

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS
Y DERECHOS DE AUTOR

“EL MODELO DE UTILIDAD EN LA
LEGISLACIÓN MEXICANA”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO
DE LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA

CONCEPCIÓN BERNARDO JIMÉNEZ

ASESOR LIC. ADAN RESENDIZ SERRANO

MEXICO, D.F. 2005



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

PÁGINA

INTRODUCCIÓN	1
--------------	---

CAPÍTULO PRIMERO

EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL	3
2. ORIGEN DEL MODELO DE UTILIDAD	4
3. EVOLUCIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD	6
4. CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD	10
A) EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD EN OTRAS LEGISLACIONES	12
B) EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD EN LA DOCTRINA	16
C) CRITERIOS CUANTITATIVOS PARA DETERMINAR EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD	18
D) CRITERIOS CUALITATIVOS	21
E) CRITERIOS SUBJETIVOS	24
5. LA INCORPORACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD EN NUESTRA LEGISLACIÓN	25
A) CRITICAS HECHAS AL MODELO DE UTILIDAD	27
B) LA IMPORTANCIA DEL MODELO DE UTILIDAD	29

CAPÍTULO SEGUNDO

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO DE UN MODELO DE UTILIDAD

1. REQUISITOS DE FONDO	30
2. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	30

A) LA NOVEDAD EN LOS MODELOS DE UTILIDAD	31
B) APLICACIÓN INDUSTRIAL EN LOS MODELOS DE UTILIDAD	35
3. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	36
A) EL OBJETO	36
B) MODIFICACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN, ESTRUCTURA O CONSTITUCIÓN DEL OBJETO	40
C) MODIFICACIÓN EN LA FORMA DEL OBJETO	42
D) FUNCIÓN DIFERENTE EN EL OBJETO	44
E) LA EXISTENCIA DE UNA VENTAJA	46
4. REQUISITOS DE FORMA O ADMINISTRATIVOS	50

CAPÍTULO TERCERO

MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO QUE REGULA LOS MODELOS DE UTILIDAD

1. ASPECTOS GENERALES	56
2. CONCEPTO Y VIGENCIA DEL MODELO DE UTILIDAD	57
3. SOLICITUD PARA OBTENER UN REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD	58
4. NEGACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD	62
5. OTORGAMIENTO DEL MODELO DE UTILIDAD	63
A) DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD	63
B) EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL MODELO	65
C) AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS	66
6. TRASMISIÓN DEL REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD	66
7. NULIDAD DEL REGISTRO DEL MODELO DE UTILIDAD	68
8. CADUCIDAD DEL REGISTRO DEL MODELO DE UTILIDAD	70

CAPÍTULO CUARTO

EL MODELO DE UTILIDAD SUS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS DEL DERECHO INDUSTRIAL

1. PATENTES	71
A) REQUISITOS DE PATENTABILIDAD	73
B) LA NOVEDAD EN LAS INVENCIONES	76
C) ACTIVIDAD INVENTIVA	77
D) APLICACIÓN INDUSTRIAL	78
E) REGISTRO DE UNA PATENTE	79
F) DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS DE UTILIDAD Y LAS PATENTES	82
2. DISEÑO INDUSTRIAL	84
A) SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL	86
B) SISTEMA DE PROTECCIÓN ADOPTADO POR MÉXICO	87
3. EL MODELO INDUSTRIAL	93
4. EJEMPLOS DE MODELOS INDUSTRIALES	94
5. EL DIBUJO INDUSTRIAL	93
6. EJEMPLOS DE DIBUJOS INDUSTRIALES	94
7. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL	94
2.9. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL MODELO DE UTILIDAD CON LOS DISEÑOS INDUSTRIALES	98
CONCLUSIONES	101
BIBLIOGRAFÍA	103

INTRODUCCIÓN

El derecho de Propiedad Intelectual es una rama del derecho relativamente nueva en la que se encuentran el derecho de Autor y la Propiedad Industrial, ésta tiene como finalidad proteger a los creadores de invenciones, entre las que se encuentran los llamados modelos de utilidad que son el título con el que se protegen las innovaciones a determinados objetos, denominadas por algunos autores como pequeñas invenciones.

El objetivo de esta tesis es hacer un análisis completo del modelo de utilidad ya que hoy en día el estudio de esta figura en nuestro país es nulo; así como señalar una propuesta legislativa para una mejor regulación de dicha figura, el presente trabajo se encuentra conformado por cuatro capítulos.

En el primer capítulo hago un análisis de cómo ha ido evolucionando el modelo de utilidad desde su origen hasta la actualidad, realizo un estudio de cómo se define el modelo de utilidad en otras legislaciones y como es considerada dicha figura por diversos autores; la importancia de este capítulo es precisar como debe estar establecido el concepto de modelo de utilidad ya que en la actualidad la ley de la Propiedad Industrial en su artículo 28 menciona que cualquier objeto al que se le haga alguna modificación y que como resultado de ésta presente una función diferente podrán ser denominados modelos de utilidad sin la obtención del registro previo, de ahí que considero que el objeto al que se le haya hecho la modificación no se le puede denominar modelo de utilidad ya que éste debe ser el título con el que queda protegida la innovación.

En el segundo capítulo explico de manera breve como se encuentran establecidos hoy en día los requisitos para registrar un modelo de utilidad, hago un estudio amplio de los requisitos de fondo los cuales son: un objeto que se pueda reproducir en la industria, así como una modificación novedosa en dicho objeto la cual traiga aparejada una función diferente o bien una ventaja en el mismo.

También señalo los requisitos de forma los cuales se vinculan con el procedimiento administrativo tendiente a la obtención del registro del modelo de utilidad; la esencia de este capítulo es que menciono que tipo de modificaciones en los objetos pueden ser protegidas mediante modelos de utilidad.

Es en el capítulo tercero donde radica la importancia de esta tesis, ya que es en este capítulo donde señalo una propuesta de como considero que debe ser regulado el modelo de utilidad, presentando una serie de elementos que considero debieran estar presentes en el capítulo correspondiente al modelo de utilidad, como son: un concepto claro de modelo de utilidad, prorrogar la vigencia de los mismos esto en virtud de que la mayoría de los creadores de modelos de utilidad son personas de nacionalidad mexicana además de contar con menores recursos económicos que los creadores de las invenciones sobre las que recaen las patentes, así como establecer con precisión los derechos que otorga el registro de modelo por que en la actualidad se encuentran inmersos en varios artículos y considero adecuado sean precisados en un solo artículo dentro de la ley de Propiedad Industrial.

Finalmente en el capítulo cuarto menciono las semejanzas y diferencias del modelo de utilidad con otras figuras del derecho de propiedad industrial como es el caso de las patentes y los diseños industriales, la finalidad de hacer esa diferenciación radica en establecer que tipo de mejoras pueden ser protegidas mediante el modelo de utilidad, patente o diseño industrial ya que en ocasiones pudieran presentarse alguna confusión en el sentido de que figura jurídica sería la adecuada para proteger una innovación en determinado objeto.

De esta manera mediante el desarrollo de este trabajo propongo una estructura para el capítulo de los modelos de utilidad que considero debiera estar contenida en la ley para una mejor comprensión de la figura en estudio.

EL MODELO DE UTILIDAD EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA.

CAPÍTULO PRIMERO EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

1. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para poder iniciar con nuestro estudio del modelo de utilidad es necesario precisar que éste se encuentra dentro de la llamada Propiedad Industrial, por lo que es necesario mencionar como se define ésta rama del derecho.

El Doctor David Rangel Medina señala que “La Propiedad Industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios”.¹

Para el maestro Fernando Serrano Migallón “La Propiedad Industrial tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto, o un proceso de fabricación novedoso y a los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado”.²

De lo anterior podemos afirmar que la Propiedad Industrial es el conjunto de normas jurídicas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de las personas que aportan soluciones concretas en el campo de la industria y del comercio o a la selección de instrumentos diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios.

¹ Rangel Medina David. Derecho Intelectual Ed. Mc Graw-Hill 1998. p. 2

² Serrano Migallón Fernando. La Propiedad Industrial en México. Ed. Porrúa 3edición. México 2000, p. 9

El modelo de utilidad es la figura jurídica que protege las invenciones menores dentro de la industria por lo que se ubica dentro de la llamada Propiedad Industrial.

Para fomentar el flujo de creaciones técnicas y la diferenciación de productos y servicios, como motor de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial, el Estado ha venido perfeccionando desde hace más de siglo y medio en México el marco de derecho aplicable a la propiedad industrial, es decir, la base legal para que los creadores de objetos de aplicación industrial y comercial puedan combatir la imitación de sus creaciones, que sin su consentimiento o autorización realice cualquier otra persona.

“El derecho a la explotación exclusiva que durante cierto tiempo protege legalmente al innovador ofrece a este la posibilidad de obtener un beneficio económico, directamente si él mismo lleva a la practica industrial y comercial la invención, o indirectamente, si autoriza a otros para que realicen tal explotación y les cobra por ello una remuneración.”³

No obstante lo señalado y la incorporación del modelo de utilidad a nuestra legislación considero que no está del todo bien regulada esta figura y con relación a esta consideración la misma quedara detallada en el capítulo correspondiente.

2. ORIGEN DEL MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad tiene su origen en Alemania como resultado de la búsqueda de un mecanismo de protección para aquellas creaciones industriales que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, no superaban el riguroso examen de patentabilidad, concretamente en lo que se refiere al nivel de altura inventiva fijado; aunque los efectos prácticos de esas mejoras sí que justificaban en el sentir de sus creadores, algún tipo de tutela; como solución para la

³ Ibid., p. 10 .

protección de esas innovaciones y fomentar la creación de las mismas surge el modelo de utilidad en Alemania en 1891.

De lo que se trataba era de conseguir una protección adecuada para las invenciones menores; para aquellas creaciones técnicas que, aunque no reunían las cualidades exigidas por el sistema de patentes vigente en ese país, eran merecedoras de algún tipo de protección, debido al avance que suponían para el progreso tecnológico. Una protección adecuada significaba, en primer lugar, que no quedasen desprotegidas esas creaciones y, en segundo lugar, que el trámite para obtener la protección fuera conforme con la realidad de la invención presentada, o sea, más rápido y menos costoso, lo que había de traducirse en un procedimiento de concesión menos riguroso en sus fases.

A lo anterior podemos añadir también consideraciones económicas, que se ligan tanto con el fundamento referido al nivel inventivo como con la razón de ser vinculada al progreso industrial. En efecto hay una serie de factores de carácter económico que también deben ser valorados; en este contexto pueden situarse el nivel técnico de la invención, el valor de la comercialización del objeto afectado, el tamaño del mercado al que va dirigida dicha invención; el periodo de desarrollo que requiere una invención desde que se obtiene hasta que es viable o rentable su explotación comercial, por lo que quedó justificado la implantación de un sistema de protección más rápido de tramitar, así como más económico.

El modelo de utilidad venía a jugar un papel importante en el marco de la Propiedad Industrial en Alemania, como instrumento impulsor del desarrollo tecnológico poco sofisticado y, sobre todo, cuando se trata de empresas de pequeña o mediana dimensión.

Los inventos tutelables con el modelo de utilidad son de una actividad tecnológica menor, por cuyos motivos se adecuan más al nivel de la actividad inventiva existente en los países menos industrializados, sin excluir la posibilidad de que ya

ahora o bien en el futuro se puedan producir invenciones de mayor relevancia y comparables con las verificadas en las naciones más avanzadas, lo claro es que el desarrollo alcanzado en aquellos países dice de un nivel creativo más sencillo y por ende de la presencia de inventores que no pueden amparar sus innovaciones cuando las leyes locales no prevén la concesión de modelos de utilidad.

Por lo que se puede apreciar el modelo de utilidad se origino por la necesidad de cubrir un vacío entre las invenciones patentables, respecto de las cuales la legislación alemana era extremadamente exigente, y los aportes técnicos de menor complejidad que hacen más útiles objetos ya conocidos.

3. EVOLUCION DEL MODELO DE UTILIDAD

Las razones que dieron lugar al nacimiento del modelo de utilidad siguen siendo dignas de tenerse en consideración, en primer lugar, las condiciones que se daban en Alemania en 1891 se han generalizado en gran medida, desde el momento en el que la exigencia de una actividad inventiva en las invenciones patentables es de una cierta entidad y los procedimientos de concesión del registro de patente suponen unas cargas económicas y de tiempo que no siempre resulta rentable asumir; exigencias que se dan tanto sobre la base de convenios internacionales como en leyes nacionales. “Esto es, la admisión del modelo de utilidad, permitiría generalizar la exigencia de una actividad inventiva significativa y utilizar la patente como premio para las invenciones de mayor mérito despreocupándose del destino que pudieran tener los inventos menores.”⁴

Si la causa que llevó a Alemania a introducir la legislación relativa a modelos de utilidad no fue otra que la de tutelar los inventos menores, esta razón se presentó en un contexto similar en el Japón. A principios del siglo xx, llevaba este país ya varias décadas durante las cuales se había impulsado oficialmente la innovación

⁴ Varea Sanz, Mario. El Modelo de Utilidad Régimen Jurídico. Ed. Aranzadi, Pamplona España, 1996, p. 55.

tecnológica, entre otros medios, a través de un procedimiento de imitación y aprendizaje de los inventos extranjeros.

Para que el anterior proceso no se hubiera trabado por la concesión de patentes de invención a extranjeros, se hizo más severo el examen previo a la concesión de tales derechos, medida que a la par dificultó el acceso foráneo a las patentes, tuvo el mismo efecto para los nacionales.

“La solución que permitió mantener la severidad del examen a que se sometían las solicitudes de patentes sin desproteger simultáneamente a los inventores nacionales fue la figura del modelo de utilidad, que pese a ser asequible tanto a nacionales como a extranjeros en general es usado preferentemente por aquellos”⁵.

La ley japonesa de modelos de utilidad fue introducida el 15 de marzo de 1905, y aún cuando se inspiraba en la alemana de 1891, se apartó de ella en ciertos aspectos importantes como por ejemplo, por que contemplaba un verdadero sistema de examen previo y era más amplia al referir la nueva forma tutelable a objetos industriales, aunque parecía que con la introducción de esta figura en el Japón la expansión del modelo de utilidad a otros países sería rápida no fue así y es hasta 1923 que Brasil incorporó esta figura mediante el decreto 16.264 del 19 de diciembre de ese año.

“Las iniciativas de los alemanes y japoneses que se acaba de reseñar no produjo ninguna avalancha legislativa internacional dirigida a la introducción de una normativa sobre modelos de utilidad. Antes bien, la adopción de esta figura fue lenta y relativamente escasa.”⁶

⁵ Poli, Iván Alfredo. El Modelo de Utilidad. Ediciones de Palma. Buenos Aires Argentina. 1982. p.23

⁶ Idem.

En 1923 Brasil incorporó esta figura mediante el decreto 16.264 del 19 de diciembre de ese año; la concepción legislativa sin embargo, distaba de ser perfecta, el decreto-ley 7903 del 127 de agosto de 1945, que instituyó un código de propiedad industrial, conservó, si bien sensiblemente mejorado desde el punto de vista conceptual, el instituto en cuestión, éste fue transitoriamente suprimido durante unos años por los decretos-leyes 254/67 y 1005 /69, para ser incorporado otra vez a la vida jurídica mediante la ley 5752 del 21 de diciembre de 1971 vigente en la actualidad.

La Unión Soviética, a su vez protegió los modelos de utilidad mediante el decreto del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del 12 de septiembre de 1924 cuerpo legal que también comprendía los modelos y dibujos industriales. La sistemática adoptada no preveía un examen de novedad y se limitaba a la imposición de requisitos formales. Los modelos de utilidad no alcanzaron gran importancia en la Unión Soviética, llegándose a discutir si eran realmente necesarios. El ordenamiento de 1924 fue finalmente derogado por el decreto 60/956 del Comité Ejecutivo Central y del Consejo de Comisarios del pueblo del 27 de mayo de 1936 sin que hasta la fecha se haya vuelto a reimplantar este instituto.

Polonia incluyó el modelo de utilidad en el decreto del presidente del Estado del 22 de marzo de 1928 sobre la protección de inventos, modelos de utilidad y marcas. La normativa polaca vigente lo conserva, y es de destacar que sea éste el único país socialista que actualmente contempla dicha figura.

El 26 de Julio de 1929 España introdujo en el Estatuto de la Propiedad Industrial el modelo de utilidad, el cual conserva en su legislación y cabe hacer mención que España es uno de los países que más lo ha perfeccionado, por lo que más adelante señalare las definiciones de modelo de utilidad que han existido en ese país.

Por su parte, Italia adoptó este instituto mediante el real decreto-ley 1411 del 25 de agosto de 1940, el real decreto ley de 1940 subsiste hasta hoy sin modificaciones, salvo la introducida por la ley del 23 de mayo 1977, que extendió el término de los modelos de los cuatro años originalmente previstos a diez.

En 1940, con su código de la propiedad industrial Portugal se sumó a las naciones que habían adoptado el modelo de utilidad, con la original particularidad que eran concedidos por cinco años e indefinidamente renovables por idéntico término.

Sobre la ampliación del objeto del modelo de utilidad a todas las invenciones, los elementos que hay que considerar escapan del ámbito jurídico, para situarse en el terreno económico y técnico. “La aplicación a una industria diferente, de un aparato u objeto conocido en otra no es posible de ser amparado mediante el modelo de utilidad”.⁷

De cualquier forma, es cierto que el único argumento a favor de la delimitación actual del campo de inventos que pueden pretender ser considerados modelos de utilidad, es de tipo histórico. Por ello, teniendo también en cuenta cuál es el papel que debe jugar en este nuevo contexto el modelo de utilidad, no se ven razones para excluir de su ámbito todas las invenciones de producto, ya que los factores de tipo económico y político juegan a favor de todas las creaciones técnicas, indiscriminadamente.

No obstante, por lo que se refiere a los procedimientos, no parece necesario ampliar hasta ellos esa situación, por cuanto, cuando de un procedimiento se trata, aquellos no alcanzan el nivel de patentabilidad suelen mantenerse, por propio interés de sus autores, en el nivel de secreto, como mejor mecanismo de protección.

⁷ Mitelman, Octavio Carlos. Cuestiones de Derecho Industrial. Ed. Ad- Hoq, Argentina 2000. p. 134.

4. CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

En nuestra legislación como en otras legislaciones se trató de establecer un concepto de lo que se debe entender por modelo de utilidad, pero con el inconveniente que considera a los modelos de utilidad a los objetos que como resultado de una modificación en su forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Por lo que es necesario precisar una definición clara de modelo de utilidad, para poder continuar con su estudio; sin embargo no es posible establecer un concepto universal de modelo de utilidad ya que podrían darse tantos conceptos como países lo regulan. De hecho, dentro de los ordenamientos jurídicos que reconocen esta peculiar institución, es posible distinguir diversas concepciones del mismo, mismas que serán analizadas en los apartados siguientes.

En cualquier caso, precisamente por la pluralidad de conceptos, cuyos límites conceptuales vienen determinados por la opción legislativa adoptada, para la elaboración de este concepto se hace preciso partir de la intención o voluntad del legislador; por ejemplo que la intención del legislador fuera satisfacer las necesidades de su industria o imitar sistemas jurídicos considerados superiores, es algo que debe influir a la hora de valorar la oportunidad de adoptar una modalidad de protección de la propiedad industrial; pero no determina el carácter de la misma.

“Así partiendo del que fue su origen, la ley alemana del 1 de junio de 1891, sí que pueden identificarse algún elemento presente de forma constante en todas las leyes que, a partir de entonces, lo han recogido, me refiero a su condición de invención menor o, empleando términos más amplios, de creaciones industriales de menor exigencia inventiva, esta característica nos sirve para encontrar su naturaleza, así como para delimitar esta figura frente a las patentes.”⁸

⁸ Varea Sanz, Mario, op. cit. nota 4, p. 90

Así mismo para precisar un concepto de modelo de utilidad, es necesario destacar que el legislador mexicano fue claro al señalar que la protección de los modelos de utilidad recaería sobre objetos y dentro de los cuales señala como ejemplos a los utensilios y herramientas; con lo que sé continuo con la tendencia universal de exceptuar a los procedimientos como posibles candidatos de la protección por medio de los modelos de utilidad.

Por último considero que para poder llegar a la construcción de un buen concepto de modelo de utilidad, es conveniente señalar que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 2 fracción V establece que los modelos de utilidad serán protegidos mediante su registro, es decir el momento en que han quedado protegidos es hasta que han sido registrados.

Además de proveerlo en su artículo segundo vuelve a hacer mención de manera más clara en sus artículos noveno y décimo al señalar que la persona física que cree un modelo de utilidad, tendrá derecho a explotarlo en su provecho y tal derecho se otorga a través de un registro.

Por lo anterior considero que una definición precisa de lo que se debe entender por modelo de utilidad sería la siguiente:

“Modelo de utilidad es el título con el que quedan protegidos cuando son registrados los objetos que como resultado de una modificación novedosa en su configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad y tengan aplicación industrial”.

La anterior definición que considero completa y que a simple vista no parece variar mucho de la proporcionada por la ley, es un tanto significativa y la diferencia radica en dos aspectos en primer lugar por que en la definición plasmada en la ley de Propiedad Industrial en su artículo 28 pareciese que da por hecho que

cualquier objeto al que se le haga alguna modificación y que como resultado de ésta presente una función diferente podrá ser denominado modelo de utilidad sin la obtención del registro previo, de ahí que considero que el objeto al que se le haya hecho la modificación no se le puede denominar modelo de utilidad si no hasta que haya quedado legalmente protegido mediante su registro y es hasta ese entonces que ese objeto podrá ser denominado por la ley modelo de utilidad; ya que habrá cumplido con los requisitos establecidos por la misma, ya que efectivamente quedara comprobado que se trata de una creación novedosa que merece ser protegida.

En segundo lugar como se podrá apreciar en mi definición, incorporo en ella la cuestión de la novedad y aunque nuestra ley señala que los modelos de utilidad serán registrables cuando sean nuevos lo hace en otro artículo y no en el que pretende dar la definición de modelo de utilidad, además utiliza el vocabulario nuevo y no el término novedad, que no significan lo mismo pero esta discrepancia entre lo que se entiende por nuevo y novedad lo analizare en el apartado relativo a los requisitos de fondo.

A) EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD EN OTRAS LEGISLACIONES

La ley Alemana de 1990 establece que “como modelo de utilidad serán protegidas las invenciones que, siendo nuevas están basadas en un paso inventivo y son susceptibles de aplicación industrial”.

Como lo señala el autor español Varea Zanz, la legislación alemana innova, al menos desde el punto de vista legislativo el concepto de modelo de utilidad referido ahora todas las invenciones menores de producto. Se detecta, en definitiva, en el concepto legal alemán del modelo de utilidad una evolución que, comenzando a finales del siglo pasado con un concepto marcadamente vinculado a mejoras practicas en objetos de mayor o menor complejidad, después de

introducir la expresa exigencia de una cierta actividad inventiva para el mismo, llega en la actualidad a caracterizarse precisamente por ese dato de tratarse de una invención menor.

La Ley Polaca del 22 de marzo de 1928 determina que “es un modelo cuya forma nueva tiene por finalidad aumentar el rendimiento del objeto por la obtención de un resultado industrial”. La definición polaca de modelo de utilidad no señala que los objetos puedan tener una función diferente para poder ser protegidos como modelos de utilidad. Esta definición que da un peso completo a la forma no señala si se entiende en sentido amplio es decir tanto interna como externa.

El 26 de Julio de 1929 España introdujo en el Estatuto de la Propiedad Industrial el modelo de utilidad, el cual conserva en su legislación y cabe hacer mención que España es uno de los países que más ha perfeccionando esa figura y que se asemeja mucho a la regulada por México por lo que señalare las definiciones de modelo de utilidad que han existido en ese país.

En España han existido tres conceptos legales del modelo de utilidad, comenzando por el artículo 171 del Estatuto de Propiedad Industrial de 1929 hasta 1947 que decía:

“El Registro de la Propiedad Industrial otorga una concesión de registro de aquellos modelos de utilidad para instrumentos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos que aporten a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra, o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicofisiológicas del trabajo”.

Concepto que quedó redactado, a partir de la reforma del decreto del 26 de diciembre de 1947, en los siguientes términos:

“El registro de la propiedad industrial otorga patente de registro de modelo de utilidad, y a este efecto se considerarán como modelos los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o parte de los mismos, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que esta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un beneficio o efecto nuevo, o una economía de tiempo, energía, mano de obra, o un mejoramiento en las condiciones higiénicas o psicológicas del trabajo”.

Hasta llegar al siguiente concepto consagrado en su artículo 143.1 de la ley de patentes:

“Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución, de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.”

“Se trata, por lo tanto, de un objeto formalmente plasmable, que consigue un resultado gracias a su forma externa, al funcionamiento del montaje interno de dicha forma o a la especial disposición de elementos eléctricos o de cualquier otra clase.”⁹

Con la intención de sólo hacer un análisis somero de esta definición señalaré solo algunos elementos que son las notas definidoras del modelo de utilidad español, que por cierto me parece muy reiterativo en lo que se refiere a la actividad inventiva:

⁹ Pedemonte Feu, Jorge. Comentarios a la Ley de Patentes, Ed. Casa Bosh, España 1990, 310.

I) Tratarse de una invención. La legislación española si considera invenciones a los modelos de utilidad; tal vez por que se trata de la solución a un problema técnico de la que pueda predicarse la novedad y la actividad inventiva.

II) Manifestarse a través de la forma de un objeto. Dicha invención ha de reflejarse necesariamente en un objeto, ya sea en su configuración, estructura o constitución, es de resaltar que dicho concepto no incluye la palabra forma, lo que ocasiono una gran polémica en este sentido. Cuando la ley española en un principio hace mención a un objeto y no hace lo que otras legislaciones que después de mencionar objeto señalan utensilios, herramientas, lo considero correcto ya que se entiende que tanto los utensilios como las herramientas son objetos.

III) Mejorar la utilidad de dicho bien. Es decir, la modificación en ese objeto, debe traer como consecuencia una ventaja en su uso. “Por lo que la utilidad se manifestara en el empleo o en la manufactura del objeto de que se trate.”¹⁰

La ley italiana del 25 de agosto de 1940 estatuye que el modelo de utilidad está constituido “por las particularidades, conformaciones, disposiciones, configuraciones o combinaciones de partes aptas para conferir particular eficacia o comodidad de aplicación a maquinas o parte de ellas, a instrumentos, utensilios o a objetos de uso en general”.

La ley brasileña del 14 de mayo de 1996 manifiesta que: “El objeto de uso práctico, o parte de esto, susceptible de aplicación industrial, que presenta una nueva forma o disposición, involucrando un acto inventivo, del que resulta una mejora funcional en su uso o en su fabricación es patentable como modelo de utilidad”.

¹⁰ Varea Sanz, Mario. op cit. nota 4 p. 94

La definición de modelo de utilidad contenida en ésta ley la considero completa por lo siguiente: en primer lugar sólo menciona la palabra objeto, es decir, se da un margen amplio de lo que se puede proteger ya que cuando se habla de un objeto se entiende todo aquello que es materia de conocimiento y no se comete el error como lo hace nuestra Ley de Propiedad Industrial de señalar a los objetos y también a los utensilios, aparatos o herramientas como si éstos últimos no fueran objetos.

En segundo lugar contempla la novedad, el mérito inventivo y la mejora funcional, para concluir es destacable señalar que menciona que esos objetos pueden ser protegidos como modelos de utilidad y no comete el error en señalar que esos objetos por sí son modelos de utilidad, aunque señala que serán patentables cuando considero que lo correcto es que quedarán protegidos.

La ley Argentina de 1996 define a los modelos de utilidad como “toda disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados”.

En esta definición de modelos de utilidad argentina se puede apreciar como es similar a la proporcionada por la ley de propiedad industrial de México en la que se señala como modelos de utilidad a los objetos, sobre los que recae la nueva forma.

B) EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD EN LA DOCTRINA

La mayoría de los autores han establecido un concepto de modelo de utilidad mediante el enfoque de esta modalidad frente a la de las invenciones patentables, esta es una característica que se da por igual tanto por los autores españoles como entre los alemanes y sobre todo los italianos, todos ellos tratan más que de formular un concepto autónomo de modelo de utilidad de elaborar un concepto

para identificar un tipo de creación industrial que, siendo protegible, no lo es mediante patente de invención.

De ese modo se convierte esa labor en la búsqueda de un concepto residual: la de aquellas innovaciones que, a pesar de no merecer la exclusiva que supone una patente ni ser de intensidad tal como para compensar él someterlas a su procedimiento de concesión, sí que son dignas de algún tipo de tutela específica.

Al actuar de esa manera el resultado no es bueno, es cierto que la delimitación de qué se entiende por modelo de utilidad nos va a permitir distinguirlo del objeto de las patentes de invención, pero de ahí a entender que la única forma de obtener la definición del modelo de utilidad sea por oposición a las invenciones patentables es irreal.

Es necesario señalar que para la elaboración de un concepto se necesita hacer la delimitación de lo que se quiere definir frente a lo demás, más en este caso cuando surge el modelo de utilidad figura jurídica semejante a la patente. “En el caso de los modelos de utilidad, la previa existencia de las patentes de invención va a resultar una ventaja, Así partiendo del hecho de que ambos registros recaen sobre un mismo objeto, las invenciones; y por otro lado, que el abanico de invenciones sobre el que ambas categorías se proyectan no puede ser idéntico, la existencia del concepto de invención patentable ha de servirnos para determinar las notas de las invenciones protegibles mediante modelo de utilidad, sabiendo además que necesariamente debe de haber alguna diferencia entre unas y otros.”¹¹

En los párrafos anteriores me he venido refiriendo al objeto de modelo de utilidad como una invención menor lo cierto es que, en ese ánimo delimitador frente a las patentes de invención, en la doctrina no ha sido pacífica su conceptualización como

¹¹ Varea Sanz Mario, op. cit nota 4 , p. 118.

tales invenciones, y algunos autores los manejan sólo como innovaciones a objetos ya conocidos.

En Italia ha cobrado enorme fortuna el recurso a fórmulas que lo que pretenden es precisamente reservar el campo de las invenciones a las patentes, considerando a los modelos de utilidad como creaciones caracterizadas por conferir una particular eficacia o comodidad en el empleo o uso de un objeto, sin embargo considero que ese tipo de opiniones no son correctas, es cierto que el ordenamiento italiano invita a diferenciar entre invención y modelo de utilidad, por cuanto que, en sus textos legales se habla de registro para invenciones industriales y de registros para modelos de utilidad.

No obstante esa diferencia también se puede apreciar en nuestra Ley de Propiedad Industrial, cuando en su artículo segundo distingue patentes de invención y certificados de protección de modelos de utilidad, como si el título fuera la patente, en un caso, o el certificado de protección en el otro, y el objeto de una y otro fueran cosas extrañas entre sí: invenciones y modelos de utilidad.

C) CRITERIOS CUANTITATIVOS PARA DETERMINAR EL CONCEPTO DE MODELO DE UTILIDAD

En la doctrina son tres las categorías en las que pueden agruparse los criterios distintivos para precisar lo que se entiende como modelo de utilidad estos son cuantitativos, cualitativos, y subjetivos. En cuanto a los criterios cuantitativos se refieren a la condición de creaciones técnicas que no alcanzaban el nivel inventivo exigido para obtener una patente, esa diferencia ha de encontrarse a la determinación de esa altura o actividad inventiva.

Así se explica que sea en Alemania donde mayor predicamento ha tenido esta concepción del modelo de utilidad como pequeña invención. Aunque ello no supone que no hubiera voces discrepantes, que señalan la dificultad de medir la

altura inventiva; no obstante, las mismas fueron criticadas por otros autores y, más adelante, descalificadas por los propios textos legales que han concretado con diverso contenido la actividad inventiva requerida a las invenciones patentables y a los modelos de utilidad. En todo caso, los alemanes no son los únicos defensores de una distinción medida en términos cuantitativos. Esta es también la postura que mayor éxito ha tenido entre la doctrina española que es la base de nuestra legislación.

Dentro de este conjunto de autores, es posible indentificar diversas orientaciones todas ellas tienen en común el entender que el objeto sobre el que recaen unas creaciones y otras es el mismo; en ambos casos se trata de invenciones. “ El contenido protegido, el bien intangible respecto del cual se autoriza la apropiación exclusiva tanto como por el modelo de utilidad como por la patente es el mismo la innovación tecnológica”. ¹²

Así, en primer lugar, no todos se refieren al objeto sobre el que recae la protección como el elemento que determina la comparación, sino a la protección concedida; en consecuencia, la diferencia radica en el alcance de la tutela mayor en el caso de las patentes de invención, mucho más reducido para los modelos de utilidad. Esa debilidad de la exclusiva no se manifiesta sólo en la duración de la misma si no sobre todo en los límites de la misma, reducida a la concreta forma en la que se plasma la invención protegida.

En otros casos, el eje de la diferencia se coloca en el objeto inventado, siempre partiendo de que en los modelos de utilidad también tiene que haber idea inventiva, en cuanto que se da una solución original a un problema. En este contexto, en unos casos se limita la protección para que el mismo se consiga a la nueva forma realizada. En general, dicho planteamiento supone que cuando se consiga una cosa nueva estaremos ante una invención patentable, siendo modelo

¹² Pérez Miranda, Rafael. Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Ed Porrúa. México 2002 p.154.

de utilidad el empleo más eficaz de medios ya conocidos, en cuanto suponen una idea inventiva de menor efectividad.

La delimitación cuantitativa entre los modelos de utilidad y las invenciones patentables, partiendo siempre del presupuesto de hallarnos ante invenciones plasmadas en la forma de un objeto, llama la atención sobre el esfuerzo inventivo requerido, en el sentido de exigir una menor actividad creadora u originalidad para entender que se ha logrado un modelo de utilidad que para obtener una invención patentable.

La crítica a la teoría de los criterios cuantitativos es el siguiente se señala que actualmente está superada por las normas expresadas en algunas legislaciones. No obstante, aún ese reconocimiento legal del diferente rigor inventivo de unos inventos y otros, la debilidad de ese argumento a la hora de descalificar las opiniones de quienes no veían en el modelo si no una pequeña invención, una creación relacionada con las invenciones patentables por vínculos que se pueden graduar, aparece en el hecho de que los propios sostenedores de una diferencia cualitativa llegan a la necesidad de recurrir en un momento u otro a los parámetros de las teorías cuantitativas. Por lo demás, no será este el único punto dentro de los sistemas de protección de los sistemas de creaciones industriales, en el que se recurra a criterios cuantitativos para determinar una graduación, es decir un grado de originalidad.

En efecto, el mismo problema se plantea a la hora de distinguir los modelos industriales de las obras de arte aplicado y en ese terreno, se han impuesto los criterios cuantitativos, basados en el grado de originalidad de la creación, sin que se discuta esa distinción en función del grado de contenido estético, habida cuenta de la identidad de naturaleza de su objeto.

También fueron rechazados estos intentos de delimitación cuantitativos porque los mismos suponían reconocer que la distinción era bastante difusa, ya que no

resulta fácil establecer una precisa línea de separación en función del mayor o menor grado apuntado; llevando incluso, en opinión de sus detractores, a la consecuencia de la negación de la diferencia entre unas invenciones y otras. Esta objeción sólo tiene sentido si se toma como presupuesto de estudio la ineludible existencia de un criterio que permita aislar todas aquellas creaciones que son modelos de utilidad y solamente eso.

Cualquier autor que utilice criterios cuantitativos debe reconocer que no son puros; a no ser que se opine que, siendo invenciones menores, el listón mínimo de las invenciones patentables constituye el tope de los modelos de utilidad, una delimitación cuantitativa exige un matiz subjetivo esto es a partir del punto de coincidencia, será la voluntad del solicitante la que determine el tipo de protección del que se beneficiará ese invento, esa voluntad obedecerá a justificantes de variada condición, como pueden ser la mayor o menor rapidez en la tramitación del registro, las expectativas económicas del invento, la incertidumbre acerca del mérito inventivo, etc., pero en todo caso, serán razones que estarán al margen de la esencia de la creación. En los anteriores términos se puede concluir que el modelo de utilidad “es una invención de menor entidad, en que la innovación que ofrece el objeto inventado estriba, por lo general en la forma peculiar que se le atribuye”.¹³

D) CRITERIOS CUALITATIVOS

La necesidad de encontrar un criterio de delimitación entre las invenciones patentables y los modelos de utilidad atendiendo a la esencia del objeto de los mismos, fue sentida de forma especialmente intensa en el sistema italiano, llegando a sostenerse que ese criterio era marcado por el propio texto legal. Es ahí precisamente donde se encuentran los más importantes representantes de esta corriente, es preciso señalar de forma general, que olvidan quienes sostienen un criterio cualitativo cual es el origen del modelo de utilidad, su propia razón de

¹³ Ibid., p. 155.

ser, tratando de encontrar injustificadamente una diferencia donde no la hay es decir en la esencia de la creación tutelada. Esa circunstancia es suficiente para comprender que esas posturas nazcan forzadas por su propia finalidad que es la búsqueda de una regla que identifique un modelo de utilidad o una patente sobre la base de una diversa naturaleza.

