículo 81, Decisión 486, primer párrafo)⁶¹.

- Los modelos de utilidad se protegen mediante patente (artículo 81, segundo párrafo).
- No se consideran modelos de utilidad las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético (artículo 82, primer párrafo)⁶².
- No pueden ser objeto de modelo de utilidad los procedimientos y las materias excluidas de la protección por patente de invención (art. 82, segundo párrafo)⁶³.
- El plazo de duración del modelo de utilidad es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro de la CAN (artículo 84)⁶⁴.
- Al igual que sus antecesoras, la Decisión 486 establece que las disposiciones sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad, “en lo que fuere pertinente” (artículo 85)⁶⁵. Sin embargo, en relación a los plazos de tramitación de los modelos de utilidad, la Decisión 486 -a diferencia de las otras Decisiones- hace la salvedad que éstos se reducen a la mitad y que, en particular, el plazo para que el expediente tenga carácter público y para que la oficina nacional competente ordene la publicación de la solicitud queda reducido a 12 meses (artículo 85)⁶⁶.

- El otro aspecto que no tiene antecedente en las Decisiones anteriores es la posibilidad de que, a pedido del solicitante del modelo de utilidad, la solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita” (artículo 83).

Del propio texto, se observan entonces algunas semejanzas del modelo de utilidad andino con el modelo de utilidad alemán “clásico”: requisito de representación espacial y exclusión de las invenciones consistentes en procedimientos. También, un plazo de tramitación menor que el de las patentes, pero no así la concesión del registro sin examen previo de los requisitos sustantivos de protección.

3.1. El modelo de utilidad en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

Las interpretaciones prejudiciales del TJCA sobre esta materia no son abundantes (pero existen), lo que no es de extrañar si nos remitimos a las cifras sobre modelos de uti-

⁶¹ Art. 53 Decs. 311 y 313, y art. 54 Dec. 344. El texto de las Decisiones anteriores era el mismo, salvo: a) el inicio: en las anteriores se decía “*se concederá patente de modelo de utilidad...*”, mientras que la Dec. 486 dice “*se considera modelo de utilidad...*”; y b) la Dec. 486 incluyó un segundo párrafo que las otras Decisiones no tenían: “*los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes*”.

⁶² Ver primer párrafo del art. 54 Decs. 311 y 313 y del art. 55 Dec. 344. Dichas Decisiones también hacían referencia a “esculturas” y “pintura, grabado y estampado”.

⁶³ Ver segundo párrafo del art. 54 Dec. 311 y 313 y del art. 55 Dec. 344.

⁶⁴ Art. 56 Dec. 311 y 313 y art. 57 Dec. 344.

⁶⁵ Art. 55 Dec. 311 y 313 y art. 56 Dec. 344.

⁶⁶ Según el art. 40, relativo a patentes de invención, el plazo es de 18 meses.

lidad solicitados y concedidos en dos países de la CAN. Dado que la función del TJCA es interpretar la norma comunitaria con el objeto de precisar su significado y alcance jurídico, primero veremos los puntos que ella intenta aclarar, para luego plantear algunas interrogantes. Cabe resaltar que, si bien las sentencias de interpretación prejudicial consultadas versan principalmente sobre la Decisión 344, son absolutamente aplicables a la Decisión 486 toda vez que, como ya indicamos, entre ambas no existen diferencias sustanciales.

La definición a la que se adscribe el TJCA en uno de sus pronunciamientos es aquella que conceptualiza al modelo de utilidad como una “invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva”⁶⁷. Y en un pronunciamiento posterior precisó que, en términos generales, el modelo de utilidad podía ser definido como una “invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera de menor exigencia inventiva, con respecto de la patentes de invención”⁶⁸.

Reconociendo que a nivel mundial existen diferentes concepciones legales de lo que se entiende por “modelo de utilidad”, principalmente en lo relativo a su objeto, el TJCA ha señalado que en el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad está referido a invenciones menores (delimitación horizontal, atendiendo a su menor actividad inventiva), pero no a todas las invenciones menores. Está referido a invenciones menores relativas a cosas o formas “espacialmente definidas” (delimitación horizontal)⁶⁹. Para formular esta delimitación el TJCA se apoya -además del propio texto del artículo 54 de la Decisión 344, actual artículo 81 de la Decisión 486- en la doctrina española apuntada por Varea Sanz que señala que en el conjunto de todas las reglas técnicas se pueden delinear *fronteras horizontales y verticales*. Así, trazándose una frontera horizontal es posible diferenciar “pequeñas” y “mayores” *invenciones* sobre la base de ciertas consideraciones, como por ejemplo, la actividad inventiva que esté presente en la invención. Y con un trazo vertical, “las invenciones pueden agruparse en invenciones de procedimiento, de producto y, dentro de éstas, de sustancias, de objetos definidos, etc. El modelo de utilidad se identifica inicialmente sólo con las invenciones menores (delimitación horizontal) referidas a formas espacialmente definidas (delimitación vertical)”⁷⁰.

