

LOS MODELOS DE UTILIDAD

**MARIA ALEJANDRA PAVA GUTIÉRREZ DE PIÑERES
CATALINA ROA PACHECO
ELSA GÓMEZ ECHEVERRI**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
AREA DE DERECHO
BOGOTA, D.C.
2008**

LOS MODELOS DE UTILIDAD

**MARIA ALEJANDRA PAVA GUTIÉRREZ DE PIÑERES
CATALINA ROA PACHECO
ELSA GÓMEZ ECHEVERRI**

**Tesis de Grado
para optar al título de Abogado**

**Asesor
DR. HERNANDO GUTIÉRREZ PRIETO
Director de Carrera**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
AREA DE DERECHO
BOGOTA, D.C.
2008**

Nota de Aceptación:

Firma del presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Bogotá, D.C., 23 de Octubre de 2008.

Nota de Advertencia:

Artículo 23 de la Resolución No. 13 de Julio de 1946

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. IMPORTANCIA	12
2. MODELO DE UTILIDAD	14
2.1 ORIGEN	14
2.2 CONCEPTO	14
2.3 NO SON MODELOS DE UTILIDAD	16
2.4 CARACTERÍSTICAS	17
2.5 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD	18
2.6 PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD	22
2.7 APLICACIÓN PRÁCTICA	22
2.7.1 Cabina para las máquinas de construcción	23
2.7.2 Techo corredizo para vehículos	25
2.7.3 Air Bag System	27
2.8 COMPARACIÓN CON OTROS INSTITUTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	28
2.8.1 Patente de Invención.	28
2.8.2 Modelo Industrial.	29
2.9 TRATADOS INTERNACIONALES	30
2.9.1 Principios Comunes	30
2.9.1.1 Principio de Territorialidad.	30
2.9.1.2 Principio de Trato Nacional.	30
2.9.1.3 Principio de la Nación más Favorecida.	31
2.9.1.4 Principio del Derecho de Prioridad.	31
2.9.2 Tratados Internacionales	32
2.9.2.1 Convenio de París.	32
2.9.2.2 Tratado de Cooperación en materia de Patentes.	32
2.9.2.3 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual países firmantes y en relación al comercio mundial.	33
2.9.2.4 Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial.	33
2.10 PROCEDIMIENTO DEL MODELO DE UTILIDAD	35
2.10.1 Generalidades.	37
2.10.2 Requisitos y documentos necesarios para el trámite:	38
2.10.3 Normas que regulan el trámite:	38
2.10.4 Procedimiento concreto	38
2.11 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES	43
2.11.1 Petición de conversión.	43

2.11.2 División o fraccionamiento de la solicitud.	43
2.11.3 Fusión de solicitudes.	43
2.12 PROBLEMÁTICAS	43
3. CONCLUSIONES	59
BIBLIOGRAFÍA	62

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual es una expresión que abarca todas las producciones del intelecto humano, y está ligada al derecho de apropiación que se ejerce sobre ellas; tiene que ver con las creaciones de la mente como lo son las invenciones, las obras literarias, las obras artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y los modelos utilizados en el comercio.

Genera dos clases de derechos: los morales y los patrimoniales. Estos derechos intelectuales constituyen una categoría jurídica concreta. Son derechos con efectos “*erga omnes*”, oponibles a cualquiera y tienen una duración temporal.

Los derechos morales son los que le dan el reconocimiento al autor o inventor por la obra o invención registrada; estos derechos son irrenunciables, inembargables y no se pueden ceder; emana de la personalidad humana como producto de su intelecto¹.

En cambio, los derechos patrimoniales son los que le corresponden al autor o inventor por el beneficio de exclusividad y autonomía para su explotación económica por un tiempo determinado y estos, a diferencia de los derechos morales, se pueden ceder, donar o negociar.

Estos derechos que se otorgan son exclusivos en doble vía, una positiva y una negativa. El aspecto positivo consiste en que el titular es el único que puede explotar la invención y si algún tercero pretende efectuar un uso legítimo y lícito de esa invención este debe ser autorizado por el titular del derecho por medio de una licencia. Por otra parte está el aspecto opuesto, el negativo que es aquel que le permite al titular impedir que un tercero, sin su consentimiento, explote o use la patente.

La Propiedad Intelectual se divide en dos categorías: el derecho de autor, es aquella parte del derecho que abarca las obras literarias, las obras artísticas; y la propiedad industrial, que es la categoría de la propiedad intelectual de la que hacen parte las nuevas creaciones, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los circuitos integrados, los diseños industriales; también los signos distintivos, las marcas, los lemas comerciales y la protección contra la competencia desleal.

¹ VELÁSQUEZ Jaramillo, Luís Guillermo. Bienes. Octava Edición. Bogotá – Colombia: Editorial Temis S.A, 2002. p.199.

La Propiedad Industrial está integrada por dos grupos. El primero es aquel que “se caracteriza por la protección de signos distintivos, en particular marcas de fábrica o de comercio (que distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas) e indicaciones geográficas (que identifican un producto como originario de un lugar cuando una determinada característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico)”². Esta protección tiene por finalidad estimular, garantizar la competencia leal y proteger a los consumidores, puede durar indefinidamente siempre y cuando el signo en cuestión siga siendo distintivo.

En el segundo grupo se protegen otros tipos de propiedad industrial con el fin de estimular la invención, la innovación y la creación de tecnología. A esta categoría pertenecen las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos, modelos industriales, los secretos comerciales³ y los Modelos de Utilidad que son el objeto de estudio del presente trabajo.

Sobre los Modelos de Utilidad se analizará no solo su regulación y protección, sino que también se debatirá sobre los problemas que surgen al momento de su aplicación y las posibles soluciones a estos. Se estudiarán los conflictos y obstáculos relacionados con los procesos de concesión de la Patente de Modelo de Utilidad y se expondrán una serie de conclusiones y soluciones encontradas a lo largo del trabajo.

El objetivo de este estudio más que lograr una unificación en cuanto a las normas reguladoras de los Modelos de Utilidad, consiste en exponer y obtener una solución a aquellos obstáculos a los que se enfrenta el actuar del hombre al momento de buscar la protección a su propiedad industrial. Se debatirá sobre la necesidad o no de una unificación de la materia, para de esta manera lograr su sistematización y obtener los efectos esperados al momento de buscar la protección y sus beneficios.

² Organización Mundial del Comercio. ¿Qué se entiende por “derechos de propiedad intelectual”? ADPIC: Información sobre los ADPIC. Octubre 12 de 2007.

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm

³ Ibídem.

1. IMPORTANCIA

Colombia, como otros países en vía de desarrollo, tiene un gran potencial para la utilización del registro de Modelos de Utilidad, puesto que las circunstancias socioeconómicas de nuestras Naciones no permiten el desarrollo tecnológico que puede presentarse en países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido; bajo esta óptica se encuentra un notable valor al Modelo de Utilidad en Colombia y demás países en vía de desarrollo por las siguientes razones:

- A pesar de que el contenido y sentido de los Modelos de Utilidad alrededor del mundo son muy variables, es muy importante establecer que en todos los países se tendrá en cuenta el principio de *trato nacional*⁴ pues una vez patentado el Modelo de Utilidad, este quedará sujeto a las reglas del Convenio de París⁵ y de esta manera no existirá ningún tipo de discriminación entre nacionales y extranjeros en relación a los Modelos de Utilidad, sea cual sea su nacionalidad.
- Otra razón para que se protejan los Modelos de Utilidad es que en nuestros países el nivel de creación tecnológica es insuficiente, pues no es común que las creaciones alcancen el nivel inventivo requerido por las patentes de invención, sin embargo las que logran un nivel de *innovación* pueden protegerse mediante Modelo de Utilidad, para que su introducción en el mercado se realice respetando los derechos a quien se le haya reconocido el registro.
- En este orden, las actividades que no logran protegerse como patentes tradicionales, pero que se caracterizan por tener *novedad, nivel inventivo y aplicación industrial*, tienen un mecanismo jurídico para su protección y así las cosas, se presenta un incentivo muy importante en los países en vía de desarrollo teniendo en cuenta que este tipo de creaciones son amparadas por el ordenamiento jurídico y esta es la finalidad última del Modelo de Utilidad⁶.

La Sociedad de nuestro país debe estimular e impulsar la investigación y el progreso que permiten la eficiencia de otras actividades y en últimas, el desarrollo económico de la Nación. Esto quiere decir que concediéndose un derecho

⁴ Para la OMC El Trato nacional, se refiere al igual trato para nacionales y extranjeros. Los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales deben recibir el mismo trato, al menos después de que las extranjeras hayan entrado en el mercado. El trato nacional sólo se aplica una vez que la obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente.

⁵ CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes, tomo II. Argentina: Editorial Heliasta. p. 800.

⁶ *Ibidem.*, p. 803.

exclusivo a quien registre Modelos de Utilidad, se presenta un control sobre las copias y plagios de los productos con las características antes mencionadas que están registradas, entendiendo los esfuerzos que se ejecutaron para obtener el reconocimiento jurídico de estos Modelos de Utilidad.

Teniendo en cuenta la prerrogativa anterior, se regula la competencia desleal⁷ dentro del mercado, pues existe mayor control sobre las invenciones, sancionando las copias y respetando los derechos de quienes obtuvieron los modelos de utilidad.

⁷ Ley 256 de 1996 Por la cual se dictan normas sobre Competencia Desleal.

2. MODELO DE UTILIDAD

2.1 ORIGEN

En el derecho alemán se exigía un determinado nivel inventivo para la patente de invención y tenía un procedimiento de concesión exigente y complicado; pero el legislador alemán quiso fomentar también las pequeñas invenciones que no llegaban a tener el nivel inventivo exigido para la patente de invención. Por eso la manera de fomentar estas pequeñas invenciones fue crear una protección especial para ellas y de esta forma surgieron los Modelos de Utilidad, los cuales tenían el nombre de *Gebrauchsmuster*. Luego el legislador, en la Ley sobre los Modelos de Utilidad del 1 de junio de 1891, precisó su objeto, se simplificó el procedimiento de concesión y se les dio un tiempo de protección más corto⁸. Se entendía por modelo de utilidad, las innovaciones técnicas útiles introducidas en objetos comunes y usuales, que normalmente no podían superar el examen a que el sistema alemán sometía a las patentes.

Después de la promulgación de esta Ley alemana sobre Modelos de Utilidad, otros Estados introdujeron esta figura a su legislación tomando esta Ley como referencia. Primero fue Japón, que promulgó el 15 de marzo de 1905 una ley sobre la materia y también la ley del 2 de abril de 1909 las cuales fueron reemplazadas por la ley del 29 de abril de 1921 sobre los Modelos de Utilidad, los dibujos y los modelos industriales; treinta años después de la Ley alemana, Polonia, el 5 de febrero de 1924, expidió una ley sobre el tema.

Después, en 1929, España expidió el Real Decreto-Ley del 26 de julio del mismo año, el cual fue revisado de acuerdo con el Real Decreto-Ley del 15 de marzo de 1930 y aprobado por el Real Orden del 30 de abril de 1930. Luego siguieron Portugal, Brasil, Italia y China⁹.

La legislación de la Comunidad Andina de Naciones recoge por primera vez la figura del Modelo de utilidad en la Decisión 311 de 1991; luego, esta Decisión fue sustituida por la 313, esta por la Decisión 344 y ahora se regula por las disposiciones de la Decisión 486 de 2000.

2.2 CONCEPTO

“El concepto jurídico del Modelo de Utilidad existe desde hace mucho tiempo tanto en países altamente industrializados como en otros de reciente

⁸ DE SOLÁ CAÑIZARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Montaner y Simón S.A., 1962. p. 356.

⁹ *Ibidem*.

industrialización.”¹⁰. La patente de Modelo de Utilidad es un título de propiedad que protege aquellas pequeñas invenciones que no tienen el mismo nivel de la patente de invención pero que sí agregan valor por cuanto mejoran la funcionalidad o el uso de invenciones ya existentes.

Según el artículo 81 de la Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se considera 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 le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

“Los modelos de utilidad no son sino la institución destinada a acoger las invenciones de detalle, de menor cuantía, de modesta entidad, en un sistema de protección menos riguroso y de duración más breve, que suponen la mejora de las cualidades de objetos conocidos a los que vienen a perfeccionar aumentando su utilidad para el fin al que normalmente se destinan.”¹¹

Puede ser objeto de un modelo de utilidad un utensilio, instrumento, aparato, herramienta, dispositivo o parte del mismo que, pudiendo ser conocido en la técnica, presenta cambios en su forma que resuelven de manera novedosa un problema de la técnica.

