

Innovación tecnológica en América Latina: el rol del modelo de utilidad*

Maria Antonieta Galvez Kruger

Al igual que la patente de invención, el modelo de utilidad es una modalidad de propiedad industrial (PI) que otorga derechos exclusivos y excluyentes de explotación respecto de invenciones técnicas. Grosso modo, podría decirse que la patente otorga protección a invenciones «mayores» mientras que el modelo de utilidad protege invenciones «menores», esto es, invenciones que - a pesar de no alcanzar el nivel de inventiva exigido a la patente - presentan mejoramientos técnicos que merecen protección legal. En América Latina, casi todos los países (por no decir todos), cuentan con la figura del modelo de utilidad.

Aun cuando no hay consenso global en torno a la necesidad y/o conveniencia económica de su existencia, la finalidad del modelo de utilidad está asociada, en particular, al incentivo de innovación tecnológica proveniente de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y de inventores individuales; esto, asumiendo que el procedimiento de concesión del modelo de utilidad sea más simple, más rápido y menos oneroso que el de la patente. Un argumento a favor usualmente invocado es que el modelo de utilidad es de especial interés para países en desarrollo o países importadores netos de tecnología, en los que la inversión en actividades de investigación y desarrollo es exigua, asumiéndose que la producción autóctona de tecnología es escasa o no alcanza el nivel inventivo necesario para la concesión de una patente.

Panorámica mundial

A diferencia de la patente, el modelo de utilidad no está recogido en el «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» de 1994 (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por ello, los países OMC no están obligados a «contemplantarlo» ni existe un parámetro internacional específico que tenga que ser seguido por los países que cuentan con el modelo de utilidad como modalidad de protección de invenciones menores. Esta «orfandad» multilateral¹ determina que exista un gran margen de libertad en la formulación de su régimen jurídico como instrumento de política económica, tecnológica o industrial a nivel nacional o regional².

“A diferencia de la patente, el modelo de utilidad no está recogido en el «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» de 1994 (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC)(...)”

Arriesgando una estimativa, podría considerarse que un poco más de la mitad de los países OMC (e.g., China, Indonesia y Rusia) así como de los países Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE (e.g., Alemania, Corea, España, Japón, Italia y Portugal) cuentan con una modalidad específica de protección de invenciones menores; aunque no siempre con la misma denominación y bajo regímenes con características diversas en lo relativo a lo que puede ser protegido, exclusiones, requisitos, duración, sistema de concesión, mecanismos de conexión con la patente y costes comparativos de obtención y mantenimiento del modelo de utilidad en relación con la patente.

Sin perjuicio de lo anterior, a grandes rasgos pueden distinguirse dos particularidades combinables en los regímenes de modelos de utilidad: (i) la exigencia o no de tridimensionalidad de la invención (léase también «corporeidad», «representación espacial» de la invención) y (ii) la obligatoriedad o no del examen de fondo para la concesión del título. Esto, sumado a una característica en común: la duración de la protección del modelo de utilidad es menor que la de la patente.

Nótese que no hay un régimen que sea mejor que otro. Su diseño en principio es, o debería ser, respuesta variable y estratégica a las necesidades y circunstancias económicas, tecnológicas, sociales, culturales – entre otras – del país del que se trate. La «virtud»

de un régimen determinado dependerá (al menos en teoría) de la aparente coherencia que observe su regulación con los objetivos que le hayan sido asignados a la figura del modelo de utilidad o, si se quiere, con las expectativas que tenga o que parezca

tener el legislador. Ya la medición en términos económicos del logro de los objetivos perseguidos (incluyendo los eventuales efectos negativos) es compleja y muy escasa, como en el caso de las patentes.

A nivel de acuerdos regionales exis-

ten por lo menos tres instrumentos que recogen como modalidad de PI al modelo de utilidad en el marco de: la Comunidad Andina (CAN), la Organización Africana de Propiedad Intelectual (OAPI) y la African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO).

CUADRO 1: Total de solíc. y conc. de MU y PAT (residentes) y porcentajes según modalidad, 1997-2009

País	Solic. MU y PAT	% Solic. MU	% Solic. PAT	Conc. MU y PAT	% Conc. MU	% Conc. PAT
Argentina	14.920	25,70	74,30	4.163	25,38	74,62
Brasil	85.248	45,07	54,93	5.811	44,14	55,86
Costa Rica	414	25,60	74,40	52	32,69	67,31
Colombia	3.098	58,55	41,45	597	55,11	44,49
México	10.169	29,73	70,27	2.814	32,37	67,63
Perú	1.080	59,91	40,09	340	62,65	37,35
Uruguay	1.108	59,66	40,34	150	62	38

Fuente: Elaborado sobre la base de datos OMPI (incluye entradas en la fase nacional del PCT). <https://www.wipo.int/ipstats/es/>