⁶⁷ Procesos 43-IP-2001 y 140-IP-2003. Estas sentencias y las otras a las que haremos referencia se encuentran disponibles en www.comunidadandina.org.

⁶⁸ Proceso 07-IP-2004.

⁶⁹ Procesos 43-IP-2001, 140-IP-2003, 07-IP-2004 y 160-IP-2007.

⁷⁰ VAREA SANZ, Mario, *El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico*, Pamplona, 1996, pp. 53-54. También apunta este autor que una de las críticas recurrentes contra los modelos de utilidad, así delimitados verticalmente, están dirigidas a las razones por las cuales la protección se limita a una “*parcela dentro del más amplio espectro de las invenciones menores*”: esa delimitación habría obedecido a que “*la urgencia de una protección para las invenciones menores fue reclamada por un concreto sector industrial (...). Las mismas razones que pueda haber para proteger ese grupo de invenciones menores, se arguye, las hay para tutelar el resto, resultando injustificada la restricción a favor sólo de las invenciones menores de forma definida*”. *Idem*.

En palabras del TJCA, el modelo de utilidad constituye:

“(…) una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, *cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor*, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”.⁷¹ (la cursiva es nuestra)

3.1.1 Características o elementos que integran el modelo de utilidad andino:

Conforme ha indicado el TJCA, los elementos o características que integran el modelo de utilidad serían tres: “a) *Se trata de una invención*: aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. b) *Tiene forma definida de un objeto*: se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. c) *Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía*: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende”⁷².

Tenemos así que el modelo de utilidad andino no protege todas las invenciones menores sino sólo las que tengan “forma definida de un objeto” (“cosa espacialmente delimitada”) o “corporeidad”, en el sentido de que “las invenciones que no se manifiesten en una forma” no son protegibles vía modelo de utilidad⁷³. Esa es la razón por la cual las invenciones de procedimiento y de sustancias no son protegibles mediante modelos de utilidad.

En relación a la “forma definida” la jurisprudencia del TJCA ha señalado que:

“(…) es un requisito básico y fundamental de los modelos de utilidad. Se trata de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra y que puede ser: `una configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo (...)’

Los términos configuración o disposición, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, son sinónimos. Disposición es la acción y efecto de disponer, por lo que disponer significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente; en tanto que configuración es la disposición de las partes que componen una cosa y le dan una peculiar figura.

En consecuencia, la forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas o distribución distinta de los elementos que componen la cosa u objeto, o arreglo de componentes que

⁷¹ Procesos 43-IP-2001, 07-IP-2004 y 160-IP-2007.

⁷² *Idem*.

⁷³ GÓMEZ SEGADÉ, “Modelo de Utilidad”, en *Tecnología y Derecho*, Madrid, 2001, p. 789.

se agregan de manera que le dan una característica distinta al mismo, una peculiaridad en su figura”.⁷⁴

3.1.2. Requisitos sustanciales de protección

Antes de entrar a los requisitos sustanciales (también denominados requisitos objetivos de patentabilidad), queremos volver al punto de la definición legal (y jurisprudencial) del modelo de utilidad en el ordenamiento andino.

Si bien el artículo 81 no habla expresamente de “invenciones”, es pacíficamente aceptado que el modelo de utilidad se refiere a invenciones menores, siendo un requisito básico la “corporeidad” o “forma definida” o “representación espacial”⁷⁵.

Asumiendo que los términos “configuración” o “disposición”, además de sinónimos, son especies dentro del género “forma”, en sentido amplio (conforme lo aludido en el punto anterior), se plantea la pregunta que en su momento se levantó (y se sobrepasó) en la doctrina española sobre la antigua ley de propiedad industrial (de 1929)⁷⁶: ¿Se trata sólo de la forma “externa” o incluye también la forma “interna”? Como quiera que el artículo 81 habla sólo de “forma”, sin distinguirla, podría concluirse que están comprendidas ambas, la forma “hacia fuera” y la forma “hacia dentro”, es decir, “todo lo que llena el espacio” (la forma espacial), la que “ocupa un lugar en el espacio”⁷⁷. Eso, sumado a que el término “disposición” también podría entenderse en el sentido de la “forma hacia dentro”.