Estas innovaciones al ser nuevas e implicar una actividad inventiva, otorgan a un objeto una configuración, estructura ó constitución de la cual resulta una ventaja apreciable de manera práctica para su uso o fabricación.

La nueva forma de las creaciones debe ser reivindicable, en su aspecto externo y funcionamiento; de igual manera debe originar una utilidad, es decir un aporte a la función a las que estos se encuentran destinados, un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra o un mejoramiento en condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo.

Sobre estos objetos opera un cambio de forma, esto se debe a una novedad de forma externa o de forma interna, como consecuencia de una combinación de los elementos que componen un objeto mediante la cual se le otorga una estructura; esto se aplica de manera especial a los ya mencionados aparatos y dispositivos o las partes de estos, la novedad también puede hacer referencia a la materia o sustancia conforme a la cual se le otorga a un objeto una constitución.

¹⁰ D. BERGEL, Salvador. Derecho de Patentes. El Nuevo Régimen de las Invenciones y Los Modelos de Utilidad. Ediciones Ciudad Argentina.

¹¹ VILLAMARÍN, José Javier. Op. cit.

Para algunos tratadistas, los Modelos de Utilidad son considerados como una figura complementaria de las patentes de invención por permitir la protección de las invenciones menores que representan verdaderas invenciones industriales. Respecto de los Modelos de Utilidad, el Tribunal Andino de Justicia estableció lo siguiente en el Proceso 160-IP-2007:

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 un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

El Modelo de Utilidad puede ser entendido como una institución que poco a poco ha adquirido gran importancia. Es notoria la tendencia a la introducción de la figura en los diversos países los cuales se diferencian por su nivel tecnológico y por su estructura económica y política.

Son múltiples las ventajas que genera esta figura para los países, una de estas es la protección otorgada la cual se caracteriza por ser más rápida y económica en comparación con las patentes de invención, de igual manera, el título de protección beneficia tanto a los inventores individuales como a las pequeñas y medianas empresas.

Por último, esta protección acarrea un aumento en las fuentes de información técnica y como consecuencia, facilita la comunicación de nuevas técnicas.

2.3 NO SON MODELOS DE UTILIDAD

“No podrán patentarse como Modelo de Utilidad las obras plásticas, las de arquitectura, los objetos que tuvieran únicamente carácter estético ni los procedimientos y materias excluidas de la protección de las patentes de invención”¹².

La anterior prohibición tiene su razón de ser debido a que ni las obras plásticas, ni las arquitectónicas o un objeto de carácter ornamental, no cumplen con una función ni resuelven un problema técnico.

En cuanto a los procedimientos, vale la pena citar lo que establece el artículo 21 de la Decisión 486 de 2000:

¹² Artículo 82. Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial.

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de una nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”

De acuerdo al doctrinario José Javier Villamarín, un procedimiento químico no constituye una herramienta o artefacto, pero esto no quiere decir que no tenga un valor económico o no pueda ser mejorado para obtener un mismo resultado a través de nuevas combinaciones o sustancias.

Para él, esta última consideración ha ido motivo de debate en varios círculos especializados para otorgar patentes de modelos de utilidad a los procedimientos¹³.

Pero en la actualidad, el mejoramiento de procedimientos como los farmacéuticos por ejemplo no es susceptible de ser protegido mediante modelos de utilidad.

El artículo 82 de la Decisión 486 anteriormente citado tiene una delimitación negativa del concepto en la que se establece por un lado, una prohibición de patentabilidad de los objetos que no pueden ser protegidos bajo una patente de modelo de utilidad como los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención; y por otro lado, señala los objetos que no se consideran modelos de utilidad.

2.4 CARACTERÍSTICAS

Existen tres elementos que caracterizan el modelo de utilidad:

- Forma
- Utilidad técnica
- Funcionalidad

La *forma* hace referencia al aspecto interior y exterior del objeto. El Modelo de Utilidad representa un bien inmaterial, es por esto que contiene los dos elementos característicos de este tipo de bienes:

El elemento inmaterial o regla inventiva y el material que hace referencia a la forma del objeto.

Esa forma debe cumplir con ciertos requisitos, debe tener una configuración determinada, es decir, debe ocupar un lugar en el espacio, ser un elemento sólido; debe ser perceptible por los sentidos, como conjunto o unidad de un objeto “puede

¹³ VILLAMARÍN, José Javier. Op. cit.

ser una forma que se manifieste al exterior o que pertenezca a la parte interna de un objeto y que no sea visible la contemplación del objeto como conjunto, aunque aisladamente considerada, ha de ser perceptible por el sentido de la vista.”¹⁴

La *utilidad técnica* describe la necesidad de optimizar la función a la que se destina el objeto. Con esta figura se protege una regla inventiva que se manifiesta en la forma. Esa utilidad puede definirse como la ventaja en el uso del objeto o de su fabricación derivada de una nueva forma.

La *funcionalidad* es el resultado de la utilidad técnica aportada por la forma lo cual la hace funcional; la ventaja técnica proviene del funcionamiento de la forma.

El Tribunal Andino de Justicia establece que se pueden extraer ciertas características del modelo de utilidad, que son las siguientes:

- 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.”*¹⁵

2.5 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Los requisitos de patentabilidad adquieren mediante las legislaciones de los diferentes países un carácter de generalidad, pues es evidente, luego de realizar una comparación entre países de América Latina y de Europa, cómo son establecidos criterios precisos y colectivos para determinar un Modelo de Utilidad como patentable. Su diferencia más que conceptual o de contenido, se ve reflejada en la clasificación de criterios dependiendo de la legislación analizada.

Existen en la regulación colombiana, establecidos de manera específica, tres requisitos de patentabilidad:

¹⁴ BISBAL, y VILADAS, C. Derecho y Tecnología, Ariel, 1990. p.59. D. BERGEL, Salvador. Derecho de Patentes. El Nuevo Régimen de las Invenciones y Los Modelos de Utilidad. Ediciones Ciudad Argentina.

¹⁵ Proceso 160-IP-2007. Tribunal Andino de Justicia.

- Novedad
- Nivel Inventivo
- Aplicación Industrial.

Novedad

Este requisito se caracteriza por ser relativo y no absoluto; es por esto que hace referencia tan solo al territorio nacional donde se busque la protección y no en comparación con todos los países del mundo.

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 81 de la Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, donde el Modelo de Utilidad se define en función de una nueva forma, configuración, instrumento o mecanismo, por nombrar algunas de sus aplicaciones, por novedoso se hace referencia a todo aquello que no se encuentra incluido en el estado de la técnica, este comprende de acuerdo con el artículo 16 de la misma Decisión todo aquello accesible al público por medio de una descripción escrita u oral, o utilizado o comercializado antes de la fecha de solicitud de la patente.

Hay que resaltar que existe una diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad.

Esta diferencia radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o un beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando se aplicación industrial, y que dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica¹⁶.

El Tribunal Andino de Justicia, órgano jurisdiccional supranacional de la Comunidad Andina, se pronunció frente a ese tema y señaló una serie de reglas que permiten determinar si una invención es una nueva o no; estas reglas son:

1. Establecer cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual quien examine debe valerse de las exigencias que la determinan.
2. Determinar la fecha en la cual se realizará la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede ser la fecha de la solicitud, o la prioridad reconocida.

¹⁶ VILLAMARÍN, José Javier. Op.cit.

3. Definir el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
4. Comparación de la invención con la regla técnica.

Nivel Inventivo

Conforme a lo expuesto en el artículo 18 de la Decisión, existe en una invención nivel inventivo en los casos en que para una persona involucrada en la materia correspondiente, la invención no es obvia ni se derivó de manera evidente del estado de la técnica.

El Tribunal Andino de Justicia considera que al momento de otorgarle a un invento el carácter de patentable se debe determinar si su derivación no es evidente para una persona involucrada con la materia. A partir de estos elementos es posible determinar el nivel inventivo el cual incorpora una invención no evidente, resultado de una actividad creativa del hombre.

El juicio del nivel inventivo debe ser elaborado, no a partir de criterios generales sino de las circunstancias especiales en cada caso.

Aplicación Industrial

El objeto de la invención debe tener la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendida esta como cualquier actividad productiva incluidos los servicios¹⁷. El Tribunal Andino afirma que toda invención que se pretenda patentar deberá contener un carácter técnico mediante el cual se logre una transformación de la fuerzas de la naturaleza, logrando una protección por medio de las patentes para aquellas creaciones con un valor específicamente científico, económico-comercial o estético. De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Derecho Industrial de Hermenegildo Baylos¹⁸, el requisito de la explotación industrial es común en el derecho de Patentes, pues al ser invenciones susceptibles de explotación industrial, se entiende que deben dar lugar a una explotación efectiva en cualquier industria.

En países como Chile, Argentina y Brasil y aquellos pertenecientes a la Comunidad Andina como Ecuador, Perú y Bolivia, los requisitos de patentabilidad son semejantes. De igual manera la Ley Española de Patentes establece los requisitos de carácter industrial, la novedad y la actividad inventiva. Al referirse a la novedad, partiendo del Tratado de Derecho Industrial, establece que una

¹⁷ Artículo 19. Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial.

¹⁸ Jornadas sobre la nueva Ley Española de Patentes. Barcelona: Grupo Español de la A.I.P.P.I. 1986.

invención que no sea nueva desde un punto de vista social u objetivo, no desde el juicio personal de su autor o con referencia sobre lo que este conoce o sabe, no es propiamente una invención.

La Ley de Patentes Española fundamenta la novedad de una creación en su inclusión o no dentro del estado de la técnica, entendido este como todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente fuese accesible al público en España o en el extranjero mediante una descripción escrita u oral, por una utilización o por otro medio. El mencionado estado de la técnica se encuentra compuesto por un conjunto unitario de conocimientos, es por esta razón que un juicio sobre la novedad de una invención requiere la comprobación de la novedad explícita y de la implícita, esto es la exigencia de una nueva regla inventiva no incluida dentro del estado de la técnica.

Dentro del Derecho Español existe un debate sobre el nivel inventivo exigible a los Modelos de Utilidad y si este debe ser igual o menor que el de las patentes de invención. La doctrina, jurisprudencia y derecho comparado coincidieron en que existe una menor exigencia de actividad inventiva para los Modelos de Utilidad en comparación con la de las patentes de invención, es por esto que el Modelo de Utilidad se considera una invención menor, un invento pequeño. Como consecuencia de las diferencias entre los requisitos de patentabilidad de estas dos figuras, el legislador otorgó a los Modelos de Utilidad una protección temporal menor en comparación con las patentes de invención. Es oportuno establecer que los requisitos mencionados anteriormente deben ser concurrentes y valorados por igual. Es por esta razón que si en una creación hay una nueva forma, pero no el efecto técnico producido por esta, esta creación de forma no será protegida como Modelo de Utilidad.

En uno de los debates correspondientes a los Modelos de Utilidad surgió una inquietud relacionada con la posibilidad de acumular una patente de invención y un Modelo de Utilidad para proteger un mismo invento. Frente a este conflicto, algunas legislaciones de países europeos que incorporan la regulación del Modelo de Utilidad, lo hacen de tres formas diferentes. Alemania es conocida por tener la legislación más liberal pues esta otorga la posibilidad de obtener una protección simultánea e independiente para un mismo invento mediante un Modelo de Utilidad y una patente de invención.

Por otro lado, en Italia, es permitida la presentación simultánea de patente de invención y Modelo de Utilidad, sin embargo, tan solo se concede un único título, a consideración de la autoridad administrativa.

Existe un criterio adoptado por la mayoría de las legislaciones y por el Estatuto sobre Propiedad Industrial, considerado como intermedio pues permite el traslado de una figura a otra mediante una solicitud de transformación del respectivo expediente.

Existe una teoría según la cual “está justificada la existencia y protección legal de los modelos de utilidad, como complemento de las patentes de invención, tanto por consideraciones prácticas, como desde un punto de vista teórico.”¹⁹

2.6 PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

El Modelo de Utilidad se protege mediante patente y los requisitos de patentabilidad son iguales a los de las invenciones salvo lo que tiene que ver con el nivel inventivo. Las patentes de Modelos de Utilidad cuentan con tres características que son:

- Temporalidad
- Exclusividad
- Territorialidad

La *temporalidad* hace referencia a la existencia de un periodo limitado y determinado para explotar exclusivamente el Modelo de Utilidad protegido.