Paradójicamente, el origen de la delimitación cualitativa entre modelos de utilidad e invenciones patentables se sitúa en la obra de un autor alemán Joseph Kohler para quien una invención se pueda patentar tiene que ser dirigida a dominar la naturaleza mediante la utilización de fuerzas preexistentes en la misma, esto es, implica un empleo de las fuerzas de la naturaleza que sirve para obtener un movimiento; mientras que un modelo de utilidad se trata sólo de conformaciones en el espacio en sí, hecha abstracción de todo empleo de fuerzas naturales, con lo que cualquier forma distinta que exprese la misma fuerza será también protegible.

Sin embargo, las críticas a esta teoría señalan que no es posible concebir un resultado técnico, materializado en un objeto espacialmente definido, que no utilice una fuerza natural, ya que como bien inmaterial que es “el modelo de utilidad presenta el doble elemento característico de los bienes inmateriales: el elemento inmaterial que es la regla inventiva y el elemento material que consiste en la forma del objeto”.¹⁴ En todo caso hemos de señalar que la postura de Kohler resulta un tanto confusa puesto que no parece distinguir ambas creaciones en función de su objeto, si no atendiendo al alcance de la protección obtenida.

Así sería la tutela de la creación la que estaría limitada en unos casos a la sola forma reivindicada y en otros todas las que supusieran el mismo empleo de la misma fuerza de la naturaleza. En todo caso de ser así, la crítica permanece, puesto que estaría confundiendo la creación protegible con la protección.

¹⁴ Bisbal, J., y Viladas. Derecho y Tecnología. Ed Ariel. Argentina 1990 p.59.

Los primeros intentos en este sentido se sitúan, en la doctrina italiana, en los trabajos del autor Girón, el cual identifica a los modelos de uso con los modelos de utilidad, asimismo señala que las invenciones patentables implican la solución de un problema técnico, resolviendo los obstáculos que se presentan en la utilización de las fuerzas naturales, mientras que los modelos de uso se limitan a imprimir al objeto una mayor aptitud para servir para determinado empleo; la diferencia se sitúa en la utilidad obtenida, que será nueva en el caso de las invenciones, limitándose en el caso de los modelos a mejorar la utilidad anterior.

También Greco adopta una actitud encuadrable en el mismo contexto que la anterior, aunque partiendo ahora de la oposición entre invención e innovación, en el sentido de entender que un modelo de utilidad opera siempre en el marco de las relaciones de causalidad, una nueva combinación de fuerzas naturales, susceptibles de producir nuevos resultados de carácter industrial.

Se trata, en ambos casos, de distinguir el modelo de utilidad y la invención patentable atendiendo al proceso de la obtención de la idea, al acto de crear. La crítica esta corriente atiende al carácter técnico de las creaciones en estudio, ya que, no se puede imaginar una creación técnica que no venga a resolver un problema técnico, del mismo modo que siempre vienen a encontrarse nuevas relaciones de causalidad; sin olvidar las observaciones ya formuladas a la teoría de Kohler.

En todo caso, estas teorías, al final vienen a reconducirse a exigencias de un tipo cuantitativo. De lo que se trataría entonces es de valorar el grado de utilidad obtenido, o de analizar sí la actividad realizada es realmente de combinación o puramente constructiva; lo que exige una comparación con lo existente y, en cuanto que se deja al juez el determinar la presencia de una nueva relación o no, ello supone un juicio en el nivel cuantitativo.

Sin embargo, las diversas posturas adoptadas, desde una perspectiva diferenciadora de tipo cualitativo, se centran, a partir de la contribución de Guglielmetti, no en la actividad creadora sino en el resultado de ésta. Un poco antes Enrico Luzzato señala que cuando nos hallásemos ante una forma con efecto útil estaríamos en el campo de los modelos de utilidad y no ante un producto nuevo verdaderamente inventivo. Esto es, el criterio delimitador se coloca ahora en el tipo de invento obtenido.

Para el autor Tedeshi será invención el resultado de aquella actividad que resuelve de modo original un problema técnico, mientras que será modelo de utilidad cuando, aprovechando los conocimientos existentes y sus posibles aplicaciones, se obtiene un resultado con nueva forma y mejor funcionalidad. Completa el cuadro de las orientaciones de tipo cualitativo la postura de Ettore Luzzato, quien precisa a los modelos de utilidad a partir de la noción de efecto técnico típico, mientras que las mejoras que facilitan el desarrollo de las operaciones accesorias de ese efecto típico darían lugar a modelos de utilidad; pero lo anterior es objeto de crítica al señalarse que si se identifica cual es la función típica de cada objeto, todas las invenciones de traslación, esto es la aplicación de objetos a otros fines que los inicialmente asignados, e incluso las de combinación, dedicadas a funciones diversas que las de sus componentes, se verían privadas de tutela. Por otro lado se señala que también auténticos modelos de utilidad vienen a introducir mejoras en la realización de una función y no sólo a hacerla más cómoda.

E) CRITERIOS SUBJETIVOS

Cuando nos referimos a criterios subjetivos, se hace alusión a la voluntad del solicitante de la protección, de acuerdo con esta orientación entre los modelos de utilidad y las invenciones patentables no hay ninguna diferencia, si no que será el autor de la creación quien determinará en qué categoría de las dos desea ubicar la misma. “En principio pudiera parecer que los impulsores de esta corriente, más

que un criterio puro, expusieran una de las posibles conclusiones de las teorías cuantitativas, en concreto, concebido el modelo de utilidad como una invención menor, lo lógico es suponer que, a partir de un determinado punto, que se identifica con el nivel mínimo de patentabilidad, el lugar que debe ocupar la invención debe resolverse por la elección del creador, eso sí esa opción solo sería cuando la invención hubiera satisfecho las exigencias de ambas clases de creaciones, no cuando únicamente reunieran los requisitos para protegerse como modelo de utilidad.”¹⁵

La crítica principal a esta teoría es la negativa absurda a reconocer alguna diferencia objetiva entre modelo de utilidad y patente, cuando resulta evidente que, aún cuando haya algún tipo de duplicidad de objeto, hay creaciones técnicas materializadas en la forma de un bien, que no satisfacen las mínimas exigencias inventivas requeridas para la patentabilidad de las mismas.

Renunciar a la búsqueda de algún elemento diferenciador no hace si no acentuar la inseguridad y justificar la tesis de quienes cuestionan la existencia misma del modelo de utilidad desde esa perspectiva conceptual.

5. LA INCORPORACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD EN NUESTRA LEGISLACIÓN

Ante el incremento de la competencia industrial y comercial en México y en el extranjero, resultante de la apertura de la economía del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional, era conveniente para México que en la industria y en el comercio tuviera lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad.

El nueve de diciembre de 1990 el titular del Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad

¹⁵ Varea Sanz Mario. op. cit. nota 4. p. 131.

Industrial, para regular las condiciones de otorgamiento y protección de derechos comprendidos dentro de la llamada propiedad industrial a favor de quienes generaron dichos derechos y los utilizan en actividades productivas industriales o de comercialización de bienes o servicios. Dicha iniciativa fue objeto de un estudio detallado por parte de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Segunda de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores así como parte de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados, habiéndose recibido diversos puntos de vista de instituciones académicas y de investigación, vinculados con la materia.

Por tal virtud y una vez que ambas Cámaras aprobaron el proyecto propuesto por el Ejecutivo Federal y las modificaciones realizadas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 1991, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cuyo objeto es establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus productos, mediante la incorporación del modelo de utilidad en nuestro sistema legal.

Cuando se creó dicha ley México se encontraba en una apertura comercial que le obligaba si no a mejorar, si a buscar un estándar de calidad aceptable en la producción de sus industrias, este fue uno de los principales factores, por el cual la ley en cuestión incorporaba la figura jurídica de modelo de utilidad.

En la ley de 1991 se consideró indispensable crear las condiciones de derecho adecuadas para que el creador de un producto industrial, perfeccione su invención y obtenga como beneficio un derecho exclusivo sobre esa mejora. Resulta fundamental que el reconocimiento del derecho del inventor se dé dentro de ciertos límites para prevenir abusos. Por lo que en 1991 entró en vigor la Ley de Fomento de la Propiedad Industrial la cual introdujo en el derecho mexicano la protección jurídica a la figura del modelo de utilidad sujeta a registro, que llenó un vacío en la legislación de ese entonces, ya que no se reconocían derechos a los

innovadores que continuamente realizan mejoras en herramientas, utensilios u objetos de uso diverso que ofrecen ventajas prácticas en cuanto a su utilización.

A pesar de su menor mérito inventivo estas innovaciones aportan en el conjunto de la industria un cúmulo importante de mejoras que es conveniente reconocer y proteger jurídicamente. “La experiencia del modelo de utilidad en otros países demuestra haber contribuido a la creación de una nueva cultura de reconocimiento y fenómeno a las invenciones dentro de los talleres o las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas, lo que se demuestra con la gran cantidad de registros de modelos de utilidad otorgados.”¹⁶

A) CRITICAS HECHAS AL MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad ha sido criticado en varios aspectos uno de ellos es el que señala la virtual identidad entre éste y la patente de invención, ya que los inventos tutelables por aquella figura también lo podrían ser por esta.

En análogo orden de ideas, en otros países se afirmó que este instituto es innecesario por no exigirse el requisito de mérito inventivo, que fue el factor que condujo a la adopción del modelo de utilidad en Alemania, donde el mencionado requisito impedía la protección de los inventos menores por vía de la patente.

De lo anterior resultaría que el modelo de utilidad es innecesario en un sistema donde existe patente; pero el hecho de que ambos institutos connoten inventos no quiere decir que ellos denoten el mismo nivel inventivo.

En efecto, es cierto que desde el punto de vista teórico el invento susceptible de modelo de utilidad también es patentable, de hecho el artículo 49 de nuestra Ley de Propiedad Industrial establece que se puede transformar la solicitud de patente en una de registro de modelo de utilidad y viceversa, sin embargo en la practica no

¹⁶ Serrano Migallón, Fernando. op. cit. nota 2 p. 44

es cierto que los inventos para los que se persigue modelo de utilidad también puedan ser acreedores a patente de invención, el impedimento radica precisamente en el mayor nivel inventivo que se requiere para obtener una patente que un modelo de utilidad. “Por lo cual en el modelo de utilidad falta la solución nueva de un problema técnico y la innovación atiende sólo a aspectos marginales ejecutables de aquello ya conocido”.¹⁷

Otra de las principales críticas radica en que pocos países han adoptado el instituto que nos ocupa por lo que se llega a una inequitativa situación padecida por las naciones que sí han legislado sobre él; en estos países los extranjeros pueden obtener esa especie tutelar sin que los propios nacionales tengan siempre recíproca posibilidad en el extranjero.

La anterior crítica que han hecho algunos autores no me parece de mayor trascendencia por varias razones, en primer término la experiencia internacional ha demostrado que son precisamente los inventores nacionales los que mayor uso hacen de esta figura, de modo que la inequidad señalada es más teórica que real, en este sentido el autor argentino Iván Poli señala que desde una perspectiva práctica debe tenerse presente que varios países tecnológica y económicamente significativos legislan sobre modelos de utilidad, tal es el caso de Alemania y Japón.

También se ha señalado que se importa una sobrecarga para los tribunales judiciales encargados de examinar la novedad de los inventos amparados con modelo de utilidad cuando ésta es cuestionada en litigios. Se reconoce fácilmente que estas objeciones encuentran su punto de apoyo en un sistema de examen previo incompleto; subsanada esta deficiencia mediante la imposición de un examen correcto hecho por la autoridad correspondiente; también queda desprovista de fundamento esta crítica.

¹⁷ Correa, Carlos (coordinador). Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina 1996. p. 223.

No cabe duda que la mayor crítica que se hace a los modelos de utilidad es la que señala que estos pueden ser un factor para que en la industria se busque hacer mayor número de mejoras de un nivel inventivo menor, lo que provoca que se busquen obtener menos patentes ya que para éstas si se requiere un esfuerzo inventivo mayor. “De todas formas para que el modelo importe una utilización de la función será necesario un mínimo de actividad inventiva.”¹⁸

B) LA IMPORTANCIA DEL MODELO DE UTILIDAD

Mediante el desarrollo de los modelos de utilidad el ser humano, produce formas concretas en el espacio como los objetos destinados al hogar, herramientas en general y un sin fin de cosas; todo esto hace que el hombre se sienta más cómodo y que su entorno se vuelva más propio a sus necesidades. Así pues, la creación de objetos susceptibles de protegerse mediante modelos de utilidad es una actividad que persigue como último fin satisfacer óptimamente las necesidades humanas.

Una regulación adecuada de los modelos de utilidad en general es indispensable para proteger las pequeñas innovaciones, además de que se sustenta en la tesis del derecho natural “la cual se desarrolla sobre la base que el inventor tiene un derecho de propiedad natural sobre sus propias ideas que debe ser reconocido por todos.”¹⁹

¹⁸ Idem.

¹⁹ Rangel Ortiz Horacio. Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana México 1994 p 5.

CAPÍTULO SEGUNDO

REQUISITOS PARA OBTENER EL REGISTRO DE UN MODELO DE UTILIDAD

1. REQUISITOS DE FONDO

Para poder obtener la protección legal de una creación industrial a través de un modelo de utilidad se necesita cumplir con ciertos requisitos, los cuales para su estudio los voy a dividir en requisitos de fondo y requisitos de forma.

“Los requisitos de fondo son aquellos elementos que configuran una creación susceptible de protegerse mediante el modelo de utilidad,”²⁰ he señalado que el objeto del modelo de utilidad es proteger esa innovación en los objetos que trae como consecuencia una ventaja en el uso de los mismos; de lo anterior surgen los elementos de fondo que nos ocupan, es decir, un objeto, una modificación novedosa en su forma entendida esta en sentido amplio y la función diferente o ventaja que surge como consecuencia de esa modificación. Es decir los requisitos de fondo son aquellos elementos intrínsecos propios de esos objetos a los cuales se pretende amparar con el registro de modelo de utilidad.

2. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los requisitos contenidos en el artículo 27 de la ley de propiedad industrial son dos de los elementos denominados requisitos de fondo, es decir, aquellos que debe reunir la creación, los cuales son la novedad y la aplicación industrial; al señalar el artículo 27 que para que un modelo de utilidad se pueda obtener debe de ser nuevo y susceptible de aplicación industrial.

²⁰ Poli, Iván Alfredo, op. cit. nota 5, p. 45

A) LA NOVEDAD EN LOS MODELOS DE UTILIDAD

La novedad es un requisito esencial en una creación para determinar su posible protección como modelo de utilidad, requisito que es común a todas las creaciones industriales que pretendan una protección legal. “La novedad debe referirse a la forma en su finalidad práctica.”²¹

En el caso de los modelos de utilidad la novedad esta más ligada al ingenio humano que al avance de la ciencia es por ello que considero que en un país como el nuestro su regulación debe ser más precisa y el tiempo para obtener su registro debe ser menor que el que hoy en día se encuentra regulado, ya que los inventos tutelables con el modelo de utilidad son de una entidad tecnológica menor, por cuyo motivo se adecuan al nivel de la actividad inventiva existente en los países menos industrializados como el nuestro, sin excluir, por cierto la posibilidad de que ya ahora o bien en el futuro se puedan producir invenciones de mayor relevancia y comparables con las realizadas en naciones más avanzadas, lo claro es que el grado de desarrollo alcanzado en aquellos países dice de un nivel creativo más sencillo y por ende de la presencia de inventores que no pueden amparar sus innovaciones cuando las leyes locales no prevén la concesión de modelos de utilidad.

La ley de propiedad industrial en su artículo 12 Fracción I señala como nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica. Por lo que para determinar el carácter novedoso de un determinado modelo de utilidad supone comparar la creación con el estado de la técnica actual en ese momento. Es necesario señalar que el estado de la técnica señala la misma ley que es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero.

²¹ Correa, Carlos. op. cit. nota 17, p. 221.

En el caso de que realizado el cotejo la creación susceptible de modelo de utilidad no esté comprendida en el Estado de la técnica, entonces el requisito de novedad habrá quedado satisfecho.

Por lo que la novedad entendida en el sentido de la forma espacial aplicada a un objeto de uso práctico no debe estar anticipada al momento de solicitarse la protección; en este sentido el autor argentino Iván Poli señala que “la novedad se predica en relación con la forma y no con respecto a los demás elementos que hacen a la existencia de una creación tutelable mediante modelo de utilidad. Entonces, es indiferente la novedad del objeto de uso práctico, excepto en la medida en que ella sea consecuencia de la novedad de la forma, que éste incorpora; apréciase aquí esta sutil distinción semántica entre la novedad de la forma y la novedad del objeto de uso práctico, que es necesario retener a los fines de una mayor claridad conceptual acerca de los elementos que configuran esta especie inventiva.”²²

El autor alemán Hermann Isay señala también que resulta irrelevante la sola novedad del fin perseguido. Igualmente es insignificante a los efectos de la novedad de la forma el hecho de que la mejora funcional sea nueva; en realidad, parece sin sentido predicar la novedad con respecto a ella; tampoco configura novedad la nueva aplicación de una forma espacial conocida; distinta es, en cambio la situación que se presenta cuando la forma espacial conocida es modificada para que se ajuste a la nueva aplicación, supuesto en el cual, como es obvio, ya existe una forma nueva.

Finalmente es importante señalar a modo de ejemplo que el criterio legal en Alemania es igual que para las patentes de invención, en materia de los modelos de utilidad en el sentido de que la equivalencia de los medios empleados a los conocidos, sin aporte inventivo propio tampoco configuran novedad.

²² Poli Iván Alfredo op. cit. nota 5 p. 56.

Es importante destacar que la novedad tampoco se predica de la forma espacial a secas o considerada en abstracto, sino de la forma espacial aplicada a un objeto de uso práctico; por ello, la circunstancia de que una forma en sí misma ya sea conocida no obsta a su novedad cuando es referida a una cosa determinada.

Los hechos destructores de la novedad son referidos a parámetros de tiempos y lugar determinados, cuya amplitud depende de cada legislación. En todos los casos el punto más próximo está dado por el instante de presentación es decir, el tiempo, de una solicitud de modelo de utilidad ante la autoridad correspondiente del país, es decir, el lugar; las diferencias que muestra la legislación comparada estriban en la amplitud del tiempo o del ámbito geográfico considerados para computar hechos destructores de la novedad.

De ese modo tenemos novedad absoluta cuando la ley toma en cuenta todo lo que se haya producido con anterioridad al momento de solicitud en cualquier sitio, dentro o fuera del país. En cambio, se exige novedad relativa cuando se limitan los antecedentes computables, sea en el tiempo o el espacio; en este último caso, por lo común sólo se tienen en cuenta los antecedentes ocurridos en el propio país. Con frecuencia, la formulación es que se computa todo lo usado en el país y todo lo publicado dentro o fuera del país.

Estrictamente no cabe considerar como hecho destructor de la novedad que la nueva forma espacial se encuentre anticipada por otra solicitud de modelo de utilidad o e inclusive, de patente de invención todavía en trámite y aún no publicada. En este caso, el antecedente no pertenece aún al estado de la técnica y se trata sólo de una cuestión de prelación, aunque su efecto frente a la solicitud posterior sea igualmente eficaz como el de un antecedente común.

En general, se ha estimado que la novedad en materia de modelos de utilidad es exigida en menor medida o con menor rigor que para las patentes de invención; en realidad no estoy de acuerdo con este criterio que se entiende debido a una

confusión entre novedad y mérito inventivo, que son conceptos diferentes. Pues es claro que si el objeto que pretende protegerse mediante modelo de utilidad no presenta novedad no se le otorgará el registro.

El mérito inventivo no es más que novedad calificada, en otras palabras cuando se exige que una creación industrial satisfaga el requisito de mérito inventivo ya no resulta suficiente que la forma sea solamente nueva; la novedad en la forma debe ser de tal manera como para que la creación no derive de modo obvio para la técnica anterior, la cual será determinada por expertos de la materia según se trate.

Ahora bien sí constituye una nueva forma espacial el empleo novedoso de un material empleado en un objeto de uso práctico, en este caso tanto el material como el objeto de uso práctico son en sí conocidos, y el que este incorpore a aquél no modifica su configuración; lo novedoso radica precisamente en el empleo de ese material conocido en ese objeto de uso práctico también conocido, con la consecuencia de una mejora funcional de éste último, la vieja jurisprudencia alemana de fines de siglo respondió esta situación en sentido negativo pero luego varió su criterio, y ya en las primeras décadas del siglo xx admitía que una creación de este tipo fuera susceptible de modelo de utilidad, opinión que hoy es compartida por la generalidad de la doctrina de ese país, el fundamento es que la forma espacial no sólo comprende el contorno exterior de un objeto sino también todo lo que llena el espacio interior del cuerpo en cuestión.

Deben tenerse presentes, sin embargo, las particulares exigencias de esta especie de invención:

I. Debe ser novedoso el empleo del material específicamente considerado en el objeto de uso práctico en cuestión; y

II. Tiene que existir una relación causal entre esta innovación y la mejora funcional del objeto de uso práctico.

No reviste la novedad señalada en el punto número uno el empleo de un material equivalente al ya usado. Esta solución es atinada porque no otorga monopolio alguno sobre lo que ya es conocido y está en el dominio público o se encuentra amparado por una exclusividad anterior y aún vigente; únicamente se encuentra un derecho exclusivo sobre un objeto de uso práctico determinado, hecho de un material también determinado y si se satisfacen los requisitos apuntados en el párrafo anterior. Resulta conveniente apuntalar que no solo mediante el empleo un material diferente en un objeto se puede obtener una creación susceptible de modelo de utilidad si no también modificando la forma del objeto sin variar el material de que esta hecho, o agregándole nuevas partes, etcétera.

B) APLICACIÓN INDUSTRIAL EN LOS MODELOS DE UTILIDAD

La aplicación industrial es otro de los requisitos que debe cubrir una creación industrial que pretenda ser protegida mediante un modelo de utilidad y está consagrado en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial en su artículo 12 fracción IV, señala que por aplicación industrial se debe entender a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, cuando el legislador utiliza este tipo de redacción, sale a relucir una situación interesante pues se señala que por aplicación industrial se entiende que la creación pueda ser utilizada en cualquier rama de la actividad económica, considero que el legislador en su afán de ser claro se precipitó pues las ramas económicas son tan amplias que algunas no tienen nada que ver con la industria.

Por lo que es preferible considerar que un objeto tiene aplicación industrial si es susceptible de ser reproducido en la industria y de ser utilizado en la práctica, sólo con la utilización de ese objeto, es posible darse cuenta si en verdad representa una ventaja o una función diferente a la que tenía.

3. REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los requisitos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial, son los otros tres elementos denominados requisitos de fondo y ellos son el objeto, la modificación que se le hace y la función diferente o bien la ventaja que presenta en relación con esa modificación que se le hizo a ese objeto susceptible de modelo de utilidad; al considerar la Ley de Propiedad Industrial como susceptibles de modelos de utilidad a los objetos que como resultado de una modificación en su forma presenten una función diferente o una ventaja en cuanto a su utilidad.

A) EL OBJETO

La protección legal de los modelos de utilidad recae sobre creaciones que se plasman en una forma concreta y que constituye la expresión de la idea inventiva y esta ha de representarse en un objeto concreto, es decir ha de tratarse de la forma de un objeto entendida la forma en sentido amplio es decir tanto la forma externa como interna.

En relación con el objeto que puede protegerse como modelo de utilidad surgen otras cuestiones que merecen ser atendidas, en primer lugar se debe saber si es necesario que ese objeto al que nos referimos existiera con anterioridad o puede admitirse como modelo de utilidad una invención de forma referida a un objeto previamente desconocido, en el primer caso se trataría simplemente de introducir modificaciones en objetos ya conocidos de las que derivasen, como reza el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial una función diferente respecto de las

partes que lo integran o bien ventajas en cuanto a su utilidad; en el segundo caso se iría más allá, pues con un modelo de utilidad podría llegarse a satisfacer una necesidad de una manera hasta entonces siquiera concebida.

El debate en este punto, no puede prescindir de consideraciones que superan este requisito objetivo y que entroncan con la propia concepción y naturaleza del modelo de utilidad, indiscutiblemente entendido como una invención menor, e incluso con el mismo origen y las razones que dieron lugar a la regulación de esta figura.

Así pues, partiendo de esas premisas, en una primera aproximación al problema, parece que la solución obvia sea la de limitar el modelo de utilidad a las modificaciones en objetos ya conocidos, reservando para las invenciones de producto que se plasmen en la consecución de un objeto antes inexistente el mejor premio que supone una patente de invención, pues mayor recompensa merece quien ha realizado un esfuerzo inventivo superior, que es el que se traduce en la creación de ese objeto ignorado, es decir, en este punto se sitúa el elemento distintivo de modelos de utilidad y patentes de invención para algunos autores defensores de teorías cualitativas, que niegan la posibilidad de que un modelo de utilidad recaiga sobre un objeto nuevo.

El autor español Mario Varea Sanz considera que no hay una justificación histórica que permita mantener de manera sólida la falta de aptitud del modelo de utilidad para proteger objetos nuevos en su totalidad.

La Ley de Propiedad Industrial se refiere a creaciones que consistan en dar a un objeto una modificación, sin referirse a ningún tipo de objetos en concreto: es decir, conocidos o no, simples o complejos, si no que alude sin más a todo lo que puede ser percibido por los sentidos, se refiere a objeto como sinónimo de cosa de cualquier cosa.

De este modo la Ley de Propiedad Industrial deja abierto ahora de manera expresa, el campo del modelo de utilidad a cualquier invención de forma que suponga una utilidad, sin importar si la plasmación formal es una modificación de las condiciones de un objeto ya existente o la obtención de un objeto anteriormente ignorado.

Reservar para los nuevos objetos fruto de una invención la protección por medio de patente, y limitar el concepto de modelo de utilidad en objetos ya conocidos, sobre la base de ser los modelos de utilidad invenciones menores, no soluciona nada, ya que así, lo único que se consigue es reducir un poco más ese terreno de creaciones, constituido por aquellas invenciones para las que pueda pedirse tanto una como otra protección es decir las invenciones de forma, que afecten a objetos ya conocidos.

En efecto, la distinción anterior, no impide concebir como invención patentable una regla inventiva que afecte a un objeto ya conocido; al contrario, solamente se podría interpretar que no pueden ser modelos de utilidad los inventos que se traduzcan en la obtención de un nuevo objeto. Pero, en el terreno de los inventos que recaen sobre objetos conocidos, seguirá, dándose una coexistencia de ambos tipos de registros. Es más, la realidad demuestra el gran número de patentes de invención que tienen por objeto productos ya conocidos.

También como consecuencia de los razonamientos expuestos al hablar de la forma determinada, se solicita del objeto en que se manifieste la forma protegible como modelo de utilidad el carácter de permanencia; en ese sentido, la forma ha de gozar de una cierta estabilidad. “Pero ello no supone negar la aptitud como modelos de utilidad a objetos que, por su uso se consuman; la descomposición de un bien como consecuencia de su empleo no le priva de la nota de la permanencia, en cuanto que lo exigido es que el bien conserve su forma, al menos hasta sus primeros usos.”²³

²³ Varea Zanz, Mario. op. cit. nota 4, p. 295.

En lo que a la solidez se refiere es igualmente necesaria; para poder tener una determinada configuración espacial ha de estar en estado sólido, ello es evidente, puesto que la materia líquida o aquella que se encuentra en el estado gaseoso es informe, es absolutamente moldeable, adaptándose en cada momento a los contornos del recipiente en que esté recogida, en estos casos es importante señalar que cuando una sustancia líquida o gaseosa se encuentre en un recipiente que le de un aspecto peculiar, el beneficiario de los derechos de propiedad industrial tendrá que analizar si puede proteger ese recipiente ya sea mediante patente o modelo de utilidad para pedir esa protección aunque en la mayoría de estos casos los objetos no traen aparejada una función diferente o una ventaja en cuanto a su utilidad, por lo que los creadores de estas innovaciones protegen estas creaciones mediante modelos industriales.

La delimitación de este primer requisito que es la configuración espacial, es completada por el propio legislador al señalar casos particulares que se pueden proteger por medio de los modelos de utilidad como son los utensilios, aparatos o herramientas, esta enumeración no tiene más que un ánimo ejemplificador, la lista de objetos susceptibles de modelo de utilidad que muestra carece de pretensiones limitativas, con lo que, en el caso de la actividad técnica diera lugar a nuevos soportes materiales para invenciones en los que concudiesen los requisitos que exigen los artículos 27 y 28 serían variables las pretensiones de obtener un certificado de protección de modelo de utilidad. Al referirnos a esta situación tengo que señalar que la redacción del artículo 28 pareciese indicar que los utensilios, aparatos y herramientas no son objetos, puesto que de la redacción así se desprende, pero esta situación sólo es consecuencia de una mala redacción, en afán de legislar de manera precisa

No obstante lo cual, la redacción de ese artículo 28 es lo suficientemente generosa en sus términos como para entender comprendidos en los mismos prácticamente todos los objetos susceptibles de ser modelos de utilidad, tal y como éste es concebido.

De lo anterior es indudable que son susceptibles de conceptuarse como modelos de utilidad aquellas invenciones de forma que afecten no sólo a simples herramientas o a objetos de elemental construcción, sino incluso a grandes máquinas o instrumentos de compleja fabricación o empleo sofisticado. No importan para nada cuáles sean las dimensiones del objeto sobre el que se proyecta la invención, ni el número de sus componentes, con tal de que se trate de un solo objeto, esto es, una cosa con unidad funcional, ya que lo único que se requiere es que se trate de una invención que se plasme en la forma de un objeto.

“De este modo podrán protegerse los objetos, aparatos, utensilios o herramientas cuando, a través de una invención plasmada en su forma se consigan mejoras en su uso o fabricación”.²⁴ Esto nos permite concluir que nunca podrán protegerse por este medio, por carecer del elemento incorporal, las funciones mecánicas o los principios mecánicos incorporados a esos aparatos o las cuestiones meramente ornamentales, éstas innovaciones podrán ser protegidas mediante otras figuras de la propiedad industrial, como son por medio de patentes o modelos industriales.

B) MODIFICACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN, ESTRUCTURA O CONSTITUCIÓN DEL OBJETO.

La Ley de Propiedad Industrial establece que la idea inventiva ha de recaer en la configuración, estructura o constitución de un objeto determinado, es así como surge entonces la necesidad de determinar qué se debe entender por aquellos términos.

Para entender qué alteraciones referidas a la forma de un objeto están contempladas en esa fórmula, hay que definir esos conceptos. Así configuración significa disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar figura; estructura, en una acepción más general se refiere a la distribución de las

²⁴ Ibid., p. 297.

partes del cuerpo o de otra cosa y constitución se refiere a la esencia y calidades de una cosa que la constituyen y la diferencian de las demás.

De la definición de esos términos se puede concluir que son susceptibles de protegerse como modelos de utilidad todas las innovaciones introducidas en un objeto tal y como ha quedado delimitado, con el alcance de dichos conceptos establecidos en la ley, se cubren por igual las invenciones referidas al aspecto exterior que las vinculadas a su compuesto interior de determinado objeto, es decir, las mejoras ocasionadas por cambios en el aspecto visible de un objeto que las originadas por modificaciones internas.

“Así con el término configuración, el legislador ha querido referirse a la forma exterior del objeto, cubriendo de este modo, las innovaciones que, desde un primer momento, se entendieron que formaban el cuerpo fundamental de los modelos de utilidad.”²⁵

Por lo que se refiere a la estructura, se recoge la idea inventiva que, referidas a la forma interna, no son evidentes a los sentidos, no son perceptibles sino, como ya hemos dicho, tras desmontar o destruir el objeto al que se incorporan, ahora bien al hablar de constitución, acaba con cualquier resto de duda sobre la admisión de los cambios de materia entre los inventos protegibles como modelos de utilidad.

Por lo que las únicas peculiaridades admisibles son las que afecten a la configuración, estructura, constitución o bien a la forma del objeto; cualquier otra modificación de que fuese susceptible un objeto no podría ser modelo de utilidad; de todos modos, la amplitud de supuestos abarcados por esos cuatro conceptos hace realmente muy difícil imaginar casos en los que, actuando sobre un objeto, no se afecte a su configuración, estructura, constitución o forma; en esas situaciones, cuando dichos objetos no sean aptos para su protección como modelo de utilidad, más bien se deberá a la ausencia de cualquier otro requisito.

²⁵ Ibid., p 283.

C) MODIFICACIÓN EN LA FORMA DEL OBJETO

La forma es otro de los requisitos de fondo, establecidos en el artículo 28 de la ley y dada su amplitud e importancia decidí analizarlo en un apartado independiente de en el que analicé la disposición, configuración y estructura. Cuando hablamos de la forma de un objeto siempre la relacionamos simplemente con su aspecto exterior y sin embargo tratándose de objetos susceptibles, de ser protegidos por medio de modelos de utilidad, también se debe atender a su forma interior, es decir se debe atender como señala el autor Kohler a la forma hacia fuera así como la forma hacia dentro o sea todo lo que llena el espacio.

Llegamos así a la forma que interesa al modelo de utilidad, que es lo que la doctrina alemana ha denominado forma espacial, es decir la que ocupa un lugar en el espacio. La forma es un concepto básico de esta materia que sirve para precisar los límites de la naturaleza de las creaciones amparables por la figura que nos ocupa, otras legislaciones no parecen haber llegado a un grado semejante de abstracción, y en vez de emplear la palabra forma ha preferido enumerar diversas especies de la misma, como por ejemplo conformación, fabricación, estilo, dispositivo, instalación, estructura o combinación de partes o montaje. En algunos casos se ha empleado el término forma junto a otros como por ejemplo la ley de Brasil que señala la forma además de la disposición, la ley de Portugal que señala forma, disposición y nuevo mecanismo, así como lo hace nuestra ley.

La forma que sirve de sustento a la creación tutelable debe ser perceptible, pero no es imprescindible que lo sea por la vista, pudiendo serlo por cualquiera de los sentidos humanos, además, aquellos casos en que la forma solamente puede ser percibida visualmente, no es necesario que sea visible de inmediato, y es suficiente con que lo sea después de desarmar el objeto que la incluye, y en este caso estaríamos en el supuesto de forma hacia adentro.

Ahora bien no es tutelable la forma que no se halla determinada, esto significa que ella debe estar delimitada en el espacio; también debe de tener cierta permanencia en el tiempo, como consecuencia de lo expuesto no puede encontrarse forma tutelable en las cosas en estado líquido o gaseoso ni en las sustancias finamente divididas como son los polvos, como se había señalado en apartados anteriores.

Hasta ahora hemos visto que esa idea inventiva que pretende ser calificada como modelo de utilidad debe estar plasmada corporalmente; es necesaria una forma como expresión concreta de la regla para el obrar humano en que la invención consista, en este punto parece revelarse una cierta contradicción entre lo que la invención supone de idea, y que es protegida en cuanto tal, con independencia de su concreta representación, y la exigencia, para poder hablar de modelo de utilidad, de una forma determinada, esto es una contradicción o una paradoja por que si el modelo de utilidad ha de materializarse necesariamente en un cuerpo cierto, debiera concluirse que cualquier alteración en la forma de ese cuerpo daría lugar a un modelo de utilidad diferente, con lo que el concepto inventivo, estaría subordinado a la forma prácticamente hasta el extremo de identificar una idea con una forma solamente dejando atrás una función diferente o una ventaja en el mismo.

Con lo expresado hasta aquí queda visto que el invento susceptible de modelo de utilidad debe consistir en la modificación de la forma determinada de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último, ello es suficiente para concluir que los procedimientos quedan fuera del ámbito de los modelos, punto acerca del cual reina unanimidad en la doctrina.

D) FUNCIÓN DIFERENTE EN EL OBJETO

El último requisito de fondo que está regulado en el artículo 28 de la ley de Propiedad Industrial es la función diferente o las ventajas en cuanto a su utilidad que deben presentar los objetos susceptibles de ser protegidos por medio de modelos de utilidad.