La doctrina y jurisprudencia española es de particular interés para el modelo de utilidad andino ya que la normativa comunitaria tiene clara inspiración en la Ley de Patentes Española de 1986, aunque se presentan ciertas diferencias. Una de las interrogantes que se planteó fue si, por ejemplo, eran o no protegibles las invenciones consistentes en cambios del material empleado para la fabricación del objeto. La respuesta se considera afirmativa ya que la ley española habla expresamente de nueva “constitución”⁷⁸ (no así la Decisión 486), entendiéndose referida a la “esencia y calidades de una cosa que la constituyen como es y la diferencian de las demás”⁷⁹.

Por referencia expresa en el artículo 82 a las “materias excluidas de la protección” por patente, no pueden ser objeto de protección mediante modelo de utilidad: a) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o la moral; b) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria a la salud o a la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o

⁷⁴ Procesos 43-IP-2001 y 07-IP-2004.

⁷⁵ *Idem*.

⁷⁶ Estatuto de Propiedad Industrial español de 1929 (dicha norma hablaba de “forma reivindicable en su aspecto externo”, art. 171).

⁷⁷ POLI, Iván Alfredo; *El Modelo de Utilidad*, Buenos Aires, 1982, pp. 46-47.

⁷⁸ La ley española también habla de nueva configuración o nueva estructura.

⁷⁹ Ver VAREA SANZ, *op. cit.*, p. 283-284. Sobre la delimitación conceptual entre regla inventiva y objeto en el cual ésta se aplica o materializa, ver también GÓNZALEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*, pp. 277-280.

animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales⁸⁰. Igualmente, no se consideran invenciones para los efectos de los modelos de utilidad: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico no comerciales; los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, las formas de presentar información⁸¹.

Ya pasando al punto de los requisitos sustanciales, tenemos que el artículo 85 señala que son de aplicación a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, “en lo que fuere pertinente”. Así, los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial consagrados para las patentes son aplicables a los modelos de utilidad⁸².

a) *Novedad absoluta.*-

Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (mundial). Comprende el estado de la técnica “todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud (...) o, en su caso, de la prioridad reconocida”⁸³.

Sobre el requisito de novedad para los modelos de utilidad, el TJCA ha indicado que:

- La novedad debe estar presente tanto en las patentes de invención como en los modelos de utilidad. En relación a las patentes, “la creación es algo que no ha existido, y representa una solución a un problema técnico”, mientras que en los modelos de utilidad, la novedad “se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica”⁸⁴.

- Sobre la aplicación que se da, en otras legislaciones, de una novedad relativa para los modelos de utilidad (en el sentido de que basta que el modelo no sea conocido dentro del territorio del país, esto, a veces bajo el argumento de que ello promocionará la industria nacional), el TJCA ha señalado que la novedad relativa no es aplicable en la CAN. Ello, no sólo porque no hay norma expresa que así lo establezca sino también porque podría

⁸⁰ Art. 20 Dec. 486.

⁸¹ Art. 15 Dec. 486.

⁸² Procesos 43-IP-2001, 07-IP-2004, 160-IP-2007.

⁸³ *Idem*, art. 16. También se encuentra comprendido dentro del estado de la técnica, para determinar la novedad, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, con fecha de presentación o prioridad anterior.

⁸⁴ Proceso 07-IP-2004.

generar un problema de libre circulación de productos entre los Países miembros de la CAN, pues haría surgir cuestionamientos sobre si esa relatividad debe aplicarse al interior de cada País miembro o en toda la CAN⁸⁵.

b) *Nivel inventivo (pero de menor grado)*

Según el artículo 18 relativo a patentes de invención, se considera que una invención tiene nivel inventivo si “para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado *obvia* ni se hubiese derivado de manera *evidente* del estado de la técnica”. (la cursiva es nuestra)

En relación a lo que entiende por “obvio” y por “evidente” el TJCA ha indicado que:

“(…) Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo ‘tan’, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio”⁸⁶

Conforme ya indicamos anteriormente, el TJCA reconoce que en los modelos de utilidad la “exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico” es menor que el exigido para las patentes. Ello porque, según el TJCA, “más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”⁸⁷.

¿Cuál sería entonces el contenido del requisito de “menor nivel inventivo”, aplicable al modelo de utilidad? Sin perjuicio que, ya de por sí es complejo delimitar lo “evidente y lo “obvio” de lo “no evidente” y lo “no obvio” dentro del contexto del artículo 18 sobre patentes, ¿cómo se podría intentar delimitar una grado “menor” de lo anterior?