Esta patente se concede por un término de diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

La *exclusividad* consiste en que el titular es el único autorizado ante la Ley, para explotar comercialmente lo que se ha protegido; es por esto que la patente le confiere al titular el derecho de impedir que terceras personas exploten el objeto del modelo de utilidad patentado sin su consentimiento, lo que quiere decir que concede un monopolio por un término de diez (10) años.

Una vez terminado el término de protección, el Modelo de Utilidad será de dominio público por lo que cualquier persona podrá fabricarlo y comercializarlo libremente.

Finalmente, la *territorialidad* permite que el titular puede explotar lo que se ha protegido sólo en el país, o en los países, que hayan otorgado el título o derecho de protección.

2.7 APLICACIÓN PRÁCTICA

Para entender con claridad los conceptos relacionados con los requisitos de patentabilidad de los Modelos de Utilidad, es pertinente observar su aplicación práctica en los registros establecidos en la USPTO (United States Patent and Trade Mark Office).

¹⁹ Jornadas sobre la nueva Ley Española de Patentes. Barcelona: Grupo Español de la A.I.P.P.I. 1986.

Estos son algunos ejemplos de modelos de utilidad:

2.7.1 Cabina para las máquinas de construcción

- *Aspectos Generales:*
 - Es una cabina que tanto a lado derecho como el izquierdo incluye unas palancas en tubos de acero, estas se alzan hacia arriba en diferentes formas, con porciones indeterminadas, estas barras se encuentran en medio de piezas de metal cortas y altas en posición vertical; están ubicadas en una posición determinada hacia delante.
 - Las porciones inferiores de las palancas de atrás están inclinadas hacia adelante para proporcionar un espacio amplio, al igual que las porciones altas de las barras grandes, las cuales están proyectadas hacia fuera para suministrar un espacio amplio de la cabina.
 - Por todo lo anterior, no se busca otro propósito que minimizar la parte superior de la estructura, las porciones frontales del aparato, incluyendo el motor, para lograr ampliar el espacio dentro de la cabina.
- *Creadores:*
Sakyo; Tsuyoshi (Shimoinayoshi, JP), Komatsu; Kazunori (Shimoinayoshi, JP), Satou; Katsuhiko (Yamato, JP).
- *Modelo de utilidad Asignado a:*
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Tokyo, JP) Press Kogyo Co., Ltd. (Kanagawa, JP)
- *Patente de Modelo de Utilidad No:* 6,568,746
- *Fecha de asignación:* Mayo 27 de 2003
- *Lo que se pretende proteger:*
 - La cabina de las máquinas de construcción, incluido el soporte ubicado en las cuatro esquinas, la base del armazón y sus respectivas conexiones que pretenden enlazar transversal y longitudinalmente la máquina; las palancas de la derecha y la izquierda con sus respectivas bases, la estructura frontal que entrelaza todas las uniones.
 - La cabina descrita anteriormente, en la cual tanto las palancas de la izquierda como las de la derecha están constituidas por barras pequeñas, intermedias y grandes, las cuales se extienden en determinados sentidos, fabricadas en tubo hueco de acero.

- La cabina contiene un panel posterior entre las palancas ubicadas a ambos lados de la parte de atrás que cubren la pieza trasera de la cabina, tales barras están constituidas por una estructura de acero.
- La cabina de las maquinas de construcción proporciona a ambos lados ventanas de vidrio que se extienden verticalmente y encaja en la parte transversal interna, para que se ajuste a la ventana de vidrio trasera.
- *Campo de Aplicación:*

Esta cabina para máquinas de construcción puede ser utilizada en excavadoras hidráulicas, grúas hidráulicas de boom telescópico o máquinas de pilotaje, entre otras.

- *Revelación de la modificación:*

- La cabina para máquinas de construcción es fabricada fácil y económicamente, incluye barras en la parte trasera, también contiene un cuarto amplio en la parte de atrás de la cabina, el cual permite mejorar la productividad de la maquina y al mismo tiempo minimiza los precios de producción de la cabina.
- La cabina de maquinas de construcción que se protege mediante este *modelo de utilidad*, adjunta palancas a lado derecho e izquierdo constituidas por un tubo hueco de acero, alternando la estructura de las barras, entre grandes y pequeñas, que van en direcciones hacia adelante y hacia atrás respectivamente.
- Entre las palancas de la derecha y de la izquierda presenta un espacio para obtener expansión en la parte externa de la maquina, además de un espacio en la parte trasera de la cabina, proporcionado un área en el intermedio de las palancas para lograr amplitud en el cuarto interno de la cabina.
- Sin la organización anteriormente mencionada dentro de la cabina, seria muy complicado encontrar las palancas de la parte trasera en las posiciones estratégicamente utilizadas para una mayor efectividad, tampoco podrían las palancas obtener las posiciones necesarias para su funcionamiento.
- Sin los arreglos establecidos en este *modelo de utilidad*, la base de la estructura y de las palancas no podría ser tan eficiente, además esta cabina permite que se omita el espacio entre las barras para utilizarlo en mejorar la apariencia física de la cabina.
- Las ventanas tampoco encajarían en la posición en que están ubicadas fácilmente.

- Por último el diseño de la cubierta la sujeta a la parte de atrás del panel, de modo que queda revestida la parte alta del espacio libre dentro de la cabina, lugar que podrá mejorarse quitando la cubierta y adaptarla a las necesidades de los consumidores.

2.7.2 Techo corredizo para vehículos

- *Aspectos Generales:*
 - Es un aparato en la parte superior de la estructura del vehículo que habilita una abertura en el techo para permitir la entrada de la luz, también puede deslizarse a través de un riel, para que tal agujero no solo sirva como ventana, sino que entre luz y brisa.
 - De esta manera, durante el momento en que el techo corredizo se ensambla en la estructura del vehículo mediante el riel, el aire y la luz pueden entrar y salir libremente, no solo de frente como las ventanas tradicionales, sino también por la parte superior del vehículo.
- *Creador:*
Sugiura; Takumi (Tokyo, JP)
- *Modelo de utilidad Asignado a:*
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, JP).
- *Patente de Modelo de Utilidad No:* 6,923,501
- *Fecha de asignación:* Agosto 2 de 2005.
- *Lo que se pretende proteger:*
 - La estructura del techo corredizo esta conformada por el ensamblaje del aparato del techo corredizo, todos las máquinas necesarios para el funcionamiento del techo corredizo, un par de armazones en ambos lados para proporcionar un borde periférico en la abertura del techo; una persiana corrediza sobre un riel.
 - La estructura del vehículo está conformada por la carrocería del mismo, el equipo del techo corredizo, los cuales están configurados de tal manera que permiten además de la entrada de la luz solar, poder deslizar la ventana mediante el riel durante el momento en que el aparato del techo corredizo esta incorporado a la carrocería del vehículo.
 - También Incluye una parte del techo puesta longitudinalmente de la apertura del techo que esta incorporada a la carrocería del vehículo y una extensión

lateral puesta por encima del espacio mediante el cual el entran los rayos solares.

- El motor para impulsar la tapa del techo corredizo; el motor que tiene posición frontal, mediante el cual se permite la entrada de la luz.
- La tapa que se desliza por el riel, que esta conformada por partes que conforman el marco de esta, las cuales están ubicadas en el centro en dirección longitudinal de la parte final de la persiana que se desliza en el riel.
- La carrocería del vehículo comprende un riel trasero ubicado longitudinalmente del la apertura del techo, que se extiende lateralmente y por encima del espacio mediante el cual la persiana de la ventana pasa cuando se inserta o se remueve para permitir la entrada de la luz.
- El techo que puede recortarse mediante un mecanismo en la parte inferior trasera del sistema del techo corredizo, de manera que se deposita por debajo de la persiana que se desliza por el riel, de manera que el techo se recorta y se desprende del riel para permitir la entrada de la luz solar y la brisa.

- *Campo de Aplicación:*

El techo corredizo para vehículos puede ser utilizado en automóviles, camionetas, tracto mulas, cuatro por cuatro, SUV, entre otros.

- *Revelación de la modificación:*

- Este modelo de utilidad se logra utilizando todos los elementos anteriormente mencionados, de acuerdo al objeto, su finalidad es proveer a los vehículos de un techo corredizo para facilitar la entrada de la luz y de la brisa, o simplemente puede usarse sin correr la persiana previniendo que la contaminación del aire entre al vehículo, permitiendo solamente el ingreso de la luz solar.
- Prevé un techo corredizo a los vehículos, configurado con el ensamble de la carrocería, el cual incluye el equipo de funcionamiento de techo corredizo; comprendido por un par de marcos a lado izquierdo y derecho que bordean la apertura del techo corredizo.
- También contiene una persiana que se desliza en un riel, para permitir la entrada de la luz por la apertura que se hace en el techo.
- La estructura del *sunroof* está configurada para permitir la libre entrada de los rayos solares, o removiendo la porción de techo corredizo entre la brisa y la luz

solar, esta persiana se mueve deslizándose por el riel, tiempo en el cual el techo corredizo se incorpora a la carrocería del vehículo.

2.7.3 Air Bag System

- *Aspectos Generales:*
 - La bolsa de aire se introduce en la estructura del vehículo, es un sistema de seguridad pasivo que se compone de detectores de impacto ubicado en la parte interior del vehículo, el sistema empezara a funcionar cuando existe un choque o coalición, que se detectan mediante sensores distribuidos por diferentes lugares del vehículo.
 - También consta de dispositivos de inflado que funcionan mediante una redacción química, en la cual se produce la cantidad necesaria de gas para inflar las bolsas en un tiempo corto y efectivo. Asimismo las bolsas de nylon infladas con nitrógeno que resultan de una reacción química.
- *Creador:*
Yokote, Yoshihiro (Kanagawa, JP)
- *Modelo de utilidad Asignado a:*
NSK Ltd. (Tokyo, JP)
- *Patente de Modelo de Utilidad No:* 5,427,407
- *Fecha de asignación:* Junio 27 de 1995
- *Lo que se pretende proteger:*
 - La bolsa de aire como sistema de seguridad pasiva, que se compone de detectores de impactos ubicados en la parte interior del vehículo, sensores que activan el sistema en los casos de colisión, dispositivos de inflado que son resultado de reacciones químicas que se producen en cuestión de segundos, para producir gas.
 - Las bolsas de nylon que se inflan con nitrógeno para ofrecer seguridad a los pasajeros.
 - La ubicación de las bolas de aire se colocan en el centro del volante, frente al asiento del copiloto, en laterales de asientos delanteros, techo y abajo del timón para proteger las rodillas del impacto.
 - La velocidad en la que el dispositivo de inflado genera los gases de la bolsa de aire tarda 20 centésimas de segundo en activarse, así la bolsa permanece

poco tiempo inflada, puesto que va expulsando el gas por unos orificios, esto permite que los ocupantes puedan movilizarse y desalojar el vehículo.

- La bolsa de aire tiene un uso complementario, en lo que se refiere a la seguridad pasiva del vehículo, pues actúa en conjunto con el cinturón de seguridad.

- *Campo de Aplicación:*

Las bolsas de aire se utilizan en los vehículos más modernos, para complementar la seguridad pasiva de estos (al igual que el cinturón de seguridad).

- *Revelación de la modificación:*

- Lo que pretende este *modelo de utilidad* es en caso de colisión, amortiguar con bolsas de aire el impacto a los ocupantes del vehículo.
- Se estima que el uso de las bolsas de aire puede reducir hasta en un treinta por ciento el riesgo de muerte en caso de colisión frontal.
- Las bolsas de aire inflables mediante reacción química se ubican en el centro del volante, frente al asiento del copiloto, en los laterales de los asientos delanteros, el techo y bajo el timón para proteger las rodillas.
- Dispositivos de inflado que funcionan mediante una redacción química, en la cual se produce la cantidad necesaria de gas para inflar las bolsas en un tiempo corto y efectivo.

2.8 COMPARACIÓN CON OTROS INSTITUTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.8.1 Patente de Invención. Los Modelos de Utilidad al igual que las patentes de invención son creaciones de la Ley para la protección de las invenciones industriales, sin embargo es posible establecer ciertas diferencias entre las patentes de invención y las de Modelo de Utilidad basadas en la duración de la protección, en el procedimiento y en el objeto de protección.

La diferencia existente entre una patente de invención y un Modelo de Utilidad está en la invención, en cuanto a su naturaleza y su nivel.

Todas las otras diferencias que se puedan presentar, vienen determinadas por la diferencia anteriormente mencionada, la invención.