CUADRO 2: Total de solíc. y conc. de MU y PAT (residentes) y porcentajes según modalidad, 2010-2022

País	Solic. MU y PAT	% Solic. MU	% Solic. PAT	Conc. MU y PAT	% Conc. MU	% Conc. PAT
Argentina	9.659	21,35	78,65	3.383	19,75	80,25
Brasil	98.606	35,66	64,34	19.446	36,55	63,45
Chile	6.272	19,66	80,34	2.832	15,50	84,50
Colombia	7.721	32,09	67,91	3.114	37,12	62,88
Costa Rica	277	39,35	60,65	47	57,45	42,55
Ecuador	567	51,68	48,32	50	50	50
El Salvador	65	55,39	44,61	29	86,21	13,79
Guatemala	213	61,97	38,03	38	68,42	31,58
Honduras	83	49,40	50,60	32	81,25	18,75
México	23.540	32,60	67,40	7.388	31,81	68,19
Panamá	421	8,79	91,21	55	34,55	65,45
Perú	3.962	71,02	28,98	1.585	84,10	15,90
Rep. Dominicana	356	39,61	60,39	153	37,25	62,75
Uruguay	358	57,82	42,18	89	79,78	20,22

Fuente: Elaborado sobre la base de datos OMPI (incluye entradas en la fase nacional del PCT). <https://www.wipo.int/ipstats/es/>

Cabe destacar que a mediados de la década del noventa existió una iniciativa de la Comisión Europea que dio lugar a dos Propuestas de Directiva sobre la materia, en gran medida inspiradas en la reforma de 1990 de la ley alemana de modelos de utilidad. Esta reforma eliminó en Alemania la exigencia de tridimensionalidad de la invención, posibilitando así la protección de sustancias químicas, medicamentos y circuitos electrónicos mediante modelo de utilidad³. Si bien la iniciativa «europea» fracasó por la oposición de una minoría de países – principalmente la del Reino Unido – que se habría visto obligado a introducir al modelo de utilidad en su legislación⁴, ella y sus antecedentes dejaron reflejadas algunas de las controversias relativas al binomio «patente de invención/modelo de utilidad», así como las motivaciones prácticas generalmente asociadas al modelo de utilidad.

El modelo de utilidad en América Latina y su relación con la patente

En América Latina los regímenes de modelos de utilidad presentan como principales características comunes, además de un plazo de protección menor que el de la patente: (i) la exigencia implícita de tridimensionalidad de la invención (mejoramientos técnicos en objetos conocidos, herencia del modelo de utilidad alemán de 1891⁵), lo cual excluye la protección de sustancias químicas y procedimientos; y (ii) el examen de fondo para la concesión del título.

En términos generales, en América Latina las leyes hablan de patente de «in-

vención» y de patente de «modelo de utilidad», léase, toda nueva forma, configuración o disposición de elementos en un objeto de uso práctico que lo mejore funcionalmente⁶; es decir, hay una distinción entre el título concedido y el objeto protegido. Sin embargo, con frecuencia el término «modelo de utilidad» es empleado también como si fuese la denominación del título. Por economía en la exposición, usamos esa aproximación.

“(…)no hay un régimen que sea mejor que otro. Su diseño en principio es, o debería ser, respuesta variable y estratégica a las necesidades y circunstancias económicas, tecnológicas, sociales, culturales - entre otras - del país del que se trate(…)”

¿Cuál es la importancia económica del modelo de utilidad en la innovación tecnológica en América Latina? Como ya se mencionó, la evidencia empírica en estos temas es casi inexistente, además de compleja. Cualquier intento de estimativa requeriría una evaluación ex post del impacto regulatorio del modelo de utilidad país por país. Sin embargo, ante la falta de mejor evidencia, las estadísticas comparativas de los índices de solicitudes (en adelante, «solic.») y concesiones (en adelante,

«conc.») de modelos de utilidad (MU) y de patentes (PAT) atribuidos a residentes siempre pueden servir de barómetro del rol o relevancia que tiene el MU para los usuarios locales.

Los Cuadros 1 y 2 muestran el total de solíc. y conc. de MU y PAT otorgados a residentes y, porcentualmente, la protección procurada y obtenida (según modalidad de PI) por usuarios locales en dos períodos (1997-2009 y 2010-2022); para estos cálculos se ha empleado información extraída de la plataforma online de Bases Estadísticas de la OMPI (cualquier error en los totales y porcentajes es nuestro). Los índices de solíc. podrían revelar las preferencias o el interés de los usuarios locales en la búsqueda de protección jurídica de sus invenciones, mientras que los índices de conc. de MU y PAT podrían llevar a la conjetura de que la prevalencia de una modalidad respecto de la otra revelaría cuál se adecua mejor al nivel de los avances técnicos provenientes de inventores locales usuarios del sistema de PI. Sin embargo, tales índices también pueden depender, entre otras consideraciones, de ciertas características de los regímenes.