En la legislación comparada encontramos algunas “fórmulas” (igual de nebulosas) para intentar delimitar la menor actividad inventiva del modelo de utilidad. La ley española habla de lo “muy evidente” para modelos de utilidad, y de “evidente” para las patentes (artículo 146 de la Ley de Patentes española de 1986); la PDM de la UE habla también de “muy evidente”; la ley japonesa usa el término “easily” (patentes) y “exceedingly easy” (modelos de utilidad); la ley china habla de “prominent substantive features” y “notable progress” para las patentes y sólo de “substantive features” y “progress” para los modelos de utilidad”.

En comentario sobre la ley alemana de patentes de 1986, que establece el límite de lo no patentable en aquello que es “evidente”, González López señala:

⁸⁵ Procesos 43-IP-2004 y 07-IP-2004.

⁸⁶ Proceso 160-IP-2007, siguiendo al Diccionario de la Lengua Española.

⁸⁷ Procesos 43-IP-2001, 07-IP-2004 y 160-IP-2007.

“Si el modelo de utilidad debe estar sometido a la exigencia de un menor grado de actividad inventiva, necesariamente hay que descender por debajo del límite de la evidencia. Sin embargo, existe acuerdo unánime en la doctrina y en la jurisprudencia en que, por debajo de la evidencia, no debe concederse protección jurídica alguna, tampoco mediante modelo de utilidad. Por consiguiente, además de trazar una línea divisoria entre lo evidente y lo no evidente (límite de patentabilidad), se hace necesario delimitar una ‘subzona’, en la que no es posible la patentabilidad de una invención pero sí su protección mediante el modelo de utilidad, es decir, por debajo de la evidencia, aún existiría un ámbito susceptible de protección jurídica, aquellas invenciones evidentes pero que implican un paso inventivo. El problema estriba en definir ese espacio entre lo evidente y el paso inventivo y entre el paso inventivo y lo no evidente”⁸⁸.

Como es de intuir, en la jurisprudencia del TJCA sobre modelos de utilidad tampoco se ha logrado aclarar el “enigma” relativo al “menor nivel inventivo”. Sin embargo, se ha pronunciado al respecto en el sentido de que los modelos de utilidad son “inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque *cierta dificultad de deducción* para el experto en la materia”, precisando que, “por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido”⁸⁹ (la cursiva es nuestra).

c) *Susceptibilidad de aplicación industrial*

Según el artículo 19 relativo a patentes, aplicable a los modelos de utilidad, se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendida como cualquier actividad productiva o de servicios. Este tradicional requisito es indiscutiblemente común a las patentes y a los modelos de utilidad ya que ambos son invenciones, y se asume que para ambos tiene el mismo contenido. Como bien señala el profesor Gomez Segade, no existe ninguna peculiaridad de este requisito en su aplicación a los modelos de utilidad⁹⁰.

En pronunciamientos referidos al requisito de aplicabilidad industrial de las patentes de invención, el TJCA ha señalado que la “industrialidad” (como tercer y último requisito de patentabilidad) es entendida como la facultad que tiene una invención de ser utilizable, esto es, que sea “materialmente realizable en la práctica”, debiendo los medios propuestos por el inventor ser capaces de “proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”⁹¹. Asimismo, el Tribunal ha indicado que la norma no exige que la invención materia de solicitud de patente sea aplicada industrialmente, sino que durante

⁸⁸ GONZÁLEZ LÓPEZ, *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea...cit.*, pp. 139-140.

⁸⁹ Procesos 43-IP-2001, 07-IP-2004 y 160-IP-2007.

⁹⁰ GÓMEZ SEGADÉ, “Modelo de Utilidad” *cit.*, p. 792.

⁹¹ Proceso 26-IP-99, citado en el “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en la Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina” (documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, 2004), p. 88

el examen efectuado por el técnico se observe si ella es o no susceptible de aplicación industrial⁹².

Junto a los anteriores hay otro pronunciamiento (algo paradójico) del TJCA, relacionado a modelos de utilidad y requisitos de susceptibilidad de aplicación industrial, cuyo sentido y/o alcance no llegamos a vislumbrar, salvo mejor parecer. Así, según el TJCA:

La susceptibilidad de aplicación industrial es un requisito fundamental que deben cumplir los modelos de utilidad, ya que sólo la práctica de dicha condición comprobará si efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía; esto implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen (...)