Diferencias:

- Los requisitos para obtener una patente de Modelo de Utilidad son menos estrictos que para obtener una patente de invención ya que los requisitos de actividad inventiva en el caso de los Modelos de Utilidad son más laxos o pueden ser hasta nulos.
- El plazo de duración de la protección de los Modelos de Utilidad es menor, es de diez (10) años mientras que el de las invenciones es de veinte (20) años, y esto se debe a que a los Modelos de Utilidad son considerados pequeñas invenciones.
- El proceso de registro suele ser más sencillo y más corto en los Modelos de Utilidad que en las invenciones, aquel es doce (12) meses más corto que el de las invenciones.

2.8.2 Modelo Industrial. El Estatuto Español sobre Protección de Propiedad Industrial en su Art. 169 establece: Con el objeto de establecer las reglas para diferenciar lo que puede ser objeto de modelo de utilidad y modelo industrial, habrá de servir de norma lo que es objeto de protección; esto es, que el modelo de utilidad protege la forma en que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial y el modelo industrial únicamente la forma.

En este orden se entiende que la norma anteriormente expuesta esclarece la diferenciación entre ambas figuras, enfatizando que el Modelo de Utilidad protege la configuración, estructura o constitución de un objeto del que resulta alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación; mientras que el modelo industrial protege únicamente la creación de la forma.

A primera vista la distinción es sencilla, sin embargo en la realidad se presentan muchas confusiones para determinar qué figura debe proteger cada supuesto.

Por lo que surge un inconveniente al establecer cuál modelo protegerá la plasmación material de una regla técnica que ostenta también una forma externa estéticamente atractiva; para conciliar las dudas, se debe tener en cuenta primero, si la forma del objeto es separable o no del efecto técnico producido y segundo, si la creación de la forma es nueva y el efecto técnico producido por la misma es también nuevo.

Las creaciones de forma han de protegerse mediante el Modelo de Utilidad solamente cuando la forma es inseparable del resultado técnico producido, es decir, la forma y el efecto producido son nuevos.

Los tribunales españoles han establecido dos criterios para distinguir cuando la forma de un objeto es separable o no del efecto técnico que produce debido a la complejidad que hay para realizar esta distinción. Los criterios son:

- *Criterio de la multiplicidad de la forma:* Existe una desintegración entre la forma del objeto y el resultado industrial. Cuando es posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas son separables o independientes del resultado técnico alcanzado.
- *Criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado que este produce:* Si la forma ha sido concebida en razón de su criterio utilitario, modificando la forma, cambiará el resultado producido. Contrario sería que la creación de una forma únicamente sirviera para ornamentar un producto, en el caso en que se varíe esta forma no se producirá modificación alguna de la función, es decir que habrá separabilidad entre la forma y el resultado técnico producido.

En este orden de ideas, si una creación de forma cumple una función técnica y es separable del efecto técnico producido, la creación de forma podrá ser protegida por un modelo industrial; en cambio, si la creación de forma cumple una función técnica y la forma es inseparable de esta función, podrá ser protegida por Modelo de Utilidad²⁰.

2.9 TRATADOS INTERNACIONALES

2.9.1 Principios Comunes

2.9.1.1 Principio de Territorialidad. Este principio consiste en que el titular puede explotar lo que se ha protegido sólo en los países que hayan otorgado el título o derecho de protección.

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la protección jurídica y el ejercicio del derecho sobre un Modelo de Utilidad está delimitado al territorio del país en que se otorga la respectiva concesión, por lo que la protección no puede extenderse más allá del territorio del respectivo Estado.

2.9.1.2 Principio de Trato Nacional. Este principio consiste en conceder el mismo trato que se da a los propios nacionales a los nacionales de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio y a los nacionales de los países miembros del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con algunas salvedades.

²⁰ METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Medellín: Baker & MacKenzie. 2002.

Así lo establece el artículo 1º de la Decisión 486 al decir que con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales.

2.9.1.3 Principio de la Nación más Favorecida. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Decisión 486. El principio de la nación más favorecida consiste en que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad relacionado con la propiedad industrial que conceda un país del Pacto Andino a los nacionales de otro país del Pacto Andino se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, con algunas salvedades.

2.9.1.4 Principio del Derecho de Prioridad. La reivindicación de prioridad es la facultad que tiene el solicitante para invocar, con base en una primera solicitud presentada en otro país, dentro de un determinado periodo de tiempo, una protección similar en Colombia en cuanto a la fecha de presentación.

De esta forma se evita que cualquier hecho ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud en el extranjero y en Colombia, como sería la presentación de otra solicitud de registro realizada por un tercero, afecte el estudio para el registro.

El artículo 9 de la Decisión 486 establece que, para el caso, la primera solicitud de patente de Modelo de Utilidad válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, en el caso de los modelos de utilidad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes doce meses, los cuales son improrrogables, contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca.

2.9.2 Tratados Internacionales

2.9.2.1 Convenio de París. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883²¹ fue el primer tratado internacional en regular esta materia. El artículo primero de este Convenio establece que “Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial”. Esta Unión está conformada por 171 países y Colombia es uno de ellos desde 1996 que fue el año en el cual se adhirió (3 de junio) y entró en vigor el 3 de septiembre de ese mismo año.

Este artículo sigue diciendo que la protección a la que hace referencia este Convenio tiene “por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”; y establece que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales.

A lo largo del articulado del Convenio de París se desarrolla la forma en que deben ser protegidos los derechos de la propiedad industrial, pero es en los artículos 4 y 5 donde se configura la protección a los Modelos de Utilidad.

2.9.2.2 Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Otro tratado internacional relevante es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, elaborado en Washington el 19 de junio de 1970²². En su artículo primero se establece que “los Estados parte en el presente Tratado crean una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones, y para la prestación de servicios técnicos especiales.

Esta Unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes.”

Esta Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes está integrada por 137 Estados parte entre los cuales se encuentra Colombia, país que se adhirió al Tratado el 29 de noviembre de 2000 entrando en vigor el 28 de febrero del año siguiente.

²¹ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue elaborado el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y fue enmendado el 28 de septiembre de 1979.

²² El Tratado de Cooperación en materia de Patentes fue enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

Hay que tener en cuenta que, como en el Convenio de París, en este Tratado las referencias a una «patente» deberán entenderse como referencias a patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición²³. Este Tratado, a través de todo su articulado, consagra la forma o procedimiento que se debe seguir para la búsqueda, solicitud y protección internacional de una patente.

En ninguno de los tratados anteriores se establece una definición de Modelo de Utilidad sino que lo incluyen dentro del término genérico de “patentes” y solo se limitan a consagrar el procedimiento de protección para las Uniones que se crean en cada tratado.

2.9.2.3 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o, en inglés, TRIPS) es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En él se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad industrial y la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los países firmantes y en relación al comercio mundial.

En la segunda parte del Acuerdo sobre los ADPIC se examinan diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual y la manera de protegerlos. El objetivo perseguido es velar por que existan normas adecuadas de protección en todos los países Miembros.

Pero el ADPIC no toca el tema de los Modelos de Utilidad sino de las patentes de invención y establece qué se entiende por patente de invención, por cuanto tiempo se otorga su protección, qué derechos confiere dicha protección y qué no puede ser objeto de patentabilidad.

2.9.2.4 Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta Decisión fue aprobada en el año 2000 en sustitución de la Decisión 344 de 1993. Esta nueva norma adecua el régimen común sobre la propiedad industrial a lo estipulado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aprobado en el marco de la Ronda Uruguay de la OMC. Este nuevo régimen incorpora aspectos del ADPIC como el trato nacional y el trato de la nación más favorecida. Al mismo tiempo, desarrolla en detalle todo el procedimiento de registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos a fin de garantizar que el mismo sea idéntico en los cuatro países andinos (Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia).

²³ Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Artículo 2, numeral ii.

La Decisión 486 de 2000 desarrolla el tema de los Modelos de Utilidad en su Título III que comprende del artículo 81 al 85.

El artículo 81 consagra lo que se entiende por Modelo de Utilidad en las siguientes palabras:

“Se considera 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 le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

Luego, en el siguiente artículo, se establece lo que no puede ser considerado modelo de utilidad:

“No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención”.

En el artículo 84 se establece el tiempo de duración de la protección:

“El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro”.

Por último, el artículo 85 hace referencia al procedimiento de tramitación del Modelo de Utilidad y al respecto establece lo siguiente:

“Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”²⁴.

²⁴ El artículo 40 de la Decisión 486 de 2000 citado en el artículo 85 de la misma decisión establece lo siguiente: “Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales”.

2.10 PROCEDIMIENTO DEL MODELO DE UTILIDAD

En el Sistema de Patentes se puede hablar de dos modelos de concesión existentes a nivel mundial. Como se explicará a continuación, la concesión de una patente se encuentra precedida por un determinado procedimiento conforme al cual se le otorga al inventor o derechohabiente de una determinada invención, el título de patente el cual le confiere un derecho de exclusividad temporal para lograr la explotación de la invención. Además del otorgamiento de ese monopolio, se realiza una divulgación de la solicitud de patente la cual es de gran importancia por los efectos de esa información en el estado de la tecnología.

La primera postura de los procedimientos de concesión se encuentra configurada en el sistema latino o francés, este se origina en la Ley de Patentes Francesa de 1820, seguido después por España, Italia y Suiza. En estos sistemas se hace entrega de un documento en el cual se indica que el organismo competente ha recibido el invento, cumpliendo con los requisitos de forma exigidos, sin realizar un examen de novedad.

El segundo sistema es el anglosajón, compuesto por teorías inglesas y americanas, en este se procede a realizar un examen de novedad y de actividad inventiva. Se examina de manera previa el invento analizando sus condiciones de novedad y patentabilidad para luego el Estado otorgar un certificado que lo acredite.

Frente a estas dos posturas, como era de esperarse, surgió un debate, los partidarios de una u otra aportaron argumentos buscando otorgarle seguridad a sus teorías.

Los seguidores de los sistemas latinos se fundamentaron en los excesivos gastos que se generaban al realizar el examen tanto para el solicitante como para el Estado el cual debía crear oficinas para el cumplimiento de esta función. Por esto plantearon una concesión sin examen de la patente, y dejaron la verificación de su eficacia como resultado de un procedimiento posterior por vía judicial.

Los partidarios del sistema de examen previo de novedad, argumentaron que el excesivo costo no se originaba en los gastos en los que incurría la oficina, sino en los gastos derivados de un posible y futuro pleito ante los tribunales.

En el derecho comparado son múltiples los procedimientos de concesión de patentes los cuales se pueden agrupar en tres sistemas básicos. El de simple depósito, el de concesión con informe sobre Estado de la Técnica y el de concesión con examen previo o examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva.

El sistema de simple depósito es considerado el más sencillo, teniendo en cuenta que la Administración tan solo realiza un examen formal de las solicitudes de las

patentes sin efectuar un análisis sobre las características de novedad y actividad inventiva. Este procedimiento fue aplicado en España por medio del Estatuto de la Propiedad Industrial y acogido por el derecho francés.

Este procedimiento se inicia cuando el solicitante presenta su petición de concesión de la patente a la Oficina, la cual comprueba la formalidad de la solicitud y su contenido como lo son su descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen. Luego, comunica al interesado los defectos observados para que este proceda a realizar las respectivas correcciones o simplemente la concede directamente.

Dentro de sus ventajas se encuentra la rapidez en su tramitación, la labor de la Administración es sencilla y representa un costo bajo para los solicitantes de la patente. Permite la obtención de la patente de manera fácil y no compromete la creación y mantenimiento de un completo aparato administrativo. De igual manera se presentan unos inconvenientes puesto que se otorga la patentabilidad a invenciones que no cumplen con los requisitos de novedad y actividad inventiva. Estas patentes en ausencia de garantía, tienen un bajo valor económico. Se les califica como patentes débiles porque no se encuentran soportadas por un examen de fondo, por esta razón el inventor no tiene posibilidad de saber si coexisten patentes en la misma área que afecten su novedad.

En el sistema de concesión con informe sobre el Estado de la Técnica “la Administración realiza una búsqueda de antecedentes y emite un informe, citando la documentación técnica – patente, no patente y escrita- relacionada con el campo de la invención y el grado en que resulta determinante para considerar la novedad o actividad inventiva de la invención solicitada”²⁵.

Ese informe no es utilizado para efectos de validez de las patentes, la cual se concede independientemente de la documentación citada por éste. El informe sobre el Estado de la Técnica se incorpora al expediente de patente buscando que terceros interesados en conocer el contenido de la patente, tengan conocimiento sobre el estado de la técnica anterior a ésta.