Para poder hablar de la protección de un objeto mediante el modelo de utilidad, aparece en último lugar la necesidad de reportar una función diferente o alguna ventaja en cuanto a su uso, ya que como lo señala el doctor Rangel “El modelo de utilidad consiste en dar a un objeto una nueva configuración para mejorarlo funcionalmente en su uso práctico”.²⁶

La forma entendida en sentido amplio y la función diferente que presenta el objeto son las dos notas distintivas de los modelos de utilidad; siendo la función diferente el último requisito de los modelos de utilidad señalado en la ley lo cual no significa su menor importancia, ya que, como hemos de comprobar, la presencia de esta nota es ineludible en la misma medida que los otros requisitos de fondo.

En este requisito encontramos otra manifestación de la peculiaridad del modelo de utilidad que, en esta ocasión se traduce en la búsqueda de un fin útil; la regla inventiva expresada en la nueva forma persigue una mejora funcional en los objetos, de este modo quedan al margen de este título de protección de la propiedad industrial las modificaciones de forma que no estén encaminadas a ese fin. “La interrelación entre las dos condiciones que deben concurrir en el objeto del modelo de utilidad es total; esta afirmación se constata en varios sentidos. Así por un lado, la utilidad se ha de plasmar precisamente en la forma ideada, esto supone en otras palabras que la función diferente o la ventaja en los objetos, ha

²⁶ Rangel Medina David, op. cit. nota 1, p. 47.

de venir determinada precisamente por la nueva forma, claro entendida esta en sentido amplio.”²⁷

Lo cual significa, en igual medida, que la consecución de esa forma estará encaminada a la obtención de una utilidad. En efecto, partiendo de que el modelo de utilidad es una creación; esto es, la solución a un problema técnico, ya sabemos que la solución a ese problema debe ceñirse a la forma de un objeto. Ahora debemos añadir que el problema técnico planteado ha de consistir precisamente en hallar una aplicación más ventajosa a dicho objeto, bien en su empleo o bien en su elaboración; es decir en darle una utilidad.

Las anteriores afirmaciones se comprenden si atendemos al hecho de que un modelo de utilidad es un invento, es decir una creación que, concretamente plasmado en la forma de un objeto, pretende la mejora de las prestaciones de dicho objeto; mejora conseguida a través de la referida modificación corporal.

Es necesario señalar en este punto cómo la afirmación vertida en el párrafo anterior; acerca del vínculo entre la configuración espacial y la utilidad conseguida, se traduce en diversas manifestaciones:

1.- Por un lado, esta dependencia entre uno y otro requisito hace que en el caso de que de la nueva forma no se derivase ninguna ventaja funcional sobre lo ya conocido, la calificación como modelo de utilidad no fuere posible. Sería el caso, ya visto, de variaciones formales con efectos puramente estéticos que sólo serían protegibles como modelos industriales. En el mismo sentido, si la ventaja no es por causa de la configuración, estructura o constitución del objeto, la misma no integrara el concepto de modelo de utilidad.

2.- Por otro lado, como segunda manifestación de la dependencia que se da entre los dos elementos del binomio modificación a la forma-función diferente, hay que

²⁷ Varea Zanz Mario. op.cit. nota 4 p. 308.

decir que ambos requisitos han de concurrir necesariamente para estimar la existencia de un modelo de utilidad. Lo cual significa que no es suficiente una modificación formal, si con ella no se consigue progresar en el uso del objeto modificado. Y, a la inversa, cuando, a pesar de hallarnos ante una nueva aplicación de un objeto, la forma de dicho producto no satisfaga las exigencias mínimas marcadas por la ley, la innovación conseguida no será susceptible de ser un modelo de utilidad.

Así pues, la ventaja ha de derivarse de la especial forma adoptada por el objeto, cumpliendo esa relación causal, es indiferente cómo, en cada caso se aprecie la ventaja lograda. En concreto puede derivarse de la nueva constitución del objeto, y este es el caso de todas aquellas invenciones que suponen mejorar las cualidades de un objeto, o una configuración, como por ejemplo cualquier tipo de embalaje o calzado, pero también puede comprobarse la ventaja a través del empleo, del funcionamiento del objeto en cuestión, en esos casos, la forma es contemplada de forma dinámica. De todos modos, esta cuestión deviene, como ya hemos dicho, irrelevante en tanto en cuanto la especial forma de que está dotado el objeto sea el origen de esa utilidad; cuando, además, la comprobación estática o dinámica de la mejora puede darse simultáneamente.

E) LA EXISTENCIA DE UNA VENTAJA

Visto como ha de lograrse el fin útil o práctico que origina la invención se hace ahora necesario determinar cuándo se entiende conseguida dicha utilidad; para ello, la ley se sirve de la expresión “ventajas en cuanto a su utilidad”.

En primer lugar, se trata de concretar qué se entiende por ventaja, cuando conozcamos qué resultados de los que derivan de dar una determinada forma a un objeto son ventaja a efectos de la Ley de Propiedad Industrial, sabremos si, ante un caso concreto, nos hallamos ante un modelo de utilidad o no.

Hablar de ventaja, de algo ventajoso supone hablar de algo útil o, de otro modo de algo provechoso. En definitiva, es necesario obtener como resultado con la nueva forma algún beneficio, una mejora que sea cuantificable o perceptible en su uso. Para saber cuándo estamos ante una ventaja que pueda dar lugar a un modelo de utilidad el mismo artículo 28 se refiere a una ventaja en cuanto a su utilidad. De ahí se deduce el método a emplear para determinar si hay ventaja meritoria o no; se hará comparando el objeto al que se le ha dado una nueva forma con los ya existentes. Como resultado de esa operación, ha de reconocerse algún tipo de mejora que se estime merecedora de protección.

Es necesario señalar que la comparación ha de darse en la práctica, hay que atender entonces a cuál sea la función a la que se destina ese modelo de utilidad para ver si, en el desarrollo de su función, se ha producido efectivamente una ventaja. “Dicho de otro modo, hay que ver la forma en funcionamiento, puesto que esas mejoras, los resultados de las modificaciones formales sólo pueden percibirse practicando; se trata de circunstancias que en sí mismas no son constatables.”²⁸

Esto no significa que sólo quepan modelos de utilidad sobre objetos en los que haya alguna clase de movimiento, cosas inspiradas por principios dinámicos. Antes al contrario, a lo que se refiere, como ya hemos visto al hablar de relación causal es ver a la forma actuando en aquello que es su finalidad: hacer más útil determinado objeto.

Lo anterior completamente al margen de que esa comprobación, que esa actuación pase por una actitud dinámica o se refleje en la propia apariencia, estática del objeto.

²⁸ Ibid., p. 317.

“Una nueva duda plantea la exigencia de una ventaja para hablar de creación protegible como modelo de utilidad. Es la derivada del propio concepto empleado: ventaja, y del modo de determinar su presencia: por comparación, tanto de un extremo como de otro se desprende con cierta intensidad una idea de anterioridades; parece que siempre hubiera de partir de conocimientos ya asentados, de aplicaciones de los objetos en los que se introducen mejoras o provechos. Habría, en todo momento, un punto de referencia que estaría constituido por el empleo que se venía haciendo de las cosas sobre las que puede recaer un modelo de utilidad. Así podría cuestionarse la viabilidad de un modelo de utilidad en el que lo que se hubiese conseguido a través de las modificaciones introducidas en la forma de un determinado objeto fuese una aplicación hasta entonces desconocida.”²⁹

Sin embargo, siendo consecuentes con la posibilidad admitida que los modelos de utilidad no recaigan sobre objetos nuevos, no considero que haya ningún motivo para sostener sólidamente esa impresión. Antes al contrario, que no se identifique la utilidad con una nueva función, no significa que no sea posible que la ventaja lograda sea una nueva aplicación.

Así, la ventaja ha de interpretarse de una forma lo suficientemente extensiva como para aceptar, precisamente por el mérito que tal invención reúne, las nuevas aplicaciones dadas a nuevos objetos. En esos casos, hablaremos de una nueva forma de la que se deriva una utilidad, concretada precisamente en una nueva función o en una ventaja en la aplicación.

Finalmente, por cuanto se refiere a la exigencia de una utilidad o efecto nuevo, no es impedimento para apreciar la presencia de dicha ventaja, el hecho de que de la nueva creación material se deriven también algunos efectos que, en principio, pudieran resultar contraproducentes.

²⁹ Ibid., p. 318.

Son los casos, por ejemplo de un incremento en los costos de producción y, consecuentemente, comercialización; o el mayor número de averías, con la consiguiente disminución de los índices de fiabilidad; o la peor calidad de un determinado bien; o la mayor complejidad constructiva; etc. Todas esas circunstancias pueden obedecer, para ser tolerables como elementos ineludibles, a la propia peculiaridad innovadora del nuevo modelo; así, es evidente que un nuevo dispositivo integrado por un gran número de componentes sería más caro y correrá mayor riesgo de averías, que dispositivos más sencillos; y ese hecho no afectará a su protección siempre y cuando con ese dispositivo se consiga alguna ventaja no conocida; en el mismo sentido, si la mejora lograda en un determinado objeto se refiere a un abaratamiento o la simplificación estructural o constructiva del mismo probablemente la sofisticación y, con ella, las prestaciones del nuevo modelo serán menores.

En definitiva, para apreciar la concurrencia de la necesaria ventaja por relación a lo anterior, no es preciso que todo sea ventajoso en la nueva configuración obtenida; bastará con que en el empleo o fabricación de un objeto se obtenga un nuevo resultado. Lo cual, por otro lado, supone una ampliación de la oferta, al encontrar en el mercado una pluralidad de productos que satisfacen una misma exigencia, atendiendo a los diversos requerimientos de calidad y precio.

En todo caso, tampoco será suficiente con introducir una mejora, en cualquier aspecto, para considerar satisfecha esa nota de los modelos de utilidad, sino que será precisa una mejora sustancial y referida o al empleo del aparato, dispositivo, etc. de que se trate, sin que los posibles efectos negativos se manifiesten con la misma intensidad en lo que es su función; ahora bien para determinar en dónde ha de apreciarse la utilidad atribuida al invento que pretende ser tutelado como modelo de utilidad en este sentido, hay que tomar como punto de partida que ha de tratarse de una mejora técnica reconocida en la práctica del objeto que la incorpora, ya sea para que se presente en el una ventaja o una función diferente a la que tenía.

En primer lugar, la ventaja puede percibirse en el uso del objeto, y ser consecuencia, en todo caso, de la configuración, estructura o constitución que se le haya dado al mismo. La ley se refiere al hablar de ventaja, a que con la modificación hecha al objeto este trae aparejado un provecho que no se hubiese presentado, si no se hubiese hecho la alteración referida, este término es lo suficientemente amplio como para abarcar multiplicidad de aplicaciones diversas, referidas todas ellas al manejo que de un objeto se pueda hacer o a la aplicación a que esté destinado.

A lo que se está haciendo referencia, al hablar de ventaja del objeto que se pretende proteger como modelo de utilidad es al fin al que está encaminado ese objeto, ello hace que se deba atender a la función del bien en concreto para determinar si hay modelo de utilidad o no. “ Lo que produce la ventaja técnica es el funcionamiento de la forma”.³⁰

4. REQUISITOS DE FORMA O ADMINISTRATIVOS

Los requisitos de forma son aquellos que se vinculan con el procedimiento administrativo tendiente a la obtención del registro del modelo de utilidad y son de igual importancia que los requisitos de fondo.

Sin embargo a pesar de su importancia la ley no los regula de manera específica y señala que para el procedimiento para su registro se sigan los mismos lineamientos establecidos para las patentes, lo cual no considero adecuado; por lo que el objeto de esta tesis señalar un capítulo especial que regule los modelos de utilidad lo cual haré en el capítulo correspondiente y por lo tanto en este apartado sólo haré una breve explicación de cómo están regulados esos requisitos actualmente.

³⁰ Bisbal, y Viladas. op. cit. nota 14, p. 160.

“Primero es necesario señalar cuales son los documentos básicos para la presentación de solicitudes y estos son:”³¹

I. Formato de solicitud debidamente llenado y con firma autógrafa que deberán ser tres uno para acuse de recibo, otro para expediente personal y otro para él tramite.

II. Comprobante del pago de tarifa.

III. Descripción de la invención por triplicado. “Reconociendo que la descripción no puede cumplir con la función jurídica de delimitar el objeto mismo del derecho de modelo de utilidad cuestión que corresponde a las reivindicaciones, no debe privársele de toda función jurídica, pues la descripción está disponible, en todo momento para la interpretación de las reivindicaciones”.³² La descripción consiste en divulgar la innovación en el objeto, es decir, deberá hacerse en forma suficientemente completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible evaluar la novedad en el objeto y para poder guiar su realización por una persona con conocimientos medios en la materia.

La descripción se iniciará con antecedentes o referencias en el campo o esfera de la técnica donde aplica la invención. La descripción deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, es decir se deben expresar las acciones para poder ejecutar la invención. Hay que tener presente que la descripción sirve de fundamento a las reivindicaciones. Deberá haber una relación proporcional entre el contenido de la descripción y la amplitud de las reivindicaciones por regla general la descripción contiene: campo de la tecnología a la que aplica, el estado de la técnica conocida, la descripción y divulgación de la innovación, el mejor método conocido para ejecutar la innovación es decir en lo que se tiene proyectado su uso.

³¹ Tomado del Acuerdo que establece las Reglas para la presentación de las solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

³² Rangel Ortiz Horacio op. cit. nota 19 p. 36

La descripción se formulará sujetándose a las siguientes reglas:

a) Indicar la denominación o el título de la invención tal como figura en la solicitud.

b) Precisar el campo técnico al que se refiera la innovación.

c) Indicar los antecedentes conocidos por el solicitante sobre la invención.

d) Especificar la innovación en el objeto en términos claros y exactos que permitan la comprensión del problema técnico y la solución al mismo, así como exponer las ventajas de la innovación con respecto a la técnica anterior. La descripción deberá ser tan completa como fuere posible y evitase en ella disgresiones de cualquier naturaleza. En la descripción se harán notar las diferencias de la invención que se divulga con las invenciones semejantes ya conocidas.

e) Contendrá la enumeración de las distintas figuras de que se compongan los dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estén constituidas.

f) Indicará el mejor método conocido para aplicar la innovación reivindicada., la indicación deberá hacerse mediante ejemplos prácticos, que no sean de naturaleza ajena a la invención que se describe y con referencia a los dibujos, si los hubiere. Indicar explícitamente, cuando no resulte evidente de la descripción la forma en que puede producirse.

IV. Reivindicaciones por triplicado. Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud modelo de utilidad. La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la innovación, indicando sus características técnicas, la reivindicación deberá delimitar claramente la invención respecto al

estado de la técnica anterior. Las reivindicaciones deberán formularse sujetándose a las siguientes reglas:

a) El número de las reivindicaciones deberá corresponder a la naturaleza de la innovación.

b) Cuando se presenten varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva con números arábigos.

c) Si es necesario pueden hacer referencia a la descripción o a los dibujos.

d) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones.

e) Las reivindicaciones deberán referirse a las características esenciales del producto del cual se reclama la protección de modo esencial.

“Mathely afirma que las reivindicaciones aparecen en la práctica británica del siglo XVIII, Roubier sostiene que es una creación impuesta por la práctica alemana, ya que no obstante el silencio de la ley alemana de patentes de 25 mayo 1877, en la práctica se acostumbraba su presentación, desde el punto de vista formal, la primera ley nacional que exige de modo explícito la presentación de reivindicaciones, es la ley americana de 1836”.³³

V. Resumen de la descripción de la invención por triplicado. El resumen deberá enfocarse hacia el modelo de utilidad como una fuente de información técnica. Es

³³ Bercovitz Alberto (coordinador). Nociones Sobre Patentes de Invención para Investigadores Universitarios. Ediciones UNESCO/Cree Columbus 1994, p 83.

un enunciado breve y conciso del contenido técnico y deberá estar dirigida hacia la novedad de la invención en el estado de la técnica que pertenece.

VI. Dibujos técnicos por triplicado, en su caso.

Con base en lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento y el Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a continuación hago mención de algunos elementos importantes para la presentación de las solicitudes de modelos de utilidad.

La denominación o título de la invención deberá ser breve, debiendo denotar por sí sola la naturaleza de la invención. No serán admisibles como denominaciones nombres o expresiones de fantasía o indicaciones comerciales o signos distintivos, lo anterior es comprensible ya que se podría violar algún otro derecho de propiedad industrial.

“Las hojas que contengan la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente y cumplir los siguientes requisitos.”³⁴

a) Utilizar papel blanco tipo Bond.

b) Ser legibles de tal manera que puedan reproducirse.

c) Ser de formato rectangular de 21.5 x 28 cm. (tamaño carta), o de formato A4 (21x29.7cm).

d) Utilizarse sólo por un lado y en sentido vertical.

³⁴ Ibid. nota 29.

e) Tener los siguientes márgenes en blanco: mínimo de 2 cm en el superior, en el inferior y en el derecho y de 2.5 cm. En el izquierdo. Máximo de 4cm. en el superior e izquierdo y de 3 cm en el derecho y el inferior.

f) Las hojas que contengan los dibujos deberán presentarse sin marco y tendrán una superficie utilizable que no excederá de 17.5cm x 24 cm.

g) La descripción, las reivindicaciones y el resumen deberán ordenarse y numerarse consecutivamente, con números arábigos colocados en el centro de la parte superior o inferior de las hojas, sin invadir los márgenes especificados; y

h) No debe contener tachaduras. Es decir la redacción debe ser clara y concisa para comprender que es lo que se quiere amparar como modelo de utilidad.

Presentada la solicitud, el Instituto realizara un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen las omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, una vez cumplido el examen de forma satisfactoriamente se pasara al examen de fondo.

Cuando proceda el otorgamiento de el modelo de utilidad, el instituto lo comunicara por escrito al solicitante, para que en el plazo de dos meses cumpla con los requisitos para su publicación y con el pago de la tarifa por expedición del título.