En consecuencia *la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto* al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de *técnicos* en la materia que intervengan para que así lo *determinen*, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, no que se hubiese derivado del mismo de manera evidente del estado de la técnica(...).⁹³ (la cursiva es nuestra)

3.2 Requisitos y trámite de la solicitud, derechos que confiere, obligaciones del titular, licencias obligatorias, nulidad y caducidad del modelo de utilidad

En virtud de la remisión del artículo 85 se aplican a los modelos de utilidad las reglas de procedimiento previstas para la concesión de patentes.

a) Requisitos y trámite de la solicitud:

La solicitud de modelo de utilidad sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo y deberá contener la información y adjuntar los documentos previstos en los artsículos 26 y 27 (requisitos de forma, tales como petitorio, descripción, una o más reivindicaciones, dibujos, cuando fuesen necesarios, resumen, etc.). La descripción del modelo de utilidad se debe divulgar de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla⁹⁴. Las

⁹² Proceso 12-IP-98, *idem*.

⁹³ Procesos 43-IP-2001, 07-IP-2005, 160-IP-2007.

⁹⁴ Ver en extenso el art. 28 Dec. 486. Cabe resaltar que en virtud del D. Leg. 1075, que aprueba las disposiciones complementarias a la Dec. 486 de la CAN (publicado el 28.06.2008), en la legislación peruana se introdujeron precisiones en lo relativo a la “divulgación de la información”. Así el art. 26 del mencionado D. Leg. establece que se considerará que la divulgación de la invención es suficientemente clara y completa, *cuando una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor experimentación a fin de ejecutarla (...)*. Asimismo, *se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando la descripción sea tan clara, detallada y completa, que le indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención*

reivindicaciones definirán la materia que se procura proteger mediante el modelo de utilidad, debiendo ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción⁹⁵.

La solicitud de modelo de utilidad puede ser convertida en cualquier momento del trámite (a pedido del solicitante) en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita⁹⁶. Por su parte, el solicitante de una patente de invención puede pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de modelo de utilidad, lo cual procederá en la medida que la naturaleza de la invención lo permita. Las oficinas nacionales competentes (ONC's) pueden también sugerir la conversión de las solicitudes.

El plazo para que la ONC realice el examen de los requisitos de forma de la solicitud es de 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁹⁷. En este primer examen también se verificará si el objeto de la solicitud es susceptible de protección como modelo de utilidad, pero no se examinará ni los requisitos de novedad y de actividad inventiva y tampoco se exigirá un informe sobre el estado de la técnica⁹⁸. El plazo para que el expediente tenga carácter público y para que la ONC ordene la publicación de la solicitud es de 12 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad o, cuando fuese el caso, desde la fecha de la prioridad que se hubiese invocado⁹⁹.

Quien tenga legítimo interés podrá presentar oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de modelo de utilidad¹⁰⁰. Después de la oposición se correrá traslado al solicitante para que dentro del plazo de 30 días haga valer sus argumentaciones¹⁰¹.

Independientemente que se hayan presentado oposiciones o no, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable (examen de requisitos sustanciales, es decir, el examen de “fondo”) dentro de un plazo de 3 meses contados desde la publicación de la solicitud. Si dentro de dicho plazo no se realiza el pedido, la solicitud caerá en abandono¹⁰².

Si el examen definitivo es favorable en su totalidad, se otorgará la patente de modelo de utilidad; si sólo es favorable parcialmente, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuese desfavorable, se denegará¹⁰³.

a la fecha de presentación de la solicitud de la patente, entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.

⁹⁵ Art. 30.

⁹⁶ Art. 83. Ver también art. 35.

⁹⁷ Art. 38.

⁹⁸ Ver Proceso 43-IP-2001.

⁹⁹ Ver art. 85 y 46.

¹⁰⁰ Art. 42.

¹⁰¹ Ver art. 43.

¹⁰² Art. 44.

¹⁰³ Art. 48.

b) *Derechos que confiere el modelo de utilidad.-*

El modelo de utilidad confiere a su titular el derecho de impedir a terceros que no tengan su consentimiento, poder fabricar el producto, ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo para alguno de estos fines. Sin embargo, el titular no podrá ejercer su derecho de exclusión respecto de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales; actos exclusivamente con fines de experimentación o de enseñanza, investigación científica o académica¹⁰⁴.

Los modelos de utilidad concedidos o en trámite de concesión pueden ser transferidos o ser materia de contratos de licencia de explotación¹⁰⁵.

c) *Obligaciones del titular del modelo de utilidad.-*

Existe obligación del titular de explotar el modelo de utilidad en cualquier País miembro de la CAN, directamente o a través de alguna persona autorizada por él. Se entiende por explotación la producción, comercialización, distribución o importación del producto objeto del modelo de utilidad, siempre que se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado¹⁰⁶.