Por último, existe el sistema de concesión con examen previo o examen de los requisitos de novedad y actividad inventiva. En este sistema se realiza un estudio sobre aquellos documentos que pueden afectar la novedad y la actividad inventiva de las patentes, para luego realizar varios actos complementarios tendientes a determinar el alcance de estos.

No solo se analizan los antecedentes, estos se examinan y son estudiados buscando determinar su alcance en la validez de la patentes y de esta manera lograr justificar su concesión o denegación, de manera total o parcial. Para realizar

²⁵ ORTIZ CASTILLO, Francisco. Patentes Marcas Software, Ediciones Laborum. 2001.

esta investigación, se inicia con el sistema de búsqueda en el cual los funcionarios especializados de las Oficinas de Patentes examinan los requisitos de patentabilidad que no son examinados en el sistema de simple depósito.

Posteriormente del examen se le comunican los resultados al solicitante, para que realice las modificaciones necesarias o retire la solicitud. Por último la Oficina de Patentes termina el proceso otorgando o denegando la patente.

Al solicitante favorecido, se le da la posibilidad de obtener beneficios de esa patente calificada como fuerte, por superar un estricto control que le otorgará un mayor valor económico, por su parte la colectividad tendrá la certeza que solo serán concedidas aquellas patentes que cumplan con las reglas técnicas y genuinamente nuevas y serias, lo cual impedirá la existencia de monopolios legales injustificados.

Este sistema al ser el más garantizador en cuanto a la validez de las patentes que son concedidas, exige una continua documentación y examen por parte de equipos de funcionarios de las diferentes oficinas, especializados en los diversos sectores de la tecnología, lo cual otorgue un nivel superior al procedimiento de patentes en donde se busca más que un simple depósito.

En Colombia, de acuerdo con el art. 12 del Decreto 2591 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para las solicitudes de patente de Modelo de Utilidad, así como para los demás tramites relacionados con ellas, serán aplicables las disposiciones del decreto en mención en materia de patentes de invención.

2.10.1 Generalidades. De acuerdo con el título III de la Decisión 486 sobre el régimen común de propiedad industrial, los Modelos de Utilidad se protegerán mediante patentes, en este sentido son aplicables a las patentes de Modelos de Utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo pertinente, salvo en lo que tiene que ver con los plazos de tramitación, los cuales se reducen a la mitad es decir doce meses.

El órgano encargado de proferir la certificación de los Modelos de Utilidad en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la Sección encargada de Propiedad Industrial realiza la certificación, registró y depósito de patentes.

Cualquier persona natural o jurídica que pretenda obtener la certificación sobre patente de modelo de utilidad, debe presentar la solicitud escrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio ante la delegatura de Propiedad Industrial.

El objeto de la certificación es conocer si existe o no una persona que tenga un derecho de propiedad industrial adquirido en el país, además de obtener datos

específicos sobre el estado en que se encuentre una solicitud presentada a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), con el objeto de utilizar un procedimiento relacionando con el Modelo de Utilidad o comercialización de este producto.

El procedimiento inicia con la solicitud de la certificación por escrito, la cual debe contener datos exactos sobre el signo distintivo que quiere conocer para los Modelos de Utilidad, diligenciando el formato 2020-F07.

Una vez diligenciado el formato la entidad informa los resultados encontrados en la base de datos mediante la expedición de un Certificado; carga que debe cancelar el interesado, la cual debe ser radicada junto con el documento de solicitud.

La dependencia de la SIC que coordina la tramitación es la Delegatura de Propiedad Industrial, el funcionario que resuelve el trámite es el Secretario *Ad-hoc* para propiedad industrial, el tiempo aproximado para resolver el trámite es de 15 días; anualmente se gestionan aproximadamente 14.200 tramites de propiedad industrial.

2.10.2 Requisitos y documentos necesarios para el trámite:

Presentación de la solicitud, que deberá contener:

- El formato 2020-FO7 diligenciado
- Fotocopia para que después de presentando el formato oficialmente ante la SIC quede radicado y el interesado tenga una copia del mismo.
- Comprobante de pago según la tarifa vigente, cancelado en el Banco Popular en la cuenta nacional No. 05000110-6 código rentístico 01 a nombre de la DTN – Superintendencia de Industria y Comercio.
- El recibo de consignación será reemplazado en la SIC por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.

2.10.3 Normas que regulan el trámite:

- Código Contencioso Administrativo
- Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la SIC.
- Decisión 486 de la comisión del acuerdo de Cartagena.
- Decreto 2591 de 2000, reglamenta parcialmente la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.
- Circular única de 2001, título X, sobre Propiedad Industrial.

2.10.4 Procedimiento concreto²⁶

1. El SOLICITANTE es la persona natural o jurídica que solicita una patente, la cual debe dirigirse a la Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá, para recibir información.

²⁶ Artículo 26. Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

2. Debe comprobar que su Modelo de Utilidad cumpla con los requisitos de patentabilidad. Es decir que debe realizar una búsqueda para revisar documentos de patentes relacionadas con la patente que se pretende proteger; esta recomendación de la SIC se debe perpetrar para obtener una idea sobre la novedad del producto o parte de este y servir de base para la solicitud del interesado.
3. Redactar la solicitud de patente. El solicitante puede presentarla personalmente o a través de un abogado; si es una persona jurídica, su representante legal o un abogado debe realizar la presentación personal.
4. Debe asegurarse el solicitante de cumplir de lleno con todos los documentos necesarios para la presentación de la solicitud.

Por la importancia de la patente como medio de información, es necesario adoptar normas de presentación de la solicitud para permitir su excelente utilización, almacenamiento y reproducción.

5. Aspectos formales de la solicitud de patente:

En otros países se exigen ciertos requisitos que en Colombia no son obligatorios sino meras recomendación para la óptima presentación y para crear uniformidad con los demás documentos de patentes.

- Documentos de la solicitud deben presentarse en papel oficio blanco, de buena calidad, mecanografiados o impresos en forma nítida, espacio de 1.5, margen izquierda de 4 cm., margen superior de 3cm.
- Debe evitarse que las hojas estén rasgadas, arrugadas o dobladas y escribirse por una sola cara.
- Las hojas deben ir enumeradas consecutivamente en números arábigos y centradas en la parte superior de cada hoja.
- Las reivindicaciones y descripción deben contener formulas químicas pero no dibujos.
- Las unidades de peso y medida se deben expresar en el *Sistema Internacional de unidades*; las temperaturas se expresan en grados Celsius.

6. Presentar la patente.
7. Confidencialidad de los resultados. No se debe divulgar la invención de ninguna manera, previa a la presentación de la solicitud en la oficina de patentes de la SIC. Guardar secreto sobre la información técnica es muy importante, pues evita que se constituya un producto y le reste el requisito de novedad al Modelo de Utilidad que se pretende certificar.

8. En caso de que se hiciera una publicación de la invención se hace imposible certificar una patente, aunque se prevé una excepción a este hecho cuando la divulgación hubiera provenído del inventor o de un tercero autorizado por él dentro del año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.²⁷
9. Requisitos de patentabilidad. Para que una invención pueda ser objeto de Modelo de Utilidad debe tener los siguientes requisitos:
 - *Novedad*: es una invención nueva, cuando no esta comprendida en el *estado de la técnica*
 - *Aplicación industrial*: la invención puede ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria, entendiendo industria como cualquier actividad productiva o de servicios.
 - *Nivel inventivo*: En Colombia, al momento de estudiar la solicitud no se analiza el nivel inventivo debido a que no se considera un requisito fundamental de patentabilidad; sin embargo, dentro de la Decisión 486 si es considerado esencial.

Se debe tener en cuenta que el criterio para juzgar los requisitos de patentabilidad es *el estado de la técnica*, que se constituye por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público en Colombia o en el Extranjero por una descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

10. Documentos necesarios para la presentación de la solicitud²⁸

Petitorio: es el formato 2020-FO7 otorgado por la SIC, en el que se consignan:

- Los datos generales de identificación del solicitante,
- La fecha de solicitud
- El título de la invención
- Representante o apoderados si los ahí.

Descripción de la invención
Reivindicaciones
Dibujos en caso de ser necesarios
Poderes si los hay
Resumen

11. Comprobantes de pago de las *tazas* establecidas.

²⁷ Art. 17, decision 486

²⁸ Ibidem. Artículo 26.

12. Requisitos mínimos para ser admitida a trámite y obtener una fecha de presentación de solicitud²⁹

- Indicar que se solicita una patente.
- Datos que identifiquen al solicitante, que permitan a la SIC comunicarse con él.
- Descripción de la invención
- Dibujos pertinentes
- Comprobante de pago de tasas establecidas

En caso de falta de uno de los requisitos, no se admitirá la solicitud y tampoco se le asignará una fecha de presentación al solicitante. Por lo anterior la SIC otorga una carpeta que contiene el *petitorio*, la cual puede adquirirse en el centro de documentación e información, en las *intendencias regionales* de la *Superintendencia de Sociedades* o a través de la página Web.

La redacción de la solicitud de la patente que en su aspecto formal:

- **Petitorio:** es el formato 2020-FO7
- **Título:** debe ser claro y conciso, que incluya la idea global del producto o procedimiento de la invención, no debe hacer referencia a marcas ni nombres comerciales.
- **Resumen:** el objeto es dar la información de manera breve, permitiendo una comprensión sencilla del problema técnico que se plantea, la solución aportada y los principales usos de la invención. Su propósito esencial es el de ser una fuente de información tecnológica, permitiendo la selección rápida de documentos de patente relacionados con un tema concreto en la base de datos.³⁰
- **Descripción:** explicación clara y completa de la invención, para que un experto en la materia pueda ejecutarla. La descripción consta de:³¹
 - **Campo técnico:** se expone en que sector de la técnica se desenvuelve la invención; lo cual centrará el propósito de la invención antes de describirlo.
 - **Estado de la técnica conocida:** mostrar como era abordado el problema técnico antes de la invención aportada; describiendo procedimientos, técnicas utilizadas hasta la fecha, productos que existen en el mercado, los dispositivos que se utilizan entre otros; pueden citarse patentes anteriores

²⁹ Ibidem. Artículo 33.

³⁰ Ibidem. Art. 31.

³¹ Ibidem. Art. 28.

relacionadas que se aproximen a la que se presenta, esto con ayuda del *Banco de patentes* donde se encuentra la información requerida.

- Descripción de la invención: primero se debe hacer una descripción del problema, después se debe señalar la solución exponiendo diferencias y ventajas respecto a la técnica usada anteriormente; Se debe caracterizar y concretar las novedades en que se basa la invención, haciendo énfasis en la característica técnica mas importante y novedosa, puntualizar en los detalles de la invención, aportando datos generales y específicos; todo lo anterior con el objeto de que un experto en la materia pueda hacer una reproducción.
- Descripción de dibujos: lo cual asegura una eficaz comprensión del problema planteado y su solución; primero se debe hacer una descripción corta, después si se debe incluir una narración completa.
- Dibujos: todas las representaciones graficas permiten una mejor comprensión de la invención; deben ser esquemáticos, resaltando las características del modelo de utilidad, permitiendo visualizar las formas, obviamente teniendo estrecha relación con la descripción que se da.
- Reivindicaciones:³² características *técnicas novedosas* de la invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante patente. La solicitud debe contener una o mas reivindicaciones, las cuales constituyen la parte mas importante de la solicitud, pues se presenta el fundamento del derecho de la patente y solo mediante el se determina la extensión de la protección. Las reivindicaciones definen la invención de manera clara y precisa, delimitándola mediante el estado de la técnica anterior, a sabiendas de que por ese mismo criterio se calificara tanto el nivel inventivo como la novedad.
- La protección de la patente de modelo de utilidad cubre reivindicaciones de diferentes tipos mientras tengan que ver las unas con las otras formando el producto inventivo³³:
 - Reivindicaciones de Producto: los aparatos, instrumentos, dispositivos, artefactos, instalaciones, mecanismos, sistemas, artículos, máquinas, composiciones químicas, mezcla de compuestos químicos, productos químicos, farmacéuticos, alimenticios, entre otros.
 - Reivindicaciones de Procedimiento: Son los procesos o métodos de fabricación o tratamiento de un producto.

³² Ibidem, Artículo 30.

³³ Ibidem, Artículo 25.

2.11 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

2.11.1 Petición de conversión. Cuando la naturaleza de la invención lo permita, en cualquier momento del trámite de patente de invención el solicitante podrá requerir que la solicitud presentada se cambie en una de patente de modelo de utilidad.