El Cuadro 1 (1997-2009) muestra estadística de siete países de América Latina. No incluye Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana y Venezuela porque la información disponible para este período no siempre es completa u homogénea, lo que dificulta lanzar totales y porcentajes de MU y PAT mínimamente comparativos. En todo caso, del Cuadro 1 se desprende que, de siete,

en tres países (Colombia, Perú y Uruguay; los dos primeros, integrantes de la CAN) el porcentaje de solíc. y conc. de MU fue mayor que el de PAT.

En el Cuadro 2 (2010-2022) ya se cuenta con estadística de catorce países (nuevamente, no incluye Bolivia, Cuba, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, por las razones mencionadas). Se desprende del Cuadro 2 que en este período solo en cinco países las solíc. de MU superaron en porcentaje a las de PAT (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, y Uruguay) y en seis (los referidos, más Costa Rica) el porcentaje de MU concedidos superó el de PAT.

¿Esto significa que en los países en los que el porcentaje de MU concedidos es mayor que el de PAT la innovación local principalmente consiste en invenciones «menores» y en los otros no? Tal vez, pero no necesariamente. Usemos, por ejemplo, el caso de Perú, en el que la marcada preferencia por el MU bien puede ser atribuida, en parte, no solo a las campañas de difusión y asesoría gratuita realizadas por la Oficina de PI peruana desde 2012 sino también – y principalmente – a que desde 2009 el mantenimiento de la vigencia de la protección del MU tiene coste cero⁷. Más aún, los solicitantes pueden pedir que una invención que podría ser «digna» de PAT sea protegida, en su lugar, como MU. Así, se obtiene un título con mayor celeridad y a menor coste. En contrapartida, la duración de la protección es menor (el plazo de la PAT es de veinte años mientras que el del MU es de diez).

Volviendo a un plano general, una de las preguntas pendientes es: ¿no será ya momento de evaluar posibles

cambios en las legislaciones de MU en América Latina? Por ejemplo, eliminar la exigencia de tridimensionalidad de la invención, lo que posibilitaría la protección de invenciones menores consistentes en sustancias o composiciones químicas (como en Alemania desde 1990 y en España desde 2018); o bien, simplificar los procedimientos de concesión para facilitar el acceso de las PYMEs a la protección de sus invenciones mediante un derecho de exclusiva. Por último, cabe destacar que, en rigor, una invención (protegida o no como PAT o MU) solo calificaría como «innovación tecnológica» en sentido económico si es que ha sido «implementada», es decir, si ha sido introducida o puesta a disposición en el mercado⁸ (ver OECD, Oslo Manual). En esa línea de ideas, no todas las invenciones protegidas implican siempre «innovación tecnológica». Para América Latina, es de particular importancia poder contar con evidencia empírica y detallada al respecto para que, sobre la base de eso, los legisladores nacionales puedan evaluar con conocimiento de causa la necesidad o conveniencia de introducir modificaciones en sus regímenes legales de modelos de utilidad.

Referências

- ^{*} Este artículo recoge y se nutre en parte de nuestra Tesis Doctoral intitulada «Modelos de Utilidad: el Caso Portugués», 2019 (Universidade Nova de Lisboa), <https://run.unl.pt/handle/10362/108425>.
- ¹ Aunque hay tres tratados multilaterales administrados por la OMPI que mencionan al modelo de utilidad como modalidad de PI, estos no lo definen ni lo hacen obligatorio. Ver Convenio de la Unión de París (revisión de 1911), Patent Cooperation Treaty de 1970 (PCT) y la Clasificación Internacional de Patentes de 1970.
- ² OMPI (2010), «Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y regional» (doc. preparado por la Secretaría, CDIP/5/4). https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=131629_pp_29-32.
- ³ Liesegang, Roland (1992). German utility models after the 1990 Reform Act, AIPLA Quarterly Journal, n.º 20, pp. 3-4.
- ⁴ Gómez Segade, José A. (2008). Utility Models - Lost in Translation, IIC, vol. 39, n.º 2, pp. 137-138.
- ⁵ Que en la primera mitad del Siglo XX sirvió de inspiración a la legislación española, a la italiana y a la portuguesa.
- ⁶ Kresalja, Baldo (2017). Las creaciones industriales y su protección jurídica. Lima, Fondo Ed. Pontificia Univ. Católica del Perú, p. 116.
- ⁷ Lo cual es atípico, por no decir sorprendente, tratándose de derechos de PI.
- ⁸ OECD, Oslo Manual, 2nd. Ed. (1997) y Oslo Manual, 4th. Ed. (2018). Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation.