

MODELOS DE UTILIDAD - Presente y futuro.

(Con especial referencia a la legislación comunitaria andina).

Luis F. Elías.

SUMARIO: I. Concepto Legal; II. Objeto; III. Exclusiones; IV. Duración del derecho de patente; V. Normativa supletoria; VI. A manera de conclusión; VII. Bibliografía

CONCEPTO LEGAL

El presente del modelo de utilidad, en los cinco países de la comunidad andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, está representado por la definición legal que de éste hace el Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en su Decisión 344, (en lo sucesivo, D344), emanada de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy, Comunidad Andina), en su artículo 54, ha dejado sentado: «Que se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.»

OBJETO

Tal como lo afirman Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, la definición legal del modelo de utilidad, nos informa con suma claridad, que este no requiere tener altura inventiva, o nivel inventivo, como lo denomina la D344, para que le sea conferida patente, al decirnos el dispositivo ya comentado que se concederá patente de modelo de utilidad a toda **nueva** forma, «sin mencionar para nada que tenga además nivel inventivo (actividad inventiva), por lo cual consideramos que

este requisito no es necesario para la concesión de un modelo de utilidad, toda vez que, la remisión general que se hace a las disposiciones de patentes solo resulta aplicable en lo que “fuere pertinente” (artículo 56 de la Decisión 344) y no es pertinente agregar un requisito de patentabilidad cuando existe una norma particular que define el modelo de utilidad, mencionando explícitamente como requisito de patentabilidad la novedad y entendiéndose implícitamente consagrado el requisito de aplicación industrial» (1).

Ahora bien, de acuerdo al artículo 4 del mismo texto legal, se considerará 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. Pues bien, para la legislación andina, basta que el modelo sea nuevo y susceptible de aplicación industrial, es decir, que no se encuentre dentro del estado de la técnica (Art. 2), y su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria (Art. 5).

Así las cosas, el solicitante de patente para invención en la Comunidad Andina, deberá demostrar que ésta es nueva, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial, mientras que el peticionario de una patente de modelo de utilidad, solo tendrá que probar que es nuevo y susceptible de aplicación industrial.

De seguir la interpretación de Pachón y Sánchez, no importa que un objeto configurado como modelo de utilidad, le resulte obvio al examinador de patentes, o se derive de manera evidente del estado de la técnica, pues bastaría con que fuese nuevo y susceptible de aplicación industrial.

La pregunta que surgiría sería sobre qué clase de novedad debe tenerse en consideración, en la oportunidad del examen de fondo, porque si el objeto para el que se solicita patente de modelo de utilidad, se deriva de manera evidente del estado de la técnica, tendríamos que acogernos entonces al principio de la novedad parcial, definida por Mariano Uzcátegui (2), como «una modificación más o menos amplia

de lo conocido», quedando subsumida dentro de la calificación de «invención menor», que la doctrina ha mantenido sobre el tema en estudio. Y en cuanto al ámbito territorial de esta novedad, habría que determinar si ésta debe ser «absoluta, es decir, para todo el mundo, o relativa, es decir, solo para un territorio determinado» (3). Si nos atenemos a la conclusión, entre otras, de que el modelo de utilidad «es de particular interés para proveer protección a los inventores en sus propios países y por lo tanto promover la economía nacional» (4), entonces hay que convenir que la territorialidad de esta novedad debería ser relativa, pero no circunscrita al país dónde se solicite la patente, sino que su examen debe extenderse al territorio que conforman los cinco países que integran actualmente la Comunidad Andina, máxime cuando la regulación de esta institución, emana de un Régimen Común de Propiedad Industrial para dichos países.

Pensamos que esta concesión expresa del legislador andino, debería coadyuvar en que el examen de mérito de un modelo de utilidad, fuese más breve que el de una patente de invención, no obstante y en cuanto al caso venezolano se refiere, tenemos la fuerte sospecha, que el análisis de patentabilidad se efectúa tomando en consideración el posible nivel inventivo del modelo, ya que el tiempo empleado para conceder una patente de modelo de utilidad, termina siendo el mismo que para una patente de invención

EXCLUSIONES

La D344, en su artículo 55, hace expresa exclusión de patentabilidad como modelo de utilidad de los procedimientos y materias excluidas de protección por la patente de invención. Asimismo, no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter estético. Comentario aparte, merece el primer párrafo de este artículo.