Esta petición de conversión solo podrá presentarse una vez, conservando la fecha de presentación inicial. Así mismo la SIC puede sugerir la conversión de la solicitud y cobrar una tasa adicional por solicitud de conversión; el solicitante decide acogerse a la alteración y la SIC puede aceptar, sino sigue con el trámite hecho inicialmente.³⁴

2.11.2 División o fraccionamiento de la solicitud. Mientras la división no implique extender la protección descrita en la solicitud inicial, el solicitante podrá dividir su solicitud en fracciones, a si mismo la SIC podrá pedirle al solicitante que fraccione la solicitud inicial cuando esta no cumpla con el requisito de unidad de invención³⁵.

2.11.3 Fusión de solicitudes. Procede en cualquier momento del trámite, por iniciativa del solicitante, será rechazada cuando se amplíe la protección referida en las solicitudes iniciales, o en el caso en que la solicitud fusionada no cumpla con el requisito de unidad de invención³⁶.

2.12 PROBLEMÁTICAS

Actualmente los países que desarrollan en su legislación la Propiedad Industrial no les dan la importancia suficiente a los Modelos de Utilidad, razón por la cual no desarrollan esta figura en su totalidad y esto hace que se dejen muchos vacíos y preguntas, lo cual genera problemas en la práctica.

Además de lo anterior, en los países en desarrollo, las creaciones tecnológicas suelen ser de un nivel insuficiente como para llegar al nivel de patente de invención, por falta de la necesaria altura inventiva. Los Modelos de Utilidad permiten proteger a tales creaciones así como a aquellas que han sido anticipadas en el exterior pero que no son lo suficientemente conocidas en los países en desarrollo. Es importante la protección de los Modelos de Utilidad porque existen en todo tipo de países actividades creativas que siendo de gran utilidad, no alcanzan el nivel inventivo exigido por las patentes, siendo así el Modelo de Utilidad la figura idónea para efectuar la protección.

Debido a la velocidad con la que está avanzando la sociedad en sus diferentes áreas, consideramos que en este momento es más importante el tema de los

³⁴ Ibidem, Artículo 35.

³⁵ Ibidem, Art. 36.

³⁶ Ibidem, Art. 37.

Modelos de Utilidad que el de las patentes de invención porque lo ya inventado debe acomodarse a las necesidades que van surgiendo en la sociedad y este mejoramiento para la adaptación mencionada se hace y protege a través de la figura de los Modelos de Utilidad.

Pero acá surge el primer interrogante: ¿Cómo puede una persona distinta del titular de una patente de invención proteger como Modelo de Utilidad una modificación a esa invención sin violar el derecho del titular de la patente de invención? ¿Cómo se debe manejar este tema de acuerdo a la reglamentación actual? ¿En donde encontramos la línea divisoria entre la protección de un Modelo de Utilidad y la violación de una patente de invención?

Se debe tener claridad en las diferencias existentes entre los requisitos esenciales de los Modelos de Utilidad y los de las patentes de invención para poder tener bases suficientes para resolver los interrogantes que surgen alrededor del tema de los Modelos de Utilidad.

De acuerdo con Mauricio Vera Failache, el estado de la técnica determina la novedad o no de una invención, pero el criterio que debe ser usado en los Modelos de Utilidad debe estar restringido únicamente a la nueva función que cumpla o al elemento añadido a la herramienta o artefacto, pues en muchos casos un Modelo de Utilidad podría ser un derivado evidente del estado de la técnica.

Otra diferencia entre los requisitos que debe cumplir una solicitud de patente de invención y un Modelo de Utilidad es el nivel inventivo. Al examinador de las solicitudes de Modelos de Utilidad no deberá importarle lo obvio que pueda resultarle la combinación de elementos que conformen dicho Modelo, de lo contrario sería casi imposible que alguna vez otorgaran una patente de este tipo. El Dr. Elías explica el por qué de esto argumentando, *“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, como “una modificación más o menos amplia de lo conocido”, quedando subsumida dentro de la calificación de “invención menor”.*

En este punto surge un problema de interpretación debido a que una parte de la doctrina establece que los Modelos de Utilidad no requieren nivel inventivo mientras que otra parte establece que el nivel inventivo de los Modelos de Utilidad es menor al de las patentes de invención, pero reconocen que si deben tener cierto nivel inventivo. Esto lleva a que no haya claridad en los requisitos esenciales que debe reunir un Modelo de Utilidad para ser protegido.

Otro importante requisito de patentabilidad es el de la aplicabilidad industrial, exigido tanto para las patentes de invención como para los Modelos de Utilidad, definido en el artículo 19 del mencionado texto legal, el cual establece que se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando “su

objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” El contenido de éste artículo permite entrever el interés económico que se busca impulsar a través de la protección en el campo industrial.

Ahora bien, hasta aquí puede afirmarse entonces que quien solicite una patente de invención dentro del régimen Comunitario Andino, deberá demostrar la novedad, altura inventiva y la aplicabilidad industrial, mientras que el solicitante de una patente de Modelo de Utilidad sólo deberá demostrar que es nuevo y susceptible de aplicación industrial.

Se debe buscar la unidad en el tema de regulación de los Modelos de Utilidad en las diferentes legislaciones ya que lo que en un país puede considerarse como patente de invención en otro solo puede llegar a ser protegido mediante Modelo de Utilidad debido a los criterios que se adoptan para cada figura en cada país.

Un tema interesante que se debe tratar dentro de la problemática de los Modelos de Utilidad es si es viable la posibilidad de proteger mediante esta figura las modificaciones a los farmacéuticos. En la normatividad andina, régimen que rige el tema de propiedad industrial en nuestro país, no se hace una exclusión expresa a los procedimientos químicos o farmacéuticos, pero tampoco existe un tratamiento a este tema por parte de la Comunidad Andina, dejándose este vacío.

En la Unión Europea establecen que las exclusiones de los Modelos de Utilidad son: las mismas de las patentes, los procedimientos químicos o farmacéuticos y los programas de ordenador. Sostienen que el objeto jurídico protegido por los Modelos de Utilidad son todas las invenciones técnicas, los procedimientos y programas informáticos y que dentro de este objeto jurídico no se incluyen las sustancias y procedimientos químicos y farmacéuticos ni las invenciones referidas a materia biológica.

Como solución, se puede considerar la posibilidad de emplear el criterio europeo respecto de los fármacos en la Comunidad Andina para llenar este vacío dejado por la normatividad.

Continuando con el análisis del tema de estudio y aplicándolo a la realidad colombiana surgen una serie de problemas y debates de incierta solución. Nos preguntamos si en Colombia realmente existe un interés significativo en la invención y creación de nuevos productos o procedimientos, si existen iniciativas por parte del Estado ó entidades privadas, si parte de los presupuestos están destinados a estudios científicos.

En Colombia hay un gran problema, no ha sido configurada una política clara que permita un mayor desarrollo de invenciones, la normatividad existe pero no hay ningún tipo de planeación o estructuración para lograr no solo la protección legal

de las Patentes y de los Modelos de Utilidad sino en primera medida su creación o descubrimiento.

Actualmente hay muy poco interés en estos aspectos, debe ser esta la razón por la cual existen más Modelos de Utilidad que Patentes registrados en Colombia puesto que resulta mas fácil y ágil modificar algo ya creado que dedicar tiempo y estudios para introducir un producto nunca antes existente.

Sin embargo, luego de realizar una búsqueda de entidades e incentivos referentes a la investigación y los procesos de patentabilidad, encontramos que en Colombia, probablemente en búsqueda de un mayor desarrollo, se ha aumentado la iniciativa en otorgar mayor orientación y protección tanto a los particulares como a grupos de estudiantes e investigadores en cuanto a los temas relacionado con las Patentes.

Existen organizaciones tales como UNIVERSIA, la red de universidades de Colombia, que promueve tanto a los Centros de Investigación como a cualquier persona a patentar los inventos que desarrollen para de esta manera proteger su propiedad intelectual. En un artículo³⁷ contenido en la página de Internet de UNIVERSIA, la Sra. Clara Jaimes coordinadora del Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio, explica de manera concreta el procedimiento y la forma de lograr la concesión de la Patente, al igual que los derechos derivados luego de ser obtenida. Dentro del mismo artículo se hace referencia a la inventiva de los colombianos lo cual normalmente generaría gran cantidad de patentes, sin embargo luego del proceso ante la Superintendencia solo el 1.5% de las solicitudes obtienen la patente, a pesar que al año son radicadas alrededor de 1700 solicitudes. De esta cifra se especifica que 97% son extranjeras y 3% nacionales.

La Dra. Jaimes explica que la razón de ser de este bajo porcentaje se debe tal vez, a los exigentes requisitos para lograr la obtención de la patente tales como su innovación a nivel mundial, su no presentación anterior, su aporte tecnológico y su no derivación de algo ya existente.

De esta manera se puede ver en cifras como la intención para obtener patentes representa un bajo nivel, a pesar del alto nivel de inventiva en el país y las múltiples necesidades y problemas a los que se afronta nuestra sociedad.

Otros datos incluidos en UNIVERSIA son presentados por el Observatorio colombiano de ciencia y tecnología en los cuales se especifica el número de

³⁷ Artículo: ¿Tienes un invento y deseas patentarlo?. Autor: Colombia Aprende. Lunes 7 de Julio de 2008.

<http://www.universia.net.co/investigacion/destacado/tienes-un-invento-y-deseas-patentarlo.html>.

patentes obtenidas por colombianos. Datos obtenidos desde el año 1991 hasta el 2004 establecen que alrededor de esos 14 años fueron solicitadas 1358 patentes de las cuales fueron concedidas 548. De esta manera es fácil observar como menos del 50% de las solicitudes terminan en un otorgamiento de la patente.

En el cuadro presentado a continuación se especifican los datos obtenidos en los años mencionados.

Cuadro 1. ¿Cuántas patentes han obtenido los colombianos?

Año	Solicitudes				Concedidas		
	Residentes	No residentes	PCT 1	Total presentadas	Residentes	No residentes	Total concedidas
1991	85	527	-	612	35	390	425
1992	120	575	-	695	35	213	248
1993	138	769	-	907	53	227	280
1994	124	867	-	991	95	595	690
1995	141	1.093	-	1.234	87	278	365
1996	87	1.172	-	1.259	44	326	370
1997	80	1.497	-	1.577	58	447	505
1998	161	1.670	-	1.831	59	417	476
1999	68	1.615	-	1.683	20	570	590
2000	75	1.694	-	1.769	21	574	595
2001	65	429	3	497	13	350	363
2002	52	198	331	581	12	360	372
2003	77	123	1.009	1.209	5	286	291
2004	85	116	1.235	1.436	11	284	295
Total	1.358	12.345	2.578	16.281	548	5.317	5.865

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.

Cálculos: OcyT.³⁸

En cuanto a los Modelos de Utilidad, datos obtenidos desde el año 1998 hasta el 2004 muestran diferentes grados de variabilidad entre los solicitados y los obtenidos. Mediante la comparación de las graficas de Patentes y Modelos de Utilidad concedidas la conclusión obtenida es la gran diferencia que existe entre las cuantías de presentación y de concesión de una y otra.