CAPÍTULO TERCERO

MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO QUE REGULA LOS MODELOS DE UTILIDAD

1. ASPECTOS GENERALES

En nuestro sistema legal se regulan en una misma ley las patentes y los modelos de utilidad, pero no estimo adecuado que las normas que regulan a las patentes sean las mismas que se apliquen a nuestra figura en estudio; por lo que creo que para una mejor regulación del modelo de utilidad se tendría que modificar el capítulo correspondiente a dicha figura en lo que se refiere a: establecer un concepto claro de modelo de utilidad, prorrogar la vigencia de los mismos, señalar el procedimiento para obtener el registro de un modelo, mencionar las causas para negar el registro del modelo, señalar con claridad los derechos que otorga el registro del modelo y cuando se terminan los beneficios conferidos, así como indicar las causas de nulidad y caducidad de manera específica para los modelos de utilidad ya que hoy en día se encuentran reguladas de manera general para patentes y modelos de utilidad.

Por lo antes señalado considero que es preferible regular de forma independiente los modelos de utilidad de las patentes y así se evitaría las remisiones analógicas a estas últimas que no son del todo congruentes. Por lo que creo favorable la modificación de los artículos 27 a 30 que comprenden el capítulo que regula hoy en día a los modelos de utilidad, así como incorporar otros once artículos que regulen a los modelos de utilidad, es decir aumentar hasta el artículo 41 el capítulo correspondiente a los modelos de utilidad, por lo que se tendría que trasladar el capítulo cinco que regula a los diseños industriales que comienza en el artículo 31 al 42 y así sucesivamente con las demás disposiciones establecidas en la ley;

por lo anterior procedo hacer mención de cómo considero adecuada la regulación del modelo de utilidad con la siguiente estructura.

2. CONCEPTO Y VIGENCIA DEL MODELO DE UTILIDAD

La regulación de modelo de utilidad en nuestra ley de Propiedad Industrial comienza en el artículo 27 que señala “serán registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial”, cuestiones que considero debieran ser integradas al concepto de modelo de utilidad.

En cuanto al concepto de modelo de utilidad el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial menciona “se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios aparatos o herramientas que como resultado de una modificación en su disposición configuración estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”. Por lo que proponemos sea incorporado el artículo 28 al 27 y quede redactado de la forma siguiente:

Artículo 27. Modelo de Utilidad es el título con el que quedan protegidos cuando son registrados los objetos que como resultado de una modificación novedosa en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad y tengan aplicación industrial.

Por modificación se debe entender un cambio en la forma del objeto, entendida la forma en sentido amplio es decir tanto la forma externa como interna. La novedad es aquello que no se encuentra en el Estado de la Técnica, es decir no se ha dado a conocer por ningún medio. Por aplicación industrial se debe entender que el objeto sobre el que recaerá la protección como modelo de utilidad debe ser susceptible de ser reproducido en la industria y de ser utilizado en la práctica.

En cuanto a la vigencia de los modelos de utilidad la ley de Propiedad Industrial señala una duración de 10 años improrrogables, pero yo considero que sean otros cinco años más, esto en virtud de que la mayoría de solicitantes de modelos de utilidad son personas de nacionalidad mexicana además de contar con menores recursos económicos que los creadores de las invenciones sobre las que recaen las patentes, por lo que estimo que el artículo 28 que hoy en día señala el concepto de modelo de utilidad regule ahora la vigencia de los registros y quede redactado de la forma siguiente:

Artículo 28. El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años prorrogables por otros cinco años más, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. La renovación se acordará a solicitud del titular del registro, causahabiente o de su representante, y deberá ir acompañada del justificante de pago de la tasa de renovación, dentro de los seis meses anteriores a la terminación del correspondiente periodo de vigencia.

3. SOLICITUD PARA OBTENER UN REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

La ley de Propiedad Industrial establece que podrán obtener el registro de un modelo de utilidad las personas físicas o jurídicas de nacionalidad mexicana así como las personas físicas o jurídicas extranjeras siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas físicas o jurídicas de nacionalidad mexicana el registro de sus creaciones como modelos de utilidad de acuerdo con la legislación de ese país.

El derecho de registrar un modelo de utilidad pertenece a su creador o a su causahabiente, cuando el modelo de utilidad haya sido realizado por varias personas conjuntamente, el derecho de registrar un modelo de utilidad pertenece en común a todas ellas o en la proporción que determinen. En cuanto a la solicitud para obtener el registro de un modelo de utilidad la ley hace mención que se

apliquen las normas para las patentes sin embargo yo propongo que en éste capítulo se regule de manera especial la forma de obtener dicho registro, por lo que considero que en el artículo 29 se debe establecer lo siguiente:

Artículo 29. La solicitud de registro de modelo se presentará en el Instituto; en la solicitud se deberá indicar el nombre y domicilio del solicitante así como su nacionalidad, la denominación del modelo de utilidad y deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

Además se deberán acompañar a la solicitud:

I. La descripción de la innovación, que deberá ser lo suficientemente clara para permitir la comprensión de la misma;

II. Los dibujos que se requieran para la comprobación de la descripción;

III. Una o más reivindicaciones las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción;

IV. Un resumen de la descripción de la innovación, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica;

V. En el caso de que se solicite un modelo de utilidad después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto dentro de los doce meses siguientes a la solicitud del modelo en el país de origen; para reconocer dicha prioridad se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

a) Que al solicitar el modelo de utilidad se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

b) Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero. Si se pretendieran derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud; y

c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento.

Asimismo se debe establecer en el artículo 30 de este capítulo lo conducente cuando la solicitud no cumple con el requisito de un solo modelo de utilidad, ya que actualmente se regula esta situación en el artículo 48 de la ley, pero se refiere a patentes aunque por remisión también a los modelos de utilidad, además considero que en el artículo 30 se señale también en que la solicitud de modelo de utilidad se pueda transformar a patente, situación que hoy en día se encuentra regulada en el artículo 49, por lo que propongo quede redactado así:

Artículo 30. Si la solicitud no cumple con el requisito de un solo modelo de utilidad, el Instituto comunicará al solicitante que la divida en varias solicitudes conservando su fecha inicial, otorgándosele un plazo de tres meses para hacerlo y en caso contrario se tendrá por abandonada la solicitud. Se podrá transformar la solicitud de modelo de utilidad a patente o viceversa, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación o dentro de los tres meses siguientes cuando el Instituto lo requiera, si el solicitante no lo hace dentro del plazo establecido se tendrá por abandonada la solicitud.

En el artículo 31 propongo sea señalado el examen de forma del modelo de utilidad y que la solicitud sea publicada como sucede con las patentes, además que el momento de la publicación sea después del vencimiento de un periodo de

diez meses ya que hoy en día en el caso de las patentes es de dieciocho meses; por lo que dicho artículo podría quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 31. Examen de admisibilidad y forma. Presentada la solicitud de registro de modelo de utilidad, el instituto realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud. El Instituto al recibir la solicitud examinará si se ha satisfecho la tasa de solicitud que corresponda, que el solicitante esté legitimado para solicitar el registro de modelo utilidad. Si la solicitud de modelo cumple los requisitos señalados se le otorgará una fecha de presentación, para los efectos de prioridad. Cumplidos los requisitos formales el Instituto publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial lo más pronto posible después del vencimiento de un periodo de diez meses contado a partir de la fecha legal.

Actualmente la ley de Propiedad Industrial no establece la finalidad del examen de fondo en los modelos de utilidad por lo que propongo que en el artículo 32 se establezca la finalidad de dicho examen, quedando redactado tal artículo como sigue:

Artículo 32. Después del examen de forma se practicara un examen de fondo el cual tiene por objeto determinar:

- I. Si la descripción, las reivindicaciones y los dibujos satisfacen los requisitos legales;
- II. Si el objeto reúne las condiciones para considerar que en el se ha realizado una innovación que satisfaga los requisitos establecidos;
- III. Si la misma no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres;

IV. Si la solicitud se somete al principio de unidad de la invención o si se refiere a un grupo de invenciones; y

V. Establecer si el objeto que se quiere registrar como modelo de utilidad satisface los requisitos en cuanto a que la modificación hecha a ese objeto lleve aparejada una función diferente o una ventaja en cuanto a su utilidad.

4. NEGACIÓN DEL MODELO DE UTILIDAD

Hoy en día la ley de Propiedad Industrial no menciona en un artículo las causas para negar un modelo de utilidad por lo que considero que en el artículo 33 se deben establecer los casos en que se niegue el registro, por lo anterior propongo que el artículo 33 quede redactado de la forma siguiente:

Artículo 33. Son causas para negar el otorgamiento de un modelo de utilidad las siguientes:

I. El modelo de utilidad será negado si no logra superar el examen de fondo que se le realice;

II. Cuando sea contrario a la moral o al orden público; y

III. No se otorgara modelo de utilidad cuando no se cumpla con los requerimientos que haga el Instituto.

En el caso de que el Instituto niegue el modelo de utilidad, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

5. OTORGAMIENTO DEL MODELO DE UTILIDAD

La ley señala que cuando del examen de fondo no resulten irregularidades o defectos, o bien subsanados éstos en el plazo establecido el Instituto dicte resolución acordando el registro del modelo.

A) DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

Actualmente la Ley de Propiedad Industrial menciona los derechos del titular de un modelo de utilidad en el artículo 9 que señala el derecho de explotación, así como también en el artículo 25 que contiene el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el modelo registrado sin autorización, además de los artículos 62 y 63 que prevén el derecho de transmitirlo u otorgar licencias para su explotación, por lo que estimo sean precisados dichos derechos en forma de catalogo en un solo artículo que sería en el número 34 de la ley para quedar redactado de la forma siguiente:

Artículo 34. El registro de un modelo de utilidad otorga a su titular los siguientes derechos:

I. El registro del modelo conferirá a su titular el derecho exclusivo a explotarlo por sí o por un tercero y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, a estos efectos se entenderá por utilización: la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación, exportación o el uso de un producto que incorpore el modelo;

II. Derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción a los derechos que confiere el modelo de utilidad;

III. Reclamación del pago de indemnización por daños y perjuicios;

IV. Derecho a solicitar el aseguramiento de los productos con los cuales presumiblemente se cometan las infracciones;

V. Podrá otorgar licencias para la explotación del modelo de utilidad registrado;

VI. Cesión total o transmisión del modelo de utilidad;

VII. Derecho de solicitar y obtener la rehabilitación de los modelos de utilidad en los casos de caducidad de la misma por no pagar oportunamente las anualidades; y

VIII. Derecho de solicitar la declaración de nulidad de un modelo de utilidad por haberse expedido para un objeto que constituye una invasión de un modelo de utilidad ya otorgado.

También considero necesario la incorporación de un artículo que mencione la fecha que comienzan a producir efectos los derechos conferidos por la obtención del registro de modelo de utilidad ya que actualmente la ley no lo establece y únicamente lo hace para el caso de las patentes en el artículo 24, es por ello que considero que en el artículo 35 se mencione la fecha en que comienza la protección para los modelos de utilidad por lo que dicho artículo debe quedar como sigue:

Artículo 35. El derecho conferido por el modelo registrado produce sus efectos desde la fecha de su publicación. No obstante, la solicitud de registro del modelo confiere a su titular una protección provisional, dicha protección otorga el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de publicación del modelo registrado, hubiera llevado a cabo la explotación del modelo cuando este sea otorgado. Se entiende que la solicitud de registro del modelo y el modelo registrado no han producido nunca los efectos previstos cuando la solicitud haya sido abandonada, retirada o negada, o el registro del modelo haya sido cancelado por estimación de un recurso. La protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del modelo otorgado.

B) EXCEPCIONES A LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL MODELO

La ley de Propiedad Industrial señala en el artículo 22 las excepciones a los derechos conferidos por las patentes que también son aplicables a los modelos de utilidad, sin embargo considero conveniente que dichas excepciones sean establecidas de manera particular para los modelos de utilidad en el artículo 36 y propongo que quede redactado de la siguiente forma:

Artículo 36. Los derechos otorgados por un registro de modelo de utilidad no producirán efecto alguno contra:

I. La persona que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica y para ello utilice el producto protegido con el registro;

II. La comercialización, adquisición o uso del objeto, si dicho producto fue introducido lícitamente en el comercio;

III. Los actos de reproducción del modelo realizados con fines ilustrativos o docentes sin fines de lucro que no perjudiquen la explotación normal del modelo y se mencione la fuente de éstos;

IV. El empleo del objeto protegido como modelo de utilidad en vehículos de transportes extranjeros cuando se encuentren de tránsito en el territorio mexicano cuando entren temporalmente en México o la importación de piezas de recambio y accesorios destinados a su reparación; y

V. El derecho sobre el modelo registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.

C) AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS OTORGADOS

El derecho conferido por los modelos de utilidad no es un derecho perpetuo, si no que se termina cuando se producen ciertas circunstancias, sin embargo la ley no las regula de manera específica por lo que yo creo necesario que en el artículo 37 se señalen cuales son las causas por las que se agota dicho derecho. Por lo que estimo que dicho articulo debe quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 37. Los derechos obtenidos mediante el registro de modelo de utilidad se terminan en los siguientes casos:

I. Cuando el objeto protegido con el título de modelo de utilidad es introducido lícitamente en el comercio por el titular del registro o por un tercero;

II. Cuando haya sido objeto de renuncia por parte de su titular; y

III. En los casos en que se trasmita por cualquier medio el derecho que otorga el registro.

6. TRASMISIÓN DEL REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

Los derechos derivados de la solicitud o del registro del modelo podrán transmitirse, darse en garantía, licencias, opciones de compra, y cualquier otro acto jurídico que puedan pactar las partes, sin embargo en nuestra legislación se encuentran establecidas estas disposiciones en los artículos 62 y 63 de manera general para patentes y modelos de utilidad por lo que yo considero adecuado sean regulados de manera especial para los modelos de utilidad en el artículo 38 de la Ley de Propiedad Industrial de la siguiente forma:

Artículo 38. Los derechos conferidos por un modelo de utilidad podrán transmitirse o gravarse debiéndose hacer la anotación respectiva en el Instituto, asimismo el titular del registro podrá otorgar licencias para su explotación las cuales pueden ser exclusivas.

Salvo estipulación en contrario, la concesión de una licencia no excluirá la posibilidad por parte del titular del registro, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo.

La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos del registro como si fuera el titular.

Es necesario precisar que la ley no señala el procedimiento para llevar a cabo el cambio de titular de un registro de modelo de utilidad, es por ello que yo propongo que en el artículo 39 se establezca dicho procedimiento como a continuación se señala:

Artículo 39. La inscripción del cambio en la titularidad del registro de modelo habrá de solicitarse mediante instancia, la solicitud de inscripción dará lugar al pago de la tasa correspondiente.

Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato se deberá acompañar copia certificada del contrato, Si el cambio en la titularidad se produce por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad que emita la resolución. Para la inscripción de gravamen y demás medidas judiciales bastará el mandamiento emitido al efecto por el tribunal que las haya dictado.

La inscripción de los actos consistentes en la transmisión del modelo de utilidad, el otorgamiento de licencias o cualquier otro acto jurídico, podrá solicitarse por cualquiera de las partes. El Instituto examinará si la solicitud presentada consta de:

I. Una solicitud conteniendo el número de la solicitud o de registro del modelo afectado, y los datos de identificación del titular del derecho que se pretende inscribir;

II. El documento acreditativo del acto jurídico cuya inscripción se solicita; y

III. El justificante de abono de la tasa correspondiente.

Si la solicitud de inscripción no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el órgano competente comunicará las irregularidades observadas al solicitante, teniéndose por desistida la solicitud si las irregularidades o defectos no fueren subsanados en el plazo de dos meses mes. Recibida la solicitud el Instituto examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado, para que en plazo de un mes, subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción.

Cuando el Instituto pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación contenida en la solicitud de inscripción o en los documentos que la acompañen, podrá exigir al solicitante la aportación de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones. El Instituto resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción; en el caso de denegación se indicarán sucintamente los motivos de la misma.

7. NULIDAD DEL REGISTRO DEL MODELO DE UTILIDAD

En lo que se refiere a la nulidad para los modelos de utilidad la ley de Propiedad Industrial la establece en los artículos 78 y 79, pero yo considero que debe ser regulada de manera especial para los modelos de utilidad en el artículo 40 de la

ley, por lo que considero que dicho artículo debe quedar redactado de la manera siguiente:

Artículo 40. La acción de nulidad de un modelo de utilidad podrá ejercitarse durante toda la vigencia del registro y se declarará nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los siguientes supuestos.

I. Si queda comprobado que el objeto sobre el que recaía la protección no reunía los requisitos de forma y fondo.

II. Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley.

III. Cuando durante el trámite se hubiera incurrido en abandono de la solicitud.

IV. Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerlo.

La declaración de nulidad implica que el registro del modelo no fue nunca válido, considerándose que ni dicho registro, ni la solicitud que lo originó, han tenido nunca los efectos previstos. Podrá solicitar la declaración de nulidad cualquier persona física o jurídica, que demuestre tener el interés jurídico para solicitarla así como el Instituto de oficio, la acción se dirigirá contra quien sea titular del registro del modelo en el momento de la interposición de la demanda y deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos inscritos sobre el modelo con el fin de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del modelo registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de las sumas pagadas en virtud de dicho contrato.

Cabe señalar que actualmente la ley en lo que respecta a las fracciones III y IV sólo pueda ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la gaceta; sin embargo yo estimo que la acción de nulidad se pueda ejercitar en todo el tiempo de vigencia en lo que se refiere a las cuatro fracciones.

8. CADUCIDAD DEL REGISTRO DEL MODELO DE UTILIDAD

Para concluir con esta propuesta de modificación a la ley analizaremos lo relativo a la caducidad. La ley de Propiedad Industrial regula la caducidad de las patentes en el artículo 80 que se aplica también a los modelos de utilidad, pero considero que la caducidad para los modelos de utilidad se regule de manera específica en el capítulo correspondiente a los modelos de utilidad, incorporándola en el artículo 41, además de que sea establecida la fecha en que comienza a surtir efectos ya que hoy en día no lo menciona la ley, por lo que considero debe quedar establecida de la forma siguiente:

Artículo 41. El registro de modelo de utilidad caducará procediéndose a su cancelación:

I. Cuando no haya sido renovado al término de alguno de los períodos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste; y

II. Al vencimiento de su vigencia. Se podrá solicitar la rehabilitación del registro caduco por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia que se refiere la fracción I.

El registro caducado dejará de surtir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicación en la gaceta.

CAPÍTULO CUARTO

EL MODELO DE UTILIDAD SUS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON OTRAS FIGURAS DEL DERECHO INDUSTRIAL

1. PATENTES

La patente es el título que otorga el Estado para hacer constar el derecho que una persona tiene para explotar un invento que cumpla con los requisitos establecidos por la ley correspondiente del país de que se trate.

