

LOS MODELOS DE UTILIDAD EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL



Rafael Pérez Miranda *

INTRODUCCIÓN

La declinación relativa de la economía estadounidense ha llevado a sus gobernantes a intentar capitalizar con mayor eficiencia un área en la cual mantienen todavía una ventaja comparativa bastante alta: la científico-tecnológica. Para ello presionan con mayor intensidad en el mercado internacional para que se intensifique la protección de la propiedad intelectual y, en especial, la propiedad industrial. Como argumentación fundamental, se esgrimen estimaciones sobre cientos de miles de millones de dólares que perdería la economía estadounidense por el plagio de topografías de semiconductores [*cbips*], de vi-deorreproducciones, de programas de cómputo y de invenciones patentadas. Esta tendencia es respaldada por su derecho interno, altamente proteccionista (que incluye la **Semiconductor Chip Protection Act of 1984**, y por la tendencia jurisprudencial que en los últimos años se ha orientado, definitivamente, por aceptar la transmisión de los sectores industriales (*know how*) con cláusula de confidencialidad, el patentamiento de invenciones vinculadas a organismos vivos animales o vegetales. En las

discusiones de los organismos internacionales que administran los convenios sobre propiedad intelectual y el comercio internacional (OMPI, GATT), y en los tratados de comercio internacional (convenios bilaterales, tratado de libre comercio), ha tratado de imponer este sistema proteccionista no arancelario.

Esta tendencia restrictiva del comercio interno e internacional ha repercutido en la legislación mexicana, motivando cierta preocupación por la carencia en paralelo de una legislación antimonopólica y de prohibición de las prácticas restrictivas en materia comercial que se pueda aplicar con oportunidad y eficacia. Estimaciones dudosas, pero que indican una tendencia aceptada, consideran que cinco casas de bolsa controlan el 80% del tráfico de valores, cinco aseguradoras el mismo porcentual del mercado; los bancos privatizados y a privatizar representan un porcentual mucho más reducido en número que el existente antes de las estatizaciones, y atienden un mercad real mucho mayor (los cuatro mayores bancos controlan la mayoría de la captación y el financiamiento y están en condiciones de determinar las características operativas del mercado). La nueva Ley de Propiedad Industrial, claramente proteccionista y restrictiva de la producción y el comercio, es probable que acentúe esta tendencia hacia un mercado controlado por los oligopolios, que en estos momentos preocupa mucho más que una supuesta 'política económica neoliberal' tan criticada.

* Programa de posgrado, ENEP Acatlán-UNAM, México, mayo de 1992.

LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN

En términos generales, la nueva legislación mantiene el sistema de proteger los derechos vinculados a las creaciones estéticas a través de los derechos de autor y los vinculados a las creaciones técnicas mediante la legislación sobre propiedad industrial. Las nuevas tecnologías han impuesto ciertas zonas grises, en virtud de las cuales se protege a los programas de cómputo, relacionados íntimamente con el mundo de los negocios y de la industria más que al de la creación estética, mediante los derechos de autor; igualmente se protegen mediante el sistema de propiedad industrial invenciones cada vez más cercanas a la ciencia básica que a la técnica e ingeniería.¹ En la legislación sobre propiedad industrial, siguiendo el denominado sistema alemán, distingue las creaciones vinculadas directamente a la técnica, que protege a través del patentamiento de invenciones y el registro de modelos de utilidad, de los más cercanos a la creación estética, protegidos mediante los diseños industriales.²

PATENTE Y MODELO INDUSTRIAL

El contenido protegido por la patente, el secreto industrial y los modelos registrados, es el mismo: la tecnología o innovación tecnológica. La distinción es clara en el primer caso: un inventor opta por la protección legal de su invención o por la protección por la vía de los hechos. El contenido del modelo industrial es, en principio, una invención, una innovación tecnológica, por lo cual se vincula muy estrechamente a las invenciones patentables; a diferencia del diseño industrial, que se ubica en el campo de la estética y se relaciona más cercanamente al derecho de autor.³