En efecto, deseamos hacer esta acotación, porque la doctrina andina ha interpretado que este artículo 55, excluye de la protección por modelo

de utilidad, a las invenciones de procedimiento; las creaciones puramente estéticas que se protegen mediante un diseño industrial, las obras de arte que se protegen por la ley sobre el derecho de autor, y las creaciones que conforme a la normatividad comunitaria no son patentables (5).

Sin embargo, si nos remitimos al artículo 7 de la D344, este enumera las **invenciones** que no serán patentables, y excluye de patentabilidad, en cuanto a procedimientos y materias se refiere, a las invenciones, relativas a las especies y razas animales y **procedimientos** esencialmente biológicos para su obtención (lit. c); y las invenciones sobre las **materias** que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo (lit. d).

Si regresamos por un instante al citado artículo 55, éste nos recuerda, que solo **los procedimientos y materias excluidos de protección por la patente de invención, pueden ser objeto de patente de modelo de utilidad.**

En esta misma tesitura, y si a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador (Art. 4º. del Código Civil Venezolano) (6), deberíamos concluir, que la presencia de la conjunción copulativa «y», en el dispositivo cuestionado, tendría que interpretarse como que estos procedimientos y materias, son solo los que están incursos en las causales de exclusión contenidas en el artículo 7, y no los procedimientos en general, y por lo tanto, aquéllos serían los únicos excluidos de una eventual protección por la patente de modelo de utilidad, más aún si partimos de la máxima que dónde el legislador no distingue al intérprete tampoco le está dado hacerlo.

Estamos conscientes de que esto no es así, ya que ningún procedimiento es una forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto o herramienta, y es la definición legal de esta institución la que se encarga por sí misma de ratificar este criterio, y descartar la patentabilidad de los procedimientos como modelos de utilidad.

No nos cabe duda, que este artículo 55 fue objeto de una redacción un tanto apresurada. De ahí que recomendamos para una futura reforma, la siguiente redacción:

No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

- 1) Los procedimientos en general.
- 2) Las producciones del ingenio que no sean consideradas invenciones, conforme a esta Decisión.
- 3) Las invenciones que no sean patentables, conforme a esta Decisión.

A título de reflexión, e independientemente del punto de hermenéutica, ya dilucidado, no quisiera concluir este capítulo, sin recordar que desde hace algunos años, se viene debatiendo en el seno de la Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) Ob. cit. (7), la posibilidad de recomendar a las diferentes legislaturas el otorgamiento de patentes de modelo de utilidad, a los procedimientos. Esta es una propuesta que todavía presenta fuertes resistencias. Sin embargo, en países como Brasil, Italia, Alemania, Canadá, Francia y Gran Bretaña, entre otros, ya ha sido vista con simpatía, lo que nos permite inferir que en un futuro no muy lejano, se puedan experimentar cambios importantes en cuanto al objeto de protección de la patente de modelo de utilidad.

DURACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE

Es de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud (Art. 57. D344), a diferencia de las patentes de invención que se otorgarán por veinte años; y el registro de los diseños industriales, que tendrá una duración de ocho años, ambos términos computados a partir de la fecha de su presentación.

NORMATIVA SUPLETORIA

Por último, son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que corresponda, siendo las más resaltantes:

1.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada país miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, de acuerdo con las normas del respectivo país. (Art. 10).

2.- La primera solicitud de una patente (de invención) válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. (Art. 12).

3.- Si la solicitud de patente no va acompañada de: A) una descripción clara y completa de la invención; B) una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente (esto significa que se puede consignar al menos una reivindicación y luego las demás, si las hubiere); C) un resumen con el objeto y finalidad de la invención, y D) el comprobante de haber pagado la tasa de presentación, ello ocasionará que la oficina de registro la considere como no admitida a trámite, y no se le asignará fecha de presentación. (Art 13).

4.- El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. (Art. 17).