El doctor Horacio Rangel señala que “La patente es el instrumento legal que permite a un inventor, a su causahabiente o cesionario, explotar de un modo exclusivo un invento durante un tiempo determinado, mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones que establecen las leyes”.³⁵

El derecho de tener privilegios exclusivos sobre determinados inventos surge en la Edad Media cuando los soberanos, príncipes o cuerpos colegiados, como en Venecia, otorgaron los primeros privilegios de invención. Estos fueron para las técnicas aplicadas a urdir y teñir telas, manufacturar vidrios y construir los elevadores de carga de los barcos que transportaban mármol.

“El primer privilegio para proteger una verdadera invención se otorgó en Florencia en 1427. Después se concedieron otros en Inglaterra y en Venecia, Republica por donde por primera vez se limitó a 20 años tal privilegio, plazo que perdura hasta la fecha.”³⁶

³⁵ Rangel Medina Horacio op. cit. nota 19. p. 1.

³⁶ Delgado Reyes, Jaime. Patentes de Invención, Diseños y Modelos Industriales. Ed. Oxford México 2001, p. 1.

La legislación inglesa del siglo VII adoptó el nombre de Letters Patent para designar el documento que ampara el privilegio otorgado a los inventores. En la Nueva España, las cortes españolas expidieron el decreto del 2 de octubre de 1820 para otorgar certificados de invención. Se promulgaron después, en el México independiente, las leyes del 7 de mayo 1832, del 7 de junio de 1890, del 25 de agosto de 1903, y del 26 de junio de 1928.

Con lo que respecta a nuestro país, la primera legislación moderna es la del 31 de diciembre de 1942, expedida con base en los artículos 28 y 89, fracción XV de la constitución para establecer leyes sobre privilegios industriales de invención y de mejoras.

Le siguió la ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976 que, reformada el 16 de enero de 1987, resultó sumamente restrictiva, ya que eliminó no sólo las patentes relacionadas con los métodos biotecnológicos para la obtención de farmoquímicos, medicamentos, bebidas, alimentos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, funguicidas, sino, también, los que implicaban alguna actividad biológica; tampoco concedía privilegios para los procesos genéticos, los productos químicos y los productos farmacéuticos, entre otros.

La Ley para el Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial del 27 de junio de 1991, volvió a ampliar el ámbito de protección de las invenciones patentables. Actualmente está vigente la Ley de Propiedad Industrial del 02 de agosto de 1994 que ha sufrido pequeñas reformas.

Como se ve en esta breve reseña histórica, desde los inicios del sistema, el inventor tuvo como retribución por su aporte un derecho de exclusión respecto a terceros que pretendieran utilizar su invención, que se traducía en la posibilidad de realizar una actividad productiva exclusiva.

A) REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El requisito de fondo para obtener una patente es la presencia de una invención que sea nueva y susceptible de aplicación industrial. En nuestro país se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía existentes en la naturaleza con la finalidad de que sea aprovechada por el hombre para satisfacer sus necesidades. Toda invención es patentable siempre y cuando no la exceptúe la ley particular de cada país.

La ley mexicana no considera patentables las siguientes invenciones:

I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción y reproducción de plantas y animales.

II. El material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza.

III. Las razas animales.

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.

V. Las variedades vegetales.

Sin embargo, no es fácil comprender las razones por las que no se consideran patentables las invenciones relacionadas con los asuntos arriba mencionados, ya que se oponen a la justificación para otorgar privilegios a los inventores: divulgar los avances tecnológicos, además si se toma en cuenta que existe la figura jurídica de expropiación por causa de utilidad pública

“Es decir, si una invención no se considera patentable, su creador no la pondrá a la disposición de quien la quiera explotar.”³⁷ Si se toma en cuenta el costo que

³⁷ Ibid., p. 9.

representa una invención, puede suceder que los inventores decidan no investigar algo que no les dará privilegio alguno; o si lo hacen, no lo divulgarán. Asimismo tampoco se podrán patentar:

I. Los principios teóricos o científicos. Los principios teóricos o las ideas inventivas, consideradas independientemente de toda aplicación industrial, no pueden ser objeto del privilegio que otorgan las patentes, a menos que sirvan para dar una solución concreta que permita realizar en la práctica tales principios de modo que puedan reproducirse y repetirse aplicándolos en la industria.

II. Los descubrimientos que ya existían en la naturaleza. Para entender bien esta disposición que señala la ley es conveniente señalar por ejemplo los elementos químicos de la tabla periódica, el hecho de que estos elementos se den a conocer no implica que se deba dar al descubridor un privilegio exclusivo de uso, ya que no es un inventor.

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos de juegos para realizar actos mentales o negocios y los métodos matemáticos. Al respecto, es poco lo que se puede decir, debido a que la ley simplemente no los considera patentables, por que evidentemente no producen un resultado industrial. Es decir, no resuelven ningún problema de carácter práctico en la producción de bienes ni en la prestación de servicios.

IV. Los programas de computo En el derecho mexicano se opto por la protección a través de la legislación autoral para dichos programas.

V. Las formas de presentación de información. En la mayoría de las legislaciones éstas no se consideran invenciones y comprenden no sólo las señales acústicas, visualizaciones etc., sino también el soporte de la información como son libros, folletos, discos, entre otros. La exclusión de la patentabilidad por carencia de inventiva no se limita a casos particulares, sino que se extiende a todo aquello que

carece de un efecto técnico. Esto es el carácter industrial de una invención se aprecia con relación a su objeto, su aplicación y su resultado.

VI. Las creaciones estéticas y las obras literarias. Tanto las creaciones como las obras mencionadas están desprovistas de un carácter industrial. Dicho de otra forma carecen de utilidad industrial. La falta de carácter industrial de las creaciones y obras literarias impide que se les considere como invenciones. Existe un tipo de protección que en cierta medida se podría confundir con el de las creaciones artísticas y que se refiere a los diseños industriales con fines de ornamentación.

VII. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a los animales. El autor Jaime Delgado Reyes señala que se excluye sólo aquellos que se aplican efectivamente a animales vivos o al cuerpo humano. El tratamiento de tejidos o de líquidos corporales después de que hayan sido extraídos del cuerpo humano o animal, son patentables. Por ejemplo el tratamiento de la sangre humana para atenuar los virus que pueda contener o la prueba de muestras sanguíneas para determinar su química o su biometría, practicado en un aparato completamente separado del cuerpo humano, no tendría por que considerarse excluidos.

VIII. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos; su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales. La exigencia de que una invención proporcione un resultado industrial es particularmente importante en relación con la patentabilidad de las invenciones cuando se trata de una agrupación de éstas.

En la doctrina se distingue al agrupamiento de la combinación; por agrupamiento se entiende la simple suma de dos o más invenciones conocidas, a lo cual se denomina yuxtaposición, esto es “cuando se reúnen dos elementos diversos conocidos y continúan cumpliendo la misma función de antes y su asociación es

estéril en el sentido de la producción de resultados nuevos.”³⁸ La segunda significa que se toman dos invenciones independientes, las cuales, al unirse, dan lugar a un resultado industrial propio. Un buen ejemplo de esto es un aparato para cosechar, mediante el cual, si se le cambia una pieza, se obtiene un corte diferente.

La yuxtaposición no es patentable por que no se agrega nada nuevo al conocimiento humano; en cambio la combinación si lo es. Existe una yuxtaposición cuando se modifica un aparato conocido agregándole otro también conocido, pero el resultado del conjunto es diferente del que se obtiene con cada uno de esos aparatos separadamente. Para que la combinación sea patentable se requiere que las cualidades propias y permanentes se combinen formando una estructura para procurar un resultado diferente del de cada parte si se toman por separado.

B) NOVEDAD DE LA INVENCION

La novedad es un requisito común en todas las leyes sobre la materia y una constante en las que se han expedido en la República Mexicana. Conforme a nuestra ley se considera nuevo aquellos que no se encuentra en el Estado de la Técnica.

El Estado de la técnica se refiere al conjunto de conocimientos divulgados mediante una descripción oral o escrita; la explotación; cualquier medio de difusión o información, en el país o en el extranjero; las solicitudes presentadas en México, aunque no se hayan publicado.

³⁸ Sepúlveda Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª. Edición, Ed. Porrúa México 1981. p 14.

“No obstante, es posible que exista una invención novedosa que por disposición legal no sea patentable, como sería el caso de una yuxtaposición de invenciones conocidas. Por lo tanto, al referirnos a novedad debe seguir el calificativo patentable.”³⁹

C) ACTIVIDAD INVENTIVA

El concepto actividad inventiva denomina la operación intelectual de donde procede la invención y es subjetivo. “La invención es una regla para el obrar humano en la que se indican los medios que han de utilizarse para conseguir un resultado determinado, así pues a diferencia de lo que ocurre con los simples descubrimientos la regla en que consiste la invención ha de ser prácticamente útil para solucionar un determinado problema.”⁴⁰ En la legislación mexicana se define dicha actividad como un proceso creativo cuyos resultados no puede deducir de manera evidente ningún especialista en la materia.

Para determinar lo que resulta evidente, debe darse contestación al siguiente cuestionamiento: si la invención que se desea patentar realmente constituye un paso adelante sobre el Estado de la técnica, en relación a esta situación corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, decidir si la invención responde satisfactoriamente a esa pregunta. No todas las leyes contienen este requisito. En Francia, por ejemplo, existe hostilidad hacia todo requisito suplementario que exceda la condición de novedad de la invención, precisamente por que se trata de evitar que un concepto subjetivo cause problemas por que no puede medirse. Para otorgar la patente, no basta que una invención sea intrínsecamente nueva; se requiere, además, que sea resultado de una actividad inventiva. Al respecto, en 1882, la Corte Suprema de Estados Unidos de América señaló que “el objeto de otorgar una patente no es acordar un monopolio a toda invención insignificante”.

³⁹ Delgado Reyes Jaime. op. cit. nota 36. p 10.

⁴⁰ Bercovitz Alberto op. cit. nota 33 p. 19

El principal criterio para evaluar el carácter inventivo de una innovación no es si requiere un esfuerzo intelectual particularmente importante; lo decisivo es el resultado que la innovación permite obtener en comparación con lo que se obtenía antes.

La invención es patentable si su naturaleza técnica, posee cierto valor conceptual y, al mismo tiempo, ofrece ventajas industriales.

D) APLICACIÓN INDUSTRIAL

Para ser patentable, la invención debe tener una aplicación cuyo resultado sea industrial, pues el privilegio que se le otorga tiene que ver con el interés de este sector, es decir, las patentes deben tener un efecto práctico no abstracto.

La ley no toma en cuenta la importancia o perfección del resultado, pero exige que éste sea más o menos completo y útil, pero totalmente efectivo, tangible. Esto significa que si una invención es impracticable, no es posible patentarla. El carácter industrial de una invención está determinado por la utilidad que pueda prestar a la industria. No basta que se refiera a ese ámbito; debe, además, producir un resultado.

Es claro que el Estado otorga el privilegio de explotación al inventor solamente si el invento puede ser explotado en la industria, lo cual representa un beneficio colectivo; esto es, tiene un efecto inmediato y otro de largo plazo: la ventaja económica que se produce.

La novedad de la invención y el resultado industrial son los cimientos de las patentes, y ésta no puede otorgarse si falta uno de ellos. Exigir que haya resultado industrial significa que la invención debe ser susceptible de ejecución, reproducción o repetición.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando, de acuerdo con su carácter, su objeto pueda ser reproducido o utilizado, en el sentido tecnológico, en todo tipo de industria.

La expresión industria debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Es decir, abarca los ámbitos agrícola y extractivo y todos los productos fabricados o naturales. Debe entenderse como toda actividad física con carácter técnico, referida al dominio de las artes mecánicas, químicas, electrónicas, etc., por oposición a las bellas artes. Es suficiente que el producto patentado pueda ser fabricado industrialmente; por ejemplo, un bisturí, aunque no se utiliza en la industria si no en la cirugía.

E) REGISTRO DE UNA PATENTE

No basta con que la invención posea todas las características de novedad y originalidad y que sea susceptible de explotación industrial. Es menester además quien desee obtener el privilegio cumpla con una serie de requisitos de forma, reglamentarios podría también decirse, para que se le extienda el título que acredite la invención frente a terceros.

Como ha quedado señalado anteriormente el procedimiento para obtener una patente como para obtener el registro de un modelo de utilidad no difiere mucho por lo que aquí sólo señalaré algunas situaciones que considero relevantes.

La solicitud de patente de invención debe ser dirigida y presentada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por escrito, utilizando las formas impresas o formatos publicados por el Instituto, con la siguiente información:

- 1) nombre y nacionalidad del solicitante;

- 2) mención respecto a si el solicitante coincide con el inventor o si el solicitante es su causahabiente;
- 3) nombre y nacionalidad del inventor;
- 4) nombre del apoderado, teléfono y domicilio en el territorio nacional;
- 5) número de registro general de poderes;
- 6) denominación o título de la invención;
- 7) fecha de divulgación previa;
- 8) si la solicitud es una divisional, proporcionar los datos respectivos;
- 9) datos de prioridad reclamada (país, número de serie y fecha de presentación);
- 10) nombre y firma del solicitante o de su apoderado;
- 11) lugar y fecha.

Y con los siguientes documentos

- 1) Comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y de fondo, así como las del reconocimiento de la prioridad.
- 2) Descripción del invento por triplicado. En la descripción se especifica la tecnología para llevar a la practica el invento; se reseña el problema que existe en la técnica previa y se explica la solución que aporta el invento al problema

aparentemente sin la solución adecuada o que aporta una innovación a las soluciones existentes.

3) Reivindicaciones por triplicado. El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones aprobadas, sirviendo para interpretarlas tanto la descripción como los dibujos.

4) Resumen de la descripción de la invención, que servía únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

5) dibujos técnicos por triplicado y los que se requieran para la comprensión de la descripción; los cuales deberán sujetarse a reglas específicas y minuciosas.

6) Documento de cesión, en caso de que el solicitante sea causahabiente del inventor.

7) Documento de prioridad, consistente en copia certificada de la solicitud en el país en el que se demandó originalmente la patente.

8) En el caso de material biológico en que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el Instituto.

El curso que ha de darse a la solicitud y sus anexos consiste en un examen administrativo o examen de forma, que tiene por objeto verificar que las menciones y documentación anexa antes descrita se encuentren en regla. En caso de que los requisitos respectivos no hayan sido satisfechos, el IMPI podrá requerir que se precise o aclare lo que se considere necesario, o subsanen las omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento se considerará abandonada la solicitud.

F) DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS DE UTILIDAD Y LAS PATENTES

Ambas instituciones tienen en común la tutela de invenciones. De este modo, “el derecho conferido por el modelo de utilidad también es un derecho sobre un bien inmaterial, es decir una idea, pues su objeto es la tutela de una creación novedosa.”⁴¹

Asimismo, el derecho sobre un modelo de utilidad se caracteriza por su contenido patrimonial; por su limitación temporal y otorga a su titular la facultad de su explotación exclusiva. No obstante estas similitudes, existen importantes diferencias entre modelos de utilidad y patentes de invención:

1) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas que afectan siempre a objetos ya conocidos con la condición de que se les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin.

2) La invención consiste en la solución original de un problema de la técnica. Por lo tanto, la inventiva se traduce en un progreso técnico. El modelo de utilidad se limita a objetos ya conocidos, proporcionando un progreso a su eficacia práctica preexistente.

3) Para evaluar la patentabilidad de una invención, se evalúa el estado de la técnica a nivel mundial. Sin embargo en algunos países en el supuesto de los modelos de utilidad se analiza el estado de la técnica a nivel nacional, es decir, una novedad absoluta se requiere en materia de patentes, mientras que para los modelos se exige una novedad relativa.

⁴¹ Mitelman, Carlos, op, cit. nota 3, p. 135

4) La protección jurídica de la patente de invención se extiende a todo el ente inventivo. La tutela del modelo se restringe a la mejora técnica realizada en el objeto.

5) Dado que las innovaciones deben recaer sobre un objeto, quedan excluidos del amparo de los modelos de utilidad las invenciones de procedimiento.

6) La concepción de la figura de modelo de utilidad presupone la configuración espacial del objeto sobre el que versa, por lo que no puede recaer sobre una sustancia, cosas informes y toda clase de productos en los que no pueda determinarse propiamente una forma reivindicable. Son inadmisibles los modelos de utilidad incorporeales, se requiere una plasmación corporal. La enumeración ejemplificativa contenida en el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial constituye una evidencia de lo expuesto.

Ante la dificultad de establecer con precisión qué puede ser amparado por el régimen de modelos o de patentes, en algunas legislaciones como en la alemana, se ha optado por permitir la tutela de la misma tecnología indistinta y hasta simultáneamente por uno y otro instituto.

En oposición a este sistema, encontramos a la legislación italiana, que fuerza la tutela a uno de estos institutos, impidiendo toda posibilidad de concurso o transformación de una forma de protección a la otra.

La mayoría de las legislaciones que contempla el modelo de utilidad han adoptado un criterio intermedio, permitiendo el tránsito de una figura a la otra, al admitir que una solicitud de patente de invención pueda ser convertida en una solicitud de modelo de utilidad y viceversa.

7) El titular de una patente al igual que el de un modelo de utilidad está facultado para impedir a cualquier tercero, la explotación de dicha creación.

2. DISEÑO INDUSTRIAL

Otras figuras semejantes al modelo de utilidad son los dibujos industriales y los modelos industriales; dichas figuras se encuentran dentro del llamado diseño industrial. El hombre se vale del diseño para representar gráficamente los elementos que imprimirán a los productos una figura especial o una forma determinada, subsiste la creación artística desprovista de afán especulativo y orientada exclusivamente al placer estético, pero, al mismo tiempo, la creatividad se destina a un fin distinto que va más allá de un sentimiento de belleza consistente en la obtención de una mejor presentación de los productos para así conseguir una mayor demanda en el comercio y en la industria.

La industria moderna no vive sólo de la técnica, sino que la estética y sus manifestaciones acompañan cada vez más a lo funcional. El público consumidor espera de los productos que adquiere la satisfacción de sus necesidades materiales, pero también espera y exige de ellos un mínimo de calidad estética y ornamental que le permita estimarlos por sí mismos independientemente de que si son útiles o no.