Esta diferencia se puede ver de esta manera:

Año 1998:

Patentes:

- Solicitadas: 161
- Concedidas: 59

Modelo de Utilidad

- Solicitadas: 86
- Concedidas: 37

Año 1999:

Patentes:

- Solicitadas: 68
- Concedidas: 20

Modelo de Utilidad

- Solicitadas: 95
- Concedidas: 28

Año 2000:

Patentes:

- Solicitadas: 75
- Concedidas: 21

Modelo de Utilidad

- Solicitadas: 103
- Concedidas: 30

Año 2001:

Patentes:

- Solicitadas: 65
- Concedidas: 13

Modelo de Utilidad

- Solicitadas: 162
- Concedidas: 35

Año 2002:

Patentes:

- Solicitadas: 52
- Concedidas: 12

- Modelo de Utilidad
- Solicitadas: 169
 - Concedidas: 39

Año 2003:

Patentes:

- Solicitadas: 77
- Concedidas: 5

Modelo de Utilidad

- Solicitadas: 156
- Concedidas: 51

Año 2004:

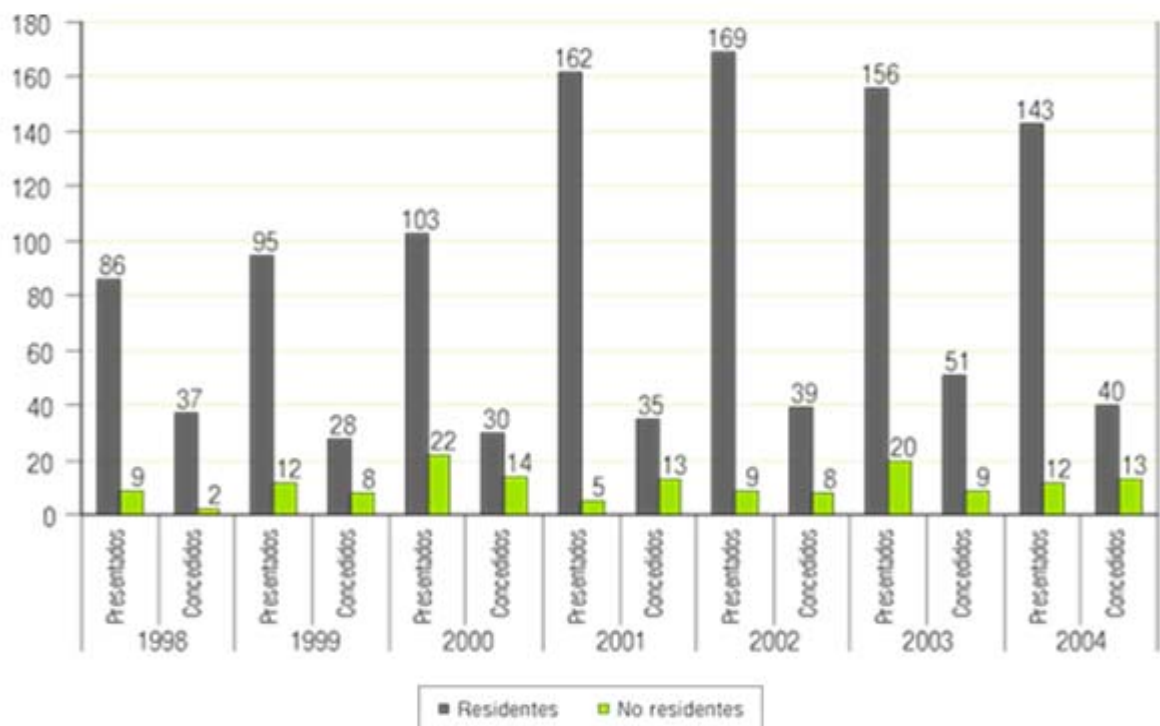
Patentes:

- Solicitadas: 85
- Concedidas: 11

Modelo de Utilidad

- Solicitadas: 143
- Concedidas: 40

Gráfica 1. Modelos de Utilidad solicitados y concedidos 1998-2004



De esta manera observamos la amplia diferencia entre una y otra, esto como se explico anteriormente se debe a las diferentes exigencias entre las dos figuras teniendo en cuenta que los requisitos para la concesión de Modelos de Utilidad por obvias razones son menos exigente que para las Patentes.

Buscando encontrar una solución a este problema nos encontramos en la necesidad de buscar el número de investigadores en Colombia para analizar si es esta la causa de los bajos niveles de invención patentable en nuestro país. Sin embargo, nos encontramos con que existe un número considerable de investigadores y que cada día aumentan considerablemente los grupos que estos conforman.

Datos obtenidos en los años 2002, 2003 y 2004, demostraron la existencia de 12.751 investigadores colombianos, divididos en seis materias tales como ciencias médicas e ingeniería y tecnología. El cuadro a continuación reúne la información consultada.

A pesar de ser estas unas cifras minoritarias, es claro observar que actualmente esta se encuentra en aumento, en la actualidad existen varios grupos de investigación concentrados en diferentes ramas de la investigación, datos obtenidos del Directorio de Grupos Colombianos de Investigación Científica y Tecnológica e Innovación, aportan información relacionada con aquellos grupos reconocidos por Colciencias, bien sea por tener un proyecto de investigación formalizado en alguna institución ó por su aporte en al menos un producto de nuevo conocimiento. De acuerdo con la información cabida en el Directorio, existen cerca de 208 grupos en el área de Medicina, 28 en Microbiología y 20 pertenecientes a Ingeniería Biomédica entre otros.

Encontramos más de 90 áreas de conocimiento, en su mayoría con más de un grupo de investigación. Los Grupos también son divididos por Instituciones tales como la Asociación Colombiana de Universidades (1 grupo), La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (15 grupos), la Fundación Santa Fe de Bogotá (8 grupos) y la Universidad Nacional de Colombia (427 grupos). Entre los departamentos con mayor representación de grupos de investigación se encuentra el Distrito Capital con 895 y Antioquia con 375 y la minoría en San Andrés y La Guajira con tan solo 2 grupos.

De igual manera encontramos un número considerable de convocatorias para conformar bancos de proyectos de nuevas investigaciones y para jóvenes investigadores, todo esto con el principal objetivo de fomentar el desarrollo en las diferentes áreas del conocimiento, dar solución a los diferentes problemas técnicos, y lograr que aquellos jóvenes investigadores se vinculen a los grupos de investigación y a los centros de desarrollo tecnológico de alto nivel.

Buscando una mayor orientación en cuanto a esta materia, consideramos importante hacer referencia al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la

Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" – COLCIENCIAS. "Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, DPN, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente."³⁹

La principal función de este organismo es la creación de condiciones favorables para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico a nivel nacional.

Su objetivo es estimular, capacitar, apoyar y lograr de esta manera un amplio acceso por parte del sector productivo y el público en general al conocimiento, un fortalecimiento de los servicios sustentadores de la investigación y de esta manera lograr incentivar la creatividad.

Con la promulgación de la Ley 29 de 1990 se institucionalizó El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SNCyT como organismo abierto compuesto por todos aquellos programas, estrategias y actividades de ciencia y tecnología, sin dar consideración alguna a su naturaleza pública o privada ó a las personas encargadas de su desarrollo.

Este Sistema apoya el desarrollo de la ciencia y tecnología ampliamente, en los sectores y actividades industriales, de servicios, comercio, salud y ciencias básicas entre otros.

Su objetivo es promover una nueva cultura empresarial logrando de esta manera desarrollar la creatividad y el conocimiento, mediante un fortalecimiento de la infraestructura de investigación, incentivo a la inversión privada y fomento de la interrelación entre centros tecnológicos, empresas y universidades.

En lo referente a los incentivos mencionados, COLCIENCIAS ofrece una serie de beneficios de carácter fiscal para aquellas personas que desarrollen su conocimiento. Incentivos tales como la deducción en la renta son ofrecidos por motivo de inversiones o donaciones a proyectos calificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de carácter científico, tecnológico o de innovación tecnológica.

Se habla también de una exención de IVA para importaciones de equipos y elementos con el objetivo de lograr el desarrollo de investigaciones científicas o de innovación tecnológica de proyectos, por parte de los Centros de Investigación o de Desarrollo Tecnológico reconocidos ó por instituciones de educación superior.

³⁹ COLCIENCIAS. Acerca de la entidad.

<http://www.colciencias.gov.co/portacol/index.jsp?ct1=121&ct=2&nctd=Acerca%20de%20la%20Entidad&cargaHome=3>

Analizando algunos de estos beneficios resulta claro concluir el interés por parte del Estado en el desarrollo del conocimiento.

Más que un problema legal o de funcionamiento el tema de los Modelos de Utilidad requiere más fuerza y conciencia, es importante implantar la necesidad de nuevas creaciones y productos, buscar satisfacer más necesidades y dar solución a más problemas técnicos.

Las herramientas están dadas, las normas promulgadas, los incentivos expuestos al igual que el público conocimiento de la importancia del desarrollo para lograr un mejoramiento en la vida de todos los colombianos.

La solución a los problemas expuestos no se fundamenta en una necesidad de nuevas regulaciones o planeamientos, lo ideal para fortalecer la creación y protección de los Modelos de Utilidad y demás Patentes es la unificación de las herramientas establecidas.

Es de gran importancia lograr la creación de un sistema en el cual se abarque la totalidad de aspectos referentes a los Modelos de Utilidad, es fundamental dar a entender a todos los ciudadanos y a la comunidad en general que en Colombia si es posible proteger sus creaciones de un modo seguro y inquebrantable mediante la aplicación de la normatividad creada en función de la protección de la propiedad industrial.

Se debe dar a conocer la existencia de los organismos y lineamientos que pueden ser consultados y alcanzados para lograr una mayor efectividad y obtener la correlación entre las entidades públicas y privadas, universidades y centros de tecnología e investigación y los ciudadanos para de esta manera ensamblar la amplia inventiva con los recursos y planes creados.

La última prerrogativa que abarcamos en el estudio de las problemáticas de los Modelos de Utilidad, se refiere al derecho comparado, cuando se da una nueva forma a un objeto que permita su mejor funcionamiento o admita su uso de diferente manera y además se le agregue una utilidad o ventaja que antes no tenía, se inicia un proceso para su registro en la Oficina de Patentes de los países donde se quiera proteger el derecho, buscando la obtención de la concesión de una Patente de Modelo de Utilidad.

Con la intención de comprender porque cuando un creador inicia el proceso legal para de obtención de una Patente de Modelo de Utilidad en diferentes países con la finalidad de proteger su derecho sobre un artefacto, en algunas naciones puede proponerse por la oficina de registro de Patentes una *conversión* y resultar otro tipo de patente diferente a la solicitada en un principio, se acude al escenario real.

Se realizó un estudio práctico en derecho comparado, mediante el “Sistema de Sellado para tubos Colapsibles y máquina”⁴⁰, el cual fue conferido en Colombia mediante Patente de Modelo de Utilidad por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el caso concreto se dan las mismas circunstancias precedentes, es decir que se pretende proteger el mismo objeto en varios países; pero se comprueba que se presentan diferentes eventos en relación con la protección: en primera instancia en ciertos países se otorga Patente de Modelo de Utilidad, en el segundo término, en otro grupo de naciones se concede Patente de Invención y finalmente se da una tercera variable en otros estados donde se rechaza por oposición o infracción indebida o por estar comprendida dentro del estado de la técnica, razón por la cual no se pueda registrar.

Para comprender lo anterior se tiene en cuenta que tanto el solicitante de una patente de Modelo de Utilidad, como la Oficina de Registro del país pueden proponer en cualquier momento del trámite que su solicitud se convierta en una de Patente de Invención, mientras la naturaleza de la creación lo permita, de acuerdo con el Art. 35 de la Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial.

En la conversión propuesta el solicitante es el encargado de decidir si acepta o rechaza la estipulación de cambio; en caso de que su respuesta sea la negativa al cambio se entenderá que se seguirá el proceso de la que originalmente se presentó.

Se debe recordar que al concederse una Patente, se otorga un derecho de exclusividad temporal para su explotación económica, lo que implica que se le autorice al titular el monopolio de su creación y este es el fundamento esencial por el cual los creadores solicitan Patentes.

Para que se les concediera el derecho a sus inventores, se inició el proceso de registro en ciertos países estratégicamente elegidos de acuerdo a su relación preponderante con el mercado del producto que se pretendía proteger mediante patente, estos fueron los resultados en cuanto a la forma de protección:

- Países donde se concedió Patente de Modelo de Utilidad

1. Alemania
2. Colombia
3. Ecuador
4. Italia
5. Venezuela

⁴⁰ ROMERO RAAD ABOGADOS, ROMERO RAAD, Danilo. Oficina especializada en Propiedad Intelectual. Visitas realizadas en Junio y Julio de 2008.

- Países donde se otorgó Patente de Invención: por lo que fue necesaria la conversión de la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad por la de Patente de Invención.

1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
4. Perú: Pertenece a la Comunidad Andina de Naciones junto a Colombia, Ecuador y Bolivia, extrañamente en los demás países pertenecientes a la CAN la patente otorgada fue la de Modelo de Utilidad.

Esto se debe a que cada país realiza un análisis veraz, concreto y el examinador en este caso dictaminó que la protección para el objeto se quedaba corta con la Patente de Modelo de Utilidad, por lo cual se otorgó la Patente de Invención.

- Países de Common Law

En ciertos Estados que se rigen por el Sistema jurídico del Common Law, la Patente de Modelo de Utilidad no es comúnmente utilizada, por tal motivo en el "Sistema de Sellado para tubos Colapsibles y máquina" se presentan dos situaciones: o se otorga como Patente de Invención o se rechaza porque no cumple con los requisitos de patentabilidad ya sea por infracciones indebidas o por inconsistencias en la petición puesto que se encuentra dentro del estado de la técnica.