Es más difícil, en cambio, establecer una distinción clara entre la patente y los modelos industriales; la que resulta indispensable por un lado a la autoridad administrativa que debe decidir qué derecho otorga y, por otra, al inventor que requiere saber qué tipo de derecho puede deman-

dar. La novedad de la institución del modelo en nuestro derecho acentúa la problemática. En este último aspecto sería conveniente recurrir en parte al derecho comparado, autorizando al peticionante a solicitar la protección de la patente y, en el mismo acto, subsidiariamente, la de modelo de utilidad.

La distinción entre patentes y modelos se han presentado especialmente desde dos perspectivas: i) **cuantitativa**, el modelo es una **pequeña invención**, "es una invención de menor cantidad, en que la innovación que ofrece el objeto inventado estriba, por lo general, en la forma peculiar que se le atribuye"⁴ y ii) **cualitativa**, el modelo se refiere a soluciones ya conocidas modificando sus aspectos marginales y de ejecución.⁵ Ascarelli se inclina netamente por esta segunda concepción, que es la que aparentemente adopta nuestra legislación:

La distinción entre modelos e inventos no puede hallarse en un plano subjetivo, señalando... una diferencia cuantitativa de originalidad creadora... La distinción debe más bien establecerse objetivamente. El invento presupone un descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o a la satisfacción de una nueva exigencia, aunque sea con productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicación o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede seguir considerándose idéntico y, por tanto, a la aplicación de procedimientos técnicos conocidos, consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido o de productos conocidos o de partes o combinaciones de partes de productos conocidos.⁶

La incorporación de los modelos de utilidad al sistema de propiedad industrial tiene su origen en la ley alemana de 1891 (que se mantiene en las normas posteriores), y tiene como causa la necesidad de cubrir un vacío entre las invenciones patentables, respecto de las cuales la legislación alemana era extremadamente exigente, y los aportes técnicos de menor envergadura que hacen más útiles herramientas o maquinarias ya conocidas. En consecuencia, el modelo de utilidad no se aplicaría en principio a los objetos nuevos ni a los procesos.

Es elemento común en las legislaciones que reconocen los modelos de utilidad el reducir las exigencias en lo que hace a novedad y actividad inventiva, y facilitar los trámites administrativos para obtener el registro. Como contrapartida, el plazo por el cual se otorga la exclusividad es notoriamente inferior. Por el contrario, son sustantivas las diferencias en la conceptualización o definición del modelo de utilidad.

1. Rafael J. Pérez Miranda, "Las nuevas tecnologías y la ley mexicana de propiedad industrial de 1991", revista *Alegatos*, No. 20, enero-abril de 1992, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, 1992, pp. 3 y ss.
2. José Manuel Otero Lastres, "El modelo de utilidad", Joaquín Bisbal y Caries Viladas (dirección y coordinación), *Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia*, Ed. Ariel Derecho, Barcelona (España). 1990, pp. 157-158.
3. Vincenzo di Cataldo, *Le invenzione-i modelli*, Ed. Giuffrè, Milán (Italia). 1990, p. 193.

4. Hermenegildo Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid (España), 1978, p. 558.
5. Vincenzo di Cataldo, *op. cit.*, p. 194.
6. Tulio Ascarelli, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Ed. Bosh, Barcelona (España), 1970, p. 611.

EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

La ley mexicana define al modelo de utilidad como 'objetos, utensilios, aparatos o herramientas', cuando en verdad el contenido es precisamente la invención de estos⁴ 'objetos', que pueden ser 'utensilios, aparatos o herramientas'. Dentro de la misma ley es notoria la contradicción, pues define la invención como actividad patentable (artículo 15) y luego dice que quedan comprendidos entre las invenciones "los procesos p productos..." (artículo 16 *in fine*). Hubiera sido preferible, dada la gran similitud, adoptar el tipo de conceptualización de la ley española, que define al modelo de utilidad como 'una invención' de un 'objeto' y enumera como tipos de objetos a 'los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos...' (artículo 143)⁷; también la legislación italiana los define como invención; la de Costa Rica protege "las formas" de los objetos.