d) *Licencias obligatorias.-*

En caso el modelo de utilidad no hubiese sido explotado dentro de los 3 años contados desde su concesión (o 4 años, desde su solicitud, el plazo que resulte mayor), la ONC otorgará, a solicitud de cualquier interesado, licencia obligatoria. El modelo de utilidad también podrá ser sometido a licencia obligatoria en cualquier momento, cuando exista de por medio la declaratoria de un país miembro que demuestre la existencia de razones de interés público, emergencia o seguridad nacional. Igualmente, se otorgarán licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan abuso de la posición de dominio en el mercado por parte del titular del modelo de utilidad¹⁰⁷.

e) *Nulidad y caducidad.-*

La nulidad absoluta del modelo de utilidad será decretada por la autoridad nacional competente de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, por las causales previstas en el artículo 75 (por ejemplo, cuando el objeto del modelo de utilidad no constituye invención, cuando la invención no cumpla con los requisitos sustanciales de patentabilidad, o cuando las reivindicaciones incluidas en el modelo de utilidad no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción, entre otras)¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Ver art. 53. Se aplicaría también a los modelos de utilidad el art. 54 relativo al agotamiento de la patente, que posibilita las importaciones paralelas.

¹⁰⁵ Arts. 56 y 57.

¹⁰⁶ Arts. 59 y 60.

¹⁰⁷ Ver arts. 61 a 66.

¹⁰⁸ Art. 75. Ver también el art. 77 sobre la acción de anulación, cuando se hubiese concedido el modelo de utilidad a quien no tenía derecho de obtenerlo (plazo de prescripción, 5 años).

En relación con la caducidad, la falta de pago de una tasa anual producirá de pleno la caducidad del modelo de utilidad o de su solicitud¹⁰⁹.

4. CONCLUSIONES Y (VARIADAS) CONSIDERACIONES FINALES.-

- Las invenciones menores son el resultado del desarrollo normal u ordinario de la técnica. Consisten en perfeccionamientos o mejoras de lo anteriormente conocido, aportan una ventaja técnica. Dependiendo de las áreas de que se trate, a veces la innovación se mueve más en el ámbito de las invenciones menores que en el de las “grandes” invenciones. El hecho que sean calificadas como “menores” está referido al menor grado de esfuerzo inventivo, no así a su valor económico, envergadura física o al grado de complicación técnica¹¹⁰.

- Con frecuencia se dice que la protección de invenciones menores puede ser de interés o conveniente para los países en desarrollo pues estimularía el crecimiento tecnológico de las empresas locales y/o porque posibilita la protección de la innovación propia de su nivel de desarrollo tecnológico. Esto basado principalmente en la experiencia alemana y japonesa, que adoptaron los modelos de utilidad en una etapa temprana de su industrialización (1891 y 1905 respectivamente). De hecho, los inventores locales son los principales solicitantes de los modelos de utilidad.

- En la legislación de la gran mayoría de los países de la UE el registro del modelo de utilidad se concede sin examen previo o de fondo. Igual sucede con la legislación de Japón, China y Australia. El objetivo que se persigue, se dice, es proporcionar un sistema de protección que abarque un mayor número de invenciones, sea más rápido y menos costoso que el del sistema de patentes. En contrapartida, el plazo de duración del modelo de utilidad es más corto y la protección que otorga menos fuerte¹¹¹.

- En sus inicios, el modelo de utilidad estaba destinado a proteger ciertas invenciones que eran útiles para el trabajo diario, caracterizados por la forma funcional de artefactos, herramientas o utensilios, quedando así fuera las invenciones consistentes en procedimientos. Sin embargo, en las dos últimas décadas algunos países han modificado sus legislaciones para ampliar el objeto materia de protección (casi asimilándolo al de las patentes). Así, todas (o casi todas) las invenciones menores podrían ser protegidas mediante modelo de utilidad¹¹².

- En contraste, en la normativa CAN el modelo de utilidad continúa sujeto al requisito de corporeidad (lo que restringe el objeto de protección). Y también, a diferencia de la mayoría de sistemas, exige examen previo obligatorio de los requisitos sustantivos para su concesión. Estas características se presentan también en varios países latinoamericanos.

- Para la mayoría de países con sistemas de derecho consuetudinario (*common law*) esta modalidad específica de propiedad industrial les es extraña (de hecho, muy probable-

¹⁰⁹ Art. 80.

¹¹⁰ GONZÁLEZ LÓPEZ, “La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en Europa...” *cit.*, p. 98.

¹¹¹ Ver, GÓMEZ SEGADE, “Lost in Translation...” *cit.*, p. 135.