5.- El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto. (Art. 17). La oficina de registro, también podrá proponer el cambio de modalidad, en cualquier momento del trámite, como consecuencia del examen de la solicitud (*sic*). La práctica usual en Venezuela, es que esto ocurra

como consecuencia del examen de patentabilidad. En este caso, el peticionario podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente. (Art. 18).

6.- De los plazos: **Publicación de la solicitud:** Esta puede ocurrir dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o 2) desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el correspondiente examen de forma. (Art. 23). **Para presentar observaciones:** Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, se podrán presentar, por una sola vez, observaciones contra la solicitud de patente. Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales. (Art. 25). La legislación venezolana, no prevee ninguna sanción a este tipo de conducta. **Para la contestación de las observaciones:** El plazo es de treinta días hábiles, que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso. El solicitante podrá, si lo estima conveniente, presentar documentos o redactar nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, cuya evaluación quedará en manos del Registro. **Para el examen de fondo:** Vencidos los plazos para presentar observaciones o para contestarlas, según fuere el caso, se procederá inmediatamente a efectuar el examen de patentabilidad. (Art. 26). Si el examinador tiene alguna observación sobre el mérito de la invención, se lo hará saber al peticionario mediante un oficio de requerimiento, el cual deberá ser contestado dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de su notificación. Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, la sanción es grave, ya que su solicitud se considerará abandonada. (Art. 27).

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como se puede apreciar, es muy discutible la aplicación, por inconveniente, de algunas de estas disposiciones en la práctica diaria, a las solicitudes de patente de modelo de utilidad. Particularmente, aquellas de carácter adjetivo. Sería de extrañarse, que las pequeñas y

medianas industrias de un país, se sientan estimuladas a iniciar un viacrucis más, de los tantos a los que se ven sometidas prácticamente todos los días y muy especialmente en nuestros países, para solicitar una patente de modelo de utilidad.

Se impone, sin duda, una importante flexibilización de las normas de procedimiento para su obtención, y así animar el fortalecimiento de esta institución, que, en nuestra opinión, es la sal del derecho de patentes, para que guardando las proporciones, pueda eventualmente dar en los países andinos, los frutos que ya ha dado en países como Alemania, Japón, Corea del Sur, Italia y España, al haberlos convertido en importantes emporios industriales, y que dentro de muy pocos años, también se verán en toda su magnitud, en la República Popular China.

En resumen, ese puede llegar a ser el futuro del modelo de utilidad en la Comunidad Andina, y muy particularmente en Venezuela, donde se presentan un promedio de 2.300 solicitudes de patentes cada año, contándose además con un importante parque industrial en el que se destaca el sector metalmecánico, que se vería beneficiado por una política coherente y consistente en esta materia.

CITAS:

1) PACHÓN, Manuel. SÁNCHEZ AVILA, Zoraida. *El régimen andino de la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*. Páginas 153 *in fine* y 154, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C., Ltda. Santa Fé de Bogotá. Colombia. 1995.

2) UZCATEGUI URDANETA, Mariano. *Invención y Patente de Invención en el Derecho Venezolano*. Página 22. Ediciones Casuz. Caracas. Venezuela. 1.965.

3) UZCATEGUI URDANETA, Mariano. (Ob. citada). Página 22.

4) ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. Réunion du Comité exécutif. Rapports de représentants de l'AIPPI. Question Q 117. Introduction of new and harmonization of the existing utility model protection systems. Página 84. Editado en nombre de AIPPI por J. David Meisser, Klosters (Suiza). 1.994.

5) PACHÓN, Manuel. SÁNCHEZ AVILA, Zoraida. (Ob. citada). Páginas 154 in fine y 155.

6) CALVO BACA, Emilio. Código Civil Venezolano. *Comentado y concordado*. Ediciones Libra, C.A. Caracas. Venezuela. 1984.

7) ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. Réunion du Comité exécutif. Rapports de représentants de l'AIPPI. Question Q 117. (Ob. citada). Página 85.

Obra consultada:

VAREA SANZ, Mario. *El modelo de utilidad: Régimen Jurídico*. Editorial Aranzadi. Pamplona. España. 1996.