CONTENIDO

La ley mexicana protege, en consecuencia, una actividad intelectual⁸ que se materializa en la forma o estructura de un objeto, lo cual excluye a los gases, líquidos o sólidos informes (polvos, por ejemplo). La ley no es expresa en el requisito de que se trate de objetos preexistentes, [si bien sugiere esta interpretación], pero sí que por su disposición o configuración "presenten una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad (artículo 28)". La definición excluye indirectamente la posibilidad de registrar las invenciones de procedimiento⁹ y las vinculadas a la biotecnología o a la vida animal o vegetal.

En esta descripción de los objetos o estructuras registrables, considero que la ley debió exigir los dos requisitos finales: *i*) que presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran, y *ii*) ventajas en cuanto a su utilidad; en la interpretación la interjección *p* deberá leerse como *y*, pues en su defecto carecen los requisitos de sentido. La sola existencia de diferencias en la función de las partes que integran el objeto o estructura no justifican su registro si derivado de las mismas no ofrecen una utilidad ventajosa. Por último, es necesario aclarar que el primer requisito puede resultar innecesario si se trata de un objeto que no se compone de 'partes'.

7. Ley 11/86, B.O.E. 6/3/86.

8. Siempre se da, por tanto, una aportación creadora y debe existir la novedad, pues no ser así la protección no tendría justificación;...", T. Ascarelli, *op. cit.*, p. 611.

9. Exclusión que es expresa en la ley española de 1986: "Artículo 143, ...3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de procedimiento..."

REQUISITOS PARA EL REGISTRO

La ley exige que los objetos o estructuras descritos cumplan con la exigencia de ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial. En ambos casos se aplicarán, por analogía, las disposiciones e interpretaciones que respecto a los mismos se establecen y realizan respecto a las invenciones patentables. La ley no exige, en los modelos de utilidad, que se haya derivado de una actividad inventiva. Se tendrá en cuenta para la novedad, en consecuencia, el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de registro, entendiéndose por tal "el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país (artículo 12, fracciones I y II) [se excluyen expresamente los conocimientos técnicos que se hayan hecho públicos en el extranjero]. Por aplicación industrial, la posibilidad de que cualquier producto... sea producido... en la industria, incluyéndose en ésta a la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la industria de transformación propiamente dichas, la construcción y toda clase de servicios..." (artículo 12, fracción IV —se excluyó la parte referida a las invenciones de proceso).

En los modelos de utilidad no se acepta el principio de prioridad¹⁰ que sólo se reconoce para las patentes, por lo cual resulta lógico que no se tenga en cuenta la difusión en el extranjero; indirectamente se resucita la denominada "patente de introducción" en invenciones menores.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL REGISTRO

El contenido de la protección del modelo de utilidad es, en principio, igual al de la patente: el derecho exclusivo del titular, que puede ser persona física o moral, para su explotación [utilización, fabricación y comercialización] en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento (artículos 9 y 25). Surge desde el momento en que se realizó el modelo y, por tanto, se puede ceder el derecho al registro, así como los derivados del mismo. Para que la cesión o licencia de los derechos derivados del registro puedan oponerse a terceros, se deberán registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

El registro de un modelo de utilidad no conlleva la obligatoriedad de explotarlo en un plazo determinado, por lo cual tampoco se aplican a esta institución los principios de la licencia obligatoria.

10. Igual solución presenta la ley española, que pareciera ser el antecedente directo en este tema. En ambos casos se contradice aparentemente con el artículo 4o. del Convenio de París, cuya Unión ambos integran.