¹¹² *Idem*, p. 136.

mente por eso no fueron incluidos en el ADPIC), por lo que su existencia es mirada con cierto recelo¹¹³. Los trabajos preparatorios y la Propuesta de Directiva de la UE de 1997 para armonizar la legislación sobre modelos de utilidad motivaron el interés de cierto sector de la doctrina sobre esta figura (principalmente en los EE.UU. y, por razones obvias, en el Reino Unido). Algunos de los comentarios críticos al proyecto de la UE (y por ende, a los sistemas de modelo de utilidad) fueron: dudas sobre su real eficacia; no contemplar los costos que estarían implicados para hacer valer el derecho frente a terceros; la protección de invenciones menores sería preferible otorgarla vía regímenes de responsabilidad que mediante un nuevo “nivel” de derecho de patentes; existe la posibilidad que, en vez de promover el progreso tecnológico, una protección de ese tipo podría más bien retardarlo¹¹⁴. Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas voces (pocas) en la doctrina de los EE.UU. que hablan con “simpatía” sobre los modelos de utilidad como una alternativa al sistema de patentes “ordinario” para la protección de invenciones de manera más rápida y menos costosa (por la ausencia de examen previo)¹¹⁵.

- En un estudio promovido en 2006 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) y el *International Centre of Trade and Sustainable Development* (ICTSD) se esbozaron algunas de las características esenciales que debería tener un régimen de modelo de utilidad, principalmente en los países en desarrollo: i) plazo de protección renovable; ii) no examen previo para el primer periodo de protección, seguido de examen obligatorio de requisitos sustanciales/informe sobre el estado de la técnica para el segundo periodo de protección; iii) examen obligatorio de requisitos sustanciales/informe sobre el estado de la técnica cuando se presenten acciones por infracción o de nulidad; iv) novedad absoluta, v) acciones de difusión por parte de los gobiernos para incrementar el conocimiento sobre la protección de invenciones menores mediante modelos de utilidad; vi) licencias obligatorias¹¹⁶.

- Si comparamos las características aludidas en el párrafo anterior con el régimen del modelo de utilidad de la CAN vemos que de las 6 características apuntadas como esenciales, sólo dos están cubiertas (novedad absoluta y licencias obligatorias). Lo que se considera como característica clave en cualquier régimen de modelo de utilidad -concesión sin examen previo- no está contemplado en la normativa de la CAN. ¿Será por eso que los modelos de utilidad son una modalidad casi fantasma en los Países miembros de la CAN, los últimos de la fila?

¹¹³ Algunos autores los califican como “híbridos jurídicos”. REICHMAN, J. H., “Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms”, *Columbia Law Review*, Diciembre 1994.

¹¹⁴ Ver JANIS, *op. cit.*, p. 187, desde la perspectiva del análisis económico del derecho.

¹¹⁵ JORDA, Karl, “Utility Models: the Panacea for our Broken Patent System”, *Franklin Pierce Law’s Germshausen Center Newsletter*, 2007, disponible en www.ipo.org. El sistema de patentes de los EE.UU es considerado caótico por muchos, no sólo por la calidad de algunas patentes otorgadas (patentes concedidas respecto de invenciones triviales, dudosas, tontas, marginales etc.) sino también y principalmente por los altos índices de solicitudes pendientes de concesión (para 2010 algunos calculaban que podían llegar al 1’200,000 de solicitudes pendientes). *Idem*.

¹¹⁶ Estudio elaborado por SUTHERSANEN, Uma, *Utility Models and Innovation...cit.*, pp. xv y 38-39.

- La Decisión 85, la primera en el ámbito de la propiedad industrial¹¹⁷ “(vigente por más de 10 años, entre 1979-1991) no recogía el requisito de nivel inventivo para la concesión de patentes (“se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones”)¹¹⁸. Es decir, el marco jurídico de las patentes de esa época podía cubrir la protección de invenciones menores provenientes de inventores locales. Fue con la Decisión 311 (diciembre 1991)¹¹⁹ que entró en el ordenamiento andino el requisito de nivel inventivo para las patentes y también la figura del modelo de utilidad, claramente inspirado en la Ley Española de Patentes de 1986. Sin embargo, no se dispensó al modelo de utilidad del examen previo para su concesión (que era la corriente mayoritaria en los países que contemplaban la figura). Como ya indicamos, las Decisiones posteriores siguieron la misma línea que la Decisión 311. Así, desde 1991 los Países de la CAN cuentan con un régimen específico de protección de (ciertas) invenciones menores que, en principio, sería el tipo de invención que corresponde al nivel de desarrollo tecnológico de la región. Sin temor a equivocarnos asumimos que en la región existe actividad innovadora que merece y podría ser protegida mediante el modelo de utilidad. Entonces, ¿Por qué es que el sistema no funciona o en todo caso no tiene la popularidad que debía tener? ¿Es por estar contemplada la obligatoriedad del examen previo?; ¿Por exigirse novedad absoluta? ¿Es una cuestión de costos?; ¿Falta de difusión de la figura?; ¿Falta de interés de los posibles usuarios?; ¿Qué piensan las PyMEs?; ¿No sabe, no opina?