1. Reino Unido: Se otorgó Patente de Invención, porque no existe la figura del Modelo de utilidad, además en su estudio concreto se le reconoce novedad, altura inventiva y era susceptible de aplicación industrial.
2. Estados Unidos: En el caso concreto el proceso no ha concluido, sin embargo el "Sistema de Sellado para tubos Colapsibles y máquina" puede enfrentarse a que no se proteja porque ya está dentro del *Estado de la Técnica*.

Es muy riesgoso para el creador colombiano (donde el mercado es mucho más pequeño y aún se le protege su aparato) que no se le proteja la máquina en Estados Unidos, puesto que es un país con un mercado gigantesco y la creación podría ser producida por otros terceros al no existir derecho de exclusividad para su creador, por lo cual perdería el monopolio sobre su artefacto en ese mercado, lo que implica dejar de recibir ciertas utilidades por su creación.

- Infracción de Derechos

De acuerdo con el Título XV de la Decisión 486 en la cual se establece el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial las acciones de infracción se presentan

cuando se viola el privilegio del derecho concedido por la patente, este hecho se vislumbra cuando se transgreden las *Reivindicaciones* de acuerdo con el Art. 51 del mismo texto.

Para comprender las infracciones es necesario determinar que las reivindicaciones son el fundamento de la protección del derecho que otorga la patente en un país determinado, son la exposición, la evidencia y la demostración de la creación, demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley por parte del objeto⁴¹. Formalmente, son un capítulo de la patente al igual que el *Resumen* y el *Capítulo Descriptivo*.

Durante la Vigencia de la Patente se le otorga a su titular un derecho de exclusividad, el cual no puede ser explotado por terceros sin autorización. Cuando un sujeto ajeno anula este derecho mediante conductas que están prohibidas se genera la infracción.

El Art. 52 de la Decisión 486 de 2000 enumera las facultades que corresponden al titular para la explotación de la patente durante su vigencia, mientras el Art. 54 establece el 'Agotamiento del Derecho' el cual impide a su titular evitar la explotación por parte de terceros una vez el producto ha entrado al comercio legítimamente, es decir autorizado debidamente.⁴²

Para determinar la infracción de una patente se realiza un análisis que comprende:

1. Demostrar la existencia, aprobación por la oficina de patentes y vigencia de la patente que ha sido violada.
2. Comparar las reivindicaciones del objeto protegido mediante patente con el proceso del objeto sujeto a hipotética infracción. Mediante esta metodología se logra establecer si realmente existe una violación 'literal'.

En el régimen de la CAN se restringe la prohibición a las operaciones comerciales que estén taxativamente definidas como facultades del titular de la patente⁴³; a diferencia de la 'teoría de los equivalentes' que se sigue en los países regidos por el sistema del Common Law, donde se protege al titular de infracciones substanciales.

⁴¹ REYES VILLAMIZAR, José Luis. Infracción de patentes de invención: una aproximación a sus fundamentos en la normativa subregional andina. Revista electrónica de difusión científica N.5, Nuevas Tecnologías de la Universidad Sergio Arboleda. Agosto 10 de 2008. p. 7.

http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/Infraccion_Patentes_Invención_Aproximación_Fundamentos_Normativa_Subregional_Andina.htm,

⁴² Ibidem, pp. 10-14.

⁴³ Ibidem, p. 17.

3. Por último, se concluye que el procedimiento o proceso infractor este realizando los actos de explotación prohibidos contenidos en el Art. 52 y no este amparado por las explotaciones permitidas del Art. 53 – al Art. 55 de la Decisión 486 de 2000.⁴⁴

La Decisión 486 de 2000 en su Art. 238 consagra el derecho de acción que tiene el titular de la patente para acudir a la autoridad competente cuando se infrinjan sus derechos, así mismo podrá iniciar el proceso de oficio la autoridad nacional competente.

La acción se puede tramitar por jurisdicción civil, donde se busca la cesación de la prohibición y la indemnización del daño producido al titular de la patente por parte del infractor. La acción también se puede llevar a cabo por la jurisdicción penal, en donde se requiere que la conducta se realice *dolosamente* como lo consagra el Art. 307 del Código Penal colombiano.

En este orden de ideas, cuando un sujeto acude a las oficinas de Registro de Patentes de diferentes países para obtener el derecho de exclusividad frente a un artefacto mediante patente de Modelo de utilidad, no siempre se le concede du solicitud de la manera que él pretendía.

En la practica se vislumbra que cada país tiene diferentes normas, o cuando menos, diferentes criterios de decisión, por lo cual los solicitantes o los examinadores pueden pedir la conversión de la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad a Patente de Invención.

Las prerrogativas sobre una misma máquina en las diferentes naciones son tan diferenciadas que con el mismo artefacto, unos estados conceden Patente de Modelo de Utilidad, otros Patente de Invención y otro grupo de naciones rechaza la solicitud por considerar que existe infracción indebida o porque ya esta comprendida dentro del estado de la técnica, por lo cual no se otorga ningún tipo de derecho de exclusividad.

Por todo lo anterior, se reconoce que no existe un criterio genérico mundialmente reconocido para establecer el derecho de exclusividad sobre una máquina, ni siquiera concurre entre los países pertenecientes a la CAN como Colombia, Perú y Ecuador, puesto que la definición del derecho depende por un lado de las normas a las cuales este sometido el estado y por otro de los criterios de los examinadores de cada Oficina de Registro de Patentes.

⁴⁴ Ibidem, p. 18.

3. CONCLUSIONES

La Propiedad Intelectual se ha convertido en una muy importante área del derecho; puesto que traspasa las fronteras de cada país convirtiéndose en una rama jurídica global pues hace que se conecten los países y los intereses de las personas alrededor del mundo. Esta es la razón por la cual la mayoría de la regulación sobre la Propiedad Intelectual se maneja mediante tratados internacionales de los cuales hacen parte un gran número de países.

Teniendo en cuenta que Colombia es un país en vía de desarrollo, es evidente que no se presenta el mismo desarrollo científico que en naciones avanzadas, no solo por falta de recursos, sino porque el adelanto tecnológico es insuficiente.

Este es el motivo para que los Modelos de Utilidad tengan un gran valor dentro de nuestro entorno, teniendo en cuenta que protegen las innovaciones y así estimulan la investigación mediante la protección de los derechos de su creador.

Los modelos de utilidad hacen parte de la propiedad Intelectual, por esto también ha sido objeto de regulación por parte de tratados internacionales y legislaciones internas de varios países. A través de los años se le ha venido reconociendo la importancia que se merece esta figura y por lo tanto se ha ampliado su reglamentación y protección, pero esto no ha sido suficiente porque todavía existen muchos vacíos lo cual nos lleva a considerar que a pesar de los avances que se han presentado, todavía falta mucho para terminar este gran proceso de regulación.

Al analizar el Modelo de Utilidad y descomponiendo su estructura encontramos una serie de características que lo conforman y lo diferencian de las demás figuras constituyentes de la Propiedad Intelectual. Existen tres elementos que caracterizan el Modelo de Utilidad: La forma, la cual hace referencia al aspecto interior y exterior del objeto, la utilidad técnica, es decir, la ventaja proporcionada por el nuevo objeto, y por último la funcionalidad definida esta como la ventaja proveniente del funcionamiento de la nueva forma.

Por su parte el Tribunal Andino de Justicia describe tres nuevas características al momento de definir los Modelos de Utilidad, Invención, forma definida de un objeto, descartando los procedimientos y por último una ventaja o beneficio proporcionada para el objeto.

De igual manera, fueron expuestos los requisitos necesarios e imprescindibles que debe cumplir un producto para ser objeto de patentabilidad mediante los Modelos de Utilidad, estos requisitos esenciales son: Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.

La patente de Modelo de Utilidad es aquella figura creada con el principal objetivo de otorgarle una protección adecuada y efectiva a aquellos objetos que por sus características y forma encuadran dentro de los Modelos de Utilidad, esta patente por su parte se caracteriza por su temporalidad, exclusividad y territorialidad.

El proceso de reconocimiento y registro del Modelo de Utilidad en Colombia se inicia mediante una solicitud escrita ante la SIC, su objeto es verificar que no exista otra persona que tenga tal derecho de exclusividad. Para que se conceda la patente de Modelo de Utilidad se debe cumplir con los requisitos de novedad, aplicación industrial y nivel inventivo, este último no es fundamental para la SIC a pesar de que la Decisión 486 sí lo considera esencial.

En la regulación del Modelo de Utilidad existen tres figuras con gran importancia por otorgar una serie de soluciones a aquellos problemas que se pueden presentar al momento de realizar el procedimiento de concesión de la Patente, tales como no cumplir con los requisitos para obtener la protección de una Patente de Invención pero lograr la posibilidad de cambiar la solicitud a un Modelo de Utilidad, y permitir bien sea fusionar o dividir las respectivas solicitudes de concesión en beneficio del interesado.

Estas figuras son: La Petición de conversión, el fraccionamiento o división de la solicitud y la fusión de solicitudes.

Luego de realizar un estudio teórico sobre la figura del Modelo de Utilidad nos encontramos con la gran variedad de instrumentos y herramientas creados en Colombia buscando incentivar la creación y protección de los Modelos de Utilidad, existen una serie de organismos y organizaciones conscientes de la importancia del desarrollo de nuevos productos y de la necesidad de buscar soluciones a los problemas técnicos a los que se enfrentan las personas en el día a día, encontramos que Colombia es posible y viable la creación de nuevos productos que se encuadren dentro de los Modelos de Utilidad, pues el Estado y demás instituciones fomentan y protegen su descubrimiento y protección.

Luego de haber analizado la obtención de la patente de Modelo de Utilidad en diferentes países, se observó que no siempre se concede la solicitud de la manera prevista, puesto que cada país tiene normas disímiles, por lo cual no existe un criterio genérico, ni siquiera en los países pertenecientes a la CAN; la razón es la definición del derecho, la cual depende no solo de las normas por las que se rige el Estado sino por los criterios de los examinadores de las oficinas de registro.

Es evidente que no hay uniformidad de regulación, esto hace que surjan choques y diferencias entre las normas que regulan los modelos de utilidad en los diferentes países, por lo que en ciertos casos concibe no puede ser protegida la pequeña invención en este país, haciendo que no se pueda otorgar una protección integral de la pequeña invención que se quiere proteger.

Para continuar con el desarrollo de los modelos de utilidad lo primero que se debe buscar es una unidad de criterios para determinar lo que se considera modelo de utilidad y los elementos o requisitos que se deben exigir para que se considere patentable una pequeña invención; esto porque existe una parte de la doctrina que considera que los requisitos de patentabilidad de los modelos de utilidad son los mismos de las patentes de invención pero que los niveles de exigencia son menores, mientras que la otra parte considera que los modelos de utilidad solo deben reunir dos de los tres requisitos de las patentes de invención que son la aplicación industrial y la novedad.

Una vez se tenga y se adopte un criterio único sobre los requisitos de patentabilidad se debe buscar la uniformidad en los aspectos esenciales de esta figura en las diferentes legislaciones para que no surjan conflictos como los que se vislumbran a lo largo de este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

BISBAL, y VILADAS, C. Derecho y Tecnología, Ariel, 1990. p. 59. D. BERGEL, Salvador. Derecho.

CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las patentes, tomo II. Argentina: Editorial Heliasta. p. 800.

DE SOLÁ CAÑIZARES, Felipe. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Montaner y Simón S.A., 1962. p. 356.

D. BERGEL, Salvador. Derecho de Patentes. El Nuevo Régimen de las Invenciones y Los Modelos de Utilidad. Ediciones Ciudad Argentina.

METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Medellín: Baker & Mackenzie. 2002.

ORTIZ CASTILLO, Francisco. Patentes Marcas Software, Ediciones Laborum. 2001.

REYES VILLAMIZAR, José Luis. Infracción de patentes de invención: una aproximación a sus fundamentos en la normativa subregional andina. Revista electrónica de difusión científica N.5, Nuevas Tecnologías de la Universidad Sergio Arboleda. Agosto 10 de 2008. p. 7.

http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/Infraccion_Patentes_Invención_Aproximación_Fundamentos_Normativa_Subregional_Andina.htm,

ROMERO RAAD ABOGADOS, ROMERO RAAD, Danilo. Oficina especializada en Propiedad Intelectual. Visitas realizadas en Junio y Julio de 2008.

VELÁSQUEZ Jaramillo, Luís Guillermo. Bienes. Octava Edición. Bogotá – Colombia: Editorial Temis S.A, 2002. p.199.

VILLAMARÍN, José Javier. Op. cit.