- ¿La respuesta sería al parecer “todas las anteriores”? Pero quizá una de las razones de peso sea la falta de promoción efectiva por parte del Estado, al menos en el caso del Perú y probablemente también en los otros países andinos. Hay un antecedente en la legislación peruana que puede ser emblemático: el Decreto Ley 26017 (Ley General sobre Propiedad Industrial) de diciembre de 1992 (es decir, cuando estaba vigente la Decisión 313). Este Decreto Ley contempló por primera vez una sección independiente relativa a los modelos de utilidad¹²⁰, en la que además de incluir a los procedimientos dentro del objeto de protección estableció un procedimiento de concesión en virtud del cual, de no presentarse observaciones de terceros luego de la publicación de la solicitud, se otorgaba el título (esto es, sin examen previo)¹²¹. El plazo de duración previsto fue de 5 años, prorrogable por 5 años más, siendo necesario acreditar la explotación del invento. También se estableció que las tasas a pagar por los modelos de utilidad serían equivalentes a la mitad de las tasas correspondientes a las patentes de invención¹²². En la exposición de motivos de esta norma se indicó que el modelo de utilidad constituía un “instrumento idóneo para

¹¹⁷ “Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial”.

¹¹⁸ Dec. 85, art. 1.

¹¹⁹ Esta Dec. sólo estuvo en vigencia 63 días pues fue reemplazada por la Dec. 313. Sobre las razones de esta corta “vida” ver KRESAJA, *op. cit.*, p. 45.

¹²⁰ Ver KRESAJA, *op. cit.*, p. 99-105, principalmente en el sentido que los modelos de utilidad siempre estuvieron en la legislación peruana moderna, desde la Ley 13270 de 1959, pp. 94-95.

¹²¹ Se alejaba así de lo dispuesto por la Dec. 313, ya que ella permitía a los Países miembros fortalecer y ampliar los derechos sobre propiedad industrial conferidos en la Dec.

¹²² Arts. 63 a 72, D. Ley 26017.

promover la inventiva nacional” y que las modificaciones introducidas iban a permitir el acceso de los inventores a un régimen de protección más ágil y simple que el de las patentes de invención. La vigencia del Decreto Ley fue de casi 4 años, siendo reemplazado por el Decreto Legislativo 823, que eliminó los cambios introducidos y volvió al cauce de las Decisiones (obligatoriedad del examen previo).

- Entre los años 1993 a 1996 (es decir, aproximadamente durante el tiempo que estuvo vigente el Decreto Ley 26017) los índices de solicitudes y concesiones de modelos de utilidad en Perú fueron los siguientes: solicitudes de modelos iniciadas: 257; modelos de utilidad otorgados: 57¹²³. ¿Qué lectura se debe dar a esas cifras teniendo en cuenta que por primera vez, aunque por poco tiempo, se planteó un sistema de protección más rápido y menos costoso que el de las patentes? ¿Quizá seguía siendo igual de costoso para los inventores locales? ¿Falta de difusión y promoción adecuada? ¿Falta de interés en los potenciales usuarios? ¿Por qué es que en algunos países, desde sus inicios, el sistema fue exitoso y continúa funcionando, mientras que en otros tiene poco interés práctico? ¿Falta de costumbre en el uso de ciertas modalidades de propiedad industrial?

- El debate sobre el rol de la propiedad industrial en la promoción de la innovación y crecimiento continúa abierto e intenso, y la evidencia empírica sobre sus beneficios para países en desarrollo sigue siendo limitada y no concluyente. ¿Realmente es necesaria la protección de invenciones menores? ¿Puede o debe tener futuro?

- Para concluir, algunos ejemplos de modelos de utilidad concedidos en el Perú: portaparaguas; disposición constructiva en sistema de tratamiento de aguas residuales (del Brasil); conjunto recogedor de heces para animales; dispositivo de juego para entretenimiento; banda de cabeza graduable (de los EE.UU); panel publicitario con sistema de iluminación interior; redes con nudos fabricados con hilos retorcidos de cuatro cabos; carpa de armado rápido; oreja postiza en matriz de hierro; dispositivo de sujeción para bolsillo portátil; disposición constructiva en biodigestor con sistema de biodigestión anaerobia. Y otros ejemplos tal vez más ilustrativos: sofá-cama; lápiz con borrador; tapa de caja de leche; cenicero con tapa; tarjetero de plástico; borradores para tinta y lápiz.

¹²³ Ver KRESALJA, *op. cit.*, p. 68 y fé de errata adjunta.