El diseño industrial se consolida en los años cincuenta en las primeras reuniones de profesionales de varios países con el objetivo de incrementar la influencia de esta disciplina, proceso que culmina en 1957 con la fundación del Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID), que a partir de 1959 instaura la celebración de un congreso bianual mundial con la participación de los más connotados especialistas en esta materia.

“Las actividades del ICSID se han centrado en la asesoría a los países, con el apoyo de instituciones patrocinadoras como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El congreso del ICSID se efectuó por primera vez en un país latinoamericano, México, en el año de 1979.”⁴²

⁴² Salinas Flores, Oscar. Historia del Diseño Industrial, Ed. Trillas. 2ª. reimpresión 203 México. p. 183.

Como parte de sus tareas en el campo teórico, el ICSID ha reunido y generado una serie de definiciones del diseño Industrial, siendo quizá la más aceptada hasta el momento la de Tomás Maldonado presentada en el seno del ICSID, y utilizada a partir de 1969:

“El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino sobre todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario. Puesto que mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado conllevan el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también disimular las debilidades consultivas, las propiedades formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico”.⁴³

Esta concepción del diseño industrial que deja atrás afanes estilísticos, se enclava en un contexto donde el mundo de los objetos es cada vez mayor y demanda con más frecuencia al profesional que proyecta el producto.

El concepto de diseño industrial se importó a México a partir de la teoría y la práctica de las escuelas europeas; en los años cuarenta, caracterizados por el inicio de un despegue económico y una organización social alimentada por un dinámico movimiento nacionalista generalizado, se manifiestan los primeros industriales y profesionales interesados en aplicar y promover esta disciplina en México.

La doctrina y la práctica en lo que se refiere al campo del Derecho han aceptado la idea del diseño industrial como la representación objetiva de líneas y formas

⁴³ Idem.

imaginadas por el hombre con propósitos que, sin perjuicio de lo estético, llevan a un fin industrial y comercial que produce beneficios por su explotación.

En función de la dimensión doble o triple del diseño, también es universalmente reconocido que en tanto se plasma en líneas y superficies, se está en presencia de un dibujo industrial o de un diseño industrial en sentido estricto, ahora bien si la obra del diseño se plasma o representa en formas de volumen o tridimensionales, entonces se está frente a un modelo industrial.

A) SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL

El criterio de protección del diseño industrial por los diferentes sistemas jurídicos contemporáneos no han sido uniformes, sino que existe de modo general cuatro sistemas de protección del arte aplicado, sin querer hacer un gran estudio de ellos por no ser este el tema de esta tesis haré sólo una breve explicación de ellos.

En primer término, se tiene el sistema que parte del principio de la unidad del arte es decir, que un diseño no es si no un arte aplicado sin que el destino del mismo cambie el origen artístico que como creación original tiene. “Conforme a este criterio, el diseño industrial queda regulado al propio tiempo por las leyes de propiedad industrial y por las de derecho de autor. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección.”⁴⁴

La independencia del fin al que la obra pueda destinarse es precisamente el principal elemento utilizado para describir la antigua teoría de la unidad del arte por su autor Eugéne Pouillet, en su obra Tratado de Diseño Industrial donde destaca que el destino industrial de una obra de arte no cambia la naturaleza del derecho.

⁴⁴ Rangel Medina David, op.cit. , nota 1, p. 44

En segundo lugar está el sistema que también admite la unidad del arte, pero sólo otorga al diseño protección conforme a la ley autoral, excluyéndolo de la legislación de propiedad industrial. Por lo que se está en presencia de un solo objeto, un solo creador y una sola protección.

El tercer sistema parte del principio de la dissociabilidad, conforme al cual, la aplicación industrial de un diseño le confiere una autonomía que separa lo puramente artístico de lo industrial, y entonces el destino del diseño es el que dicta si son aplicables las leyes que protegen el derecho de autor o las de propiedad industrial. Se trata, por tanto, de un doble objeto y de una legislación para cada uno de ellos.

Por último, existe un cuarto sistema ecléctico e intermedio que separa lo artístico de lo industrial en función del número de reproducciones que de la obra se realicen.

B) SISTEMA DE PROTECCIÓN ADOPTADO POR MÉXICO

México es un país que ha seguido el sistema de la unidad del arte y protegido al diseño industrial, tanto por la legislación de derecho de autor, como por la de propiedad industrial, desde la entrada en vigor del Código Civil de 1928.

Hoy en día con la Ley de Derechos de Autor de 1996, se suscitan controversias y diferencias de criterio respecto si el derecho de autor protegía a las obras de arte aplicado.

Es encomiable en este aspecto la apertura y disposición de los redactores y revisores de la nueva Ley Federal del Derecho de Autor, en vigor a partir del 24 de marzo de 1997, pues finalmente y de manera expresa se adopta en nuestro país el sistema de protección concurrente o acumulativa de las obras de arte aplicado.

A continuación se presenta un análisis histórico-legislativo sobre la evolución de la protección del diseño industrial en México, para concluir con un estudio de las disposiciones conducentes al tema contenidas en la ley de 1997.

El código civil de 1928 abrogó el código de 1884 e incluyó disposiciones reguladoras de los derechos de autor e introdujo innovaciones como la de exclusividad por treinta años para la publicación y reproducción de obras originales por cualquier medio a favor de su autor.

En su artículo 1183, el Código de 1928 señalaba que tiene derecho exclusivo por treinta años a la publicación o a la reproducción por cualquier procedimiento, de sus obras originales: los autores de cartas geográficas, topográficas, arquitectónicas, etcétera, y los de planos, dibujos y diseños de cualquier clase; los dibujantes, grabadores, pintores, litógrafos, fotógrafos y en general, los autores de obras artísticas.

Este cuerpo legal introdujo el requisito del registro para que el autor que publicara una obra adquiriera los derechos respectivos, concediéndole un plazo de tres años para efectuar dicho registro, concluido el cual, sin hacerlo, la obra entraba al dominio público.

Por otra parte en materia de falsificación y refiriéndose a los diseños, el artículo 1258 señalaba que era también falsificación cualquier publicación o reproducción no comprendida literalmente en las fracciones XI y XII siguientes: “La reproducción hecha en plástica de obras de pintura, grabado o litografía y la de obras de aquella especie hecha por medio de estos procedimientos y la aplicación de obras artísticas como modelos para los productos de manufacturas y fabrica siempre que no entrañe una reproducción”.

Se aprecia que este ordenamiento agregó una oración al texto original de los códigos de 1870 y 1884; es decir, “siempre que no entrañe una reproducción”, con

lo que se empezó a proteger la aplicación industrial de dibujos y de modelos, pues de una interpretación lógica del mencionado artículo 1258 en su fracción XII se obtiene que el autor de un dibujo, modelo y, en general, de un diseño, gozaba del derecho de impedir la reproducción de su obra por falsificación, cuando esta fuera dirigida a utilizarse como modelo para la industria.

Es por eso que considero que la protección en materia de derechos de autor a los diseños industriales en su doble aspecto tanto dibujos como modelos es conferida a partir del Código Civil de 1928.

En 1947 se crea la Ley Federal de Derechos de Autor, este ordenamiento derogó las disposiciones contenidas en el título octavo del libro segundo del Código Civil de 1928, y ha sido considerada como una obra legislativa de importancia continental e histórica, por tres razones: la primera, por que rompió con una tradición americana de más de siglo y medio, al establecer el principio básico de la protección del derecho de autor por la creación de una obra literaria, científica o artística, y no por las formalidades de registro y depósito cumplidas; la segunda, por que reglamentó la organización de los trabajadores intelectuales, en cuanto a su producción, de una manera detallada y desconocida hasta entonces en las legislaciones extranjeras; y la tercera, por que empleó por primera vez entre las legislaciones americanas una terminología moderna, al denominar derecho de autor, al igual que una relación ilustrativa de obras artísticas específicas protegidas conforme a la propia ley, que incluía los dibujos, las ilustraciones, las pinturas, las esculturas, al igual que cualquier obra artística susceptible de ser publicada y reproducida.

La redacción utilizada por los autores de la Ley de 1947 ciertamente pudo haber sido mejor, pues es difícil pensar en una obra de arte que no tenga otro propósito o finalidad que una aplicación industrial. Si ese fuera el caso, entonces la creación en cuestión no sería una obra de arte, si no otro tipo de obra. Todo parece indicar que los redactores de esa disposición realmente lo que quisieron decir era que las

obras destinadas a tener exclusivamente una función industrial, no serían sujetas de la protección del derecho de autor.

Si además del carácter de obra artística, la creación en cuestión también tenía una aplicación o destino industrial, entonces la obra debía ser considerada como una obra de arte aplicado sujeto a la protección del derecho de autor conforme a dicho ordenamiento. La ley de 1956 no contenía preceptos especiales para la protección del diseño. Sin embargo, la regulación genérica que hacía de la obra intelectual o artística creada por el autor era aplicable a los dibujos y modelos industriales. El creador gozaba del derecho de autor en sus dos manifestaciones, que son los derechos morales y los derechos pecuniarios o patrimoniales.

Los derechos pecuniarios constituyen la facultad de usar o explotar temporalmente la obra creada por el autor con propósitos de lucro ya sea por sí o mediante autorización que otorgue para explotación por parte de terceros. Los derechos morales del autor son perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y se reducen fundamentalmente al derecho que el autor de una obra tiene a ser reconocido como tal, y al de que se le otorgue el crédito de la paternidad de tal obra producto de su ingenio.

La protección que la ley autoral de 1956 otorgaba al creador de un dibujo o modelo industrial se encontraba en el artículo 4 de dicha ley, ya que establecía que la protección a los derechos de autor se confiere con respecto de sus obras, cuyas características correspondan a las ramas: Pictóricas, de dibujo, grabado, litografía, escultóricas, de carácter plástico, de arquitectura, y todas las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas.

A pesar de la ausencia de disposición expresa en la ley de 1956 sobre la protección de las obras de arte aplicado, los diseños industriales fueron protegidos en México con base en lo dispuesto en su artículo 8 y en la teoría de la unidad del

arte ya mencionada que reconoce la protección del derecho de autor a las obras de arte, independientemente del fin a que puedan destinarse, siempre y cuando la obra fuera original resultado del trabajo creativo independiente, constara en alguna forma de objetivación perdurable y fuera susceptible de reproducirse o darse a conocer públicamente por cualquier medio. En efecto, la independencia del fin al que la obra pueda destinarse expresamente en el artículo 8 de la ley de 1956 confirma el criterio de que las obras de arte aplicado fueron protegidas por el derecho de autor durante su vigencia.

La ley de propiedad industrial de 1991, reformada en 1994, es omisa en el tema de la protección acumulativa de los diseños industriales, pues ya no contiene una disposición tan clara como la de la ley de invenciones y marcas de 1975.

Ello no fue obstáculo para que antes de la entrada en vigor de la ley de 1996, continuar sosteniendo que conforme a la legislación mexicana de propiedad intelectual las obras de arte aplicado están sujetas a un sistema de protección acumulativa o concurrente, siguiendo el principio de la unidad del arte conforme a los principios y fundamentos del derecho de propiedad intelectual e interpretación legal antes comentados.

La protección que la Ley Federal de Derechos de Autor promulgada el 18 de diciembre de 1996 otorga al creador de un dibujo o modelo industrial se encuentra en el artículo 13 de dicha ley en los incisos V, VI, VIII, y XIV, ya que se establece que los derechos de autor se reconocen respecto de las obras cuyas características, correspondan a las ramas pictórica o de dibujo, escultórica o de carácter plástico, arquitectónica, a obras de arte aplicado que incluyan el diseño gráfico o textil, al igual que a las demás obras que por analogía puedan considerarse obras artísticas y que serán incluidas en la rama que sea más afín a su naturaleza.

Es claro que el dibujo industrial perfectamente encuadra en lo que la ley a estudio denomina obras de la rama pictórica o de dibujo y obras de arte aplicado, que incluyen el diseño gráfico o textil, mientras que el modelo industrial se encuentra comprendido en las obras de las ramas escultóricas y de carácter plástico, en algunos casos, en las obras de la rama arquitectónica y también en otros casos, en las obras de arte aplicado.

De cualquier suerte, los diseños industriales en tanto obras y creaciones artísticas e intelectuales gozan de protección atendiendo al contenido de la parte final de la fracción XIV del artículo 13 citado, pues sin duda pueden considerarse por analogía comprendida dentro de los tipos genéricos de las obras artísticas e intelectuales, pictóricas, escultóricas, de arquitectura y de arte aplicado.

Existe otra serie de disposiciones contenidas en los artículos 83 a 93, dentro del capítulo segundo del título cuarto de la Ley, denominado “De las obras fotográficas, plásticas y gráficas”, que ameritan mención especial, pues se refieren precisamente a las obras de arte aplicado. En efecto, al artículo 93 de la ley establece que las disposiciones en dicho capítulo serán válidas para las obras de arte aplicado en lo que tengan de originales, en el entendido de que no serán objeto de protección el uso que se dé a dichas obras de arte aplicado. La redacción de la disposición que se comenta deja mucho que desear, pero tal parece que mediante su inclusión el legislador quiso reconocer de manera expresa la protección que en materia autoral debe otorgarse a los diseños industriales. Del mismo modo, también se intentó confirmar lo ya previsto por el artículo 14, Fracción II respecto a la no protección por el derecho de autor del aprovechamiento industrial y comercial de las ideas contenidas en las obras.

Se establece que salvo pacto en contrario, se considerará que el autor que haya enajenado su obra pictórica, escultórica y de artes plásticas en general no ha concedido al adquirente el derecho de reproducirla, pero si el de exhibirla y el de plasmarla en catálogos.

3. EL MODELO INDUSTRIAL

El modelo industrial es toda creación constituida por una forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial y que lo mejore desde el punto de vista estético en cuanto no implique efectos técnicos.

El modelo tienen más bien que ver con el arte, no con las técnicas, con la forma más que con la materia. El criterio de distinción entre el modelo y la invención reside en que la invención patentable produce un resultado industrial, esto es útil y nuevo mientras que el modelo sirve para individualizar un objeto por su forma.

Los modelos vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria. El requisito legal para que sea registrable el modelo es que forme un producto industrial que sea nuevo, y además que sea original, o que sirva de tipo. Sólo cuando el modelo es auténticamente original obtiene por sí mismo un amparo efectivo.

4. EJEMPLOS DE MODELOS INDUSTRIALES

Como modelos industriales podemos señalar los siguientes: Relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, floreros, ventiladores, tazas, lentes, rodios, ceniceros, cafeteras, etcétera, aquí tienen el carácter de modelos industriales las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tradicionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos una forma artística.

5. EL DIBUJO INDUSTRIAL

Por dibujo industrial debemos entender cualquier disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto estético, que da a los objetos una característica nueva y que dicho efecto es protegido por la ley cuando reúne los requisitos exigidos por la misma.

“Tienen de común con los modelos industriales que se refiere a la industria. El dibujo imparte a los artículos una fisonomía propia, por la línea, por el color; o por las figuras que se añaden, viene a constituir la representación característica de la expresión externa del objeto, al que le da un efecto nuevo con su aplicación.”⁴⁵

En la industria textil es donde se da mayor aplicación al dibujo industrial, tanto los dibujos de estampado de telas, como la forma de los hilos de los tejidos se han amparado con registros de este tipo.

6. EJEMPLOS DE DIBUJOS INDUSTRIALES

Como ejemplos de dibujos industriales se pueden destacar entre otros los siguientes: manteles, servilletas, azulejos, ropa, bolsas, mochilas, alfombras, tapices, calendarios, libros, revistas, cortinas, tapetes, etc., y como lo señala el maestro David Rangel en su libro de derecho intelectual no importa el material de que están elaborados: algodón, ixtle, yute, lana, fibras, vidrio, seda, lino poliéster, rayón, papel, plástico, etcétera. Estas obras de arte lineal y de superficie tienen el índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que comercial. En todas esas manifestaciones de talento se advierte la condición de un arte aplicado a la industria conocido como el dibujo industrial.

7. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN DISEÑO INDUSTRIAL

Los diseños industriales podrán ser registrados cuando sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial; se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de modelos conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños, es decir los nuevos modelos no contendrán combinaciones ó características de modelos conocidos.

⁴⁵ Sepúlveda Cesar, op. cit. nota 38, p. 64.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que únicamente sean consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte particular del diseñador, ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuera necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. No se protegerá un diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características a que se refiere el párrafo anterior.

La descripción que se realice en la solicitud deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, en la que se indicará, en forma clara la perspectiva desde la cual se ilustra. En la solicitud deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras “ tal como se ha referido e ilustrado”.

El registro de los diseños industriales tienen una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

El derecho que confiere un diseño industrial no produce efecto alguno contra:

l) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al protegido;

II) Cualquier persona que comercialice adquiera o use el producto, que haya quedado legalmente protegido, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;

III) Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el diseño protegido o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización;

IV) El empleo del diseño industrial de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando estos se encuentren en tránsito en territorio nacional;

El derecho exclusivo de explotación del diseño industrial confiere a su titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto protegido sin su consentimiento;

Para registrar un diseño industrial se debe presentar una solicitud escrita ante el Instituto, en la que se indicará el nombre y domicilio del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, y demás datos que prevea la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, y deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

Cuando se solicite el Registro de un diseño después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la presentación en aquel en que fue lo primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales o, en su defecto dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de registro en el país de origen.

Para reconocer la prioridad que menciono en el párrafo anterior se deben cumplir con los siguientes requisitos:

I) Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II) Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieron derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud. Respecto de las Reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad y dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan en los tratados internacionales, en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento.

En cuanto a los requisitos si en la solicitud se señala más de solo diseño, el Instituto comunicará al solicitante que la divide en varias solicitudes conservando su fecha inicial, en este caso se da un plazo de dos meses para hacerlo o se tendrá por abandonada la solicitud.

En el caso de que se quiera registrar un diseño industrial por equivocación ya que el objeto que se quiere proteger realmente sea tutelado por la ley mediante patente o modelo de utilidad, la solicitud se podrá transformar dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación o dentro de los tres meses siguientes cuando el instituto lo requiera. En cuanto al otorgamiento de un diseño industrial es igual al de un modelo de utilidad y también lo es el procedimiento para su registro por lo que a efecto de no ser repetitivo no abundare en este tema que ya fue tratado en el capítulo respectivo al modelo de utilidad.

8. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DEL MODELO DE UTILIDAD CON LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

La distinción entre lo que sea protegible como modelo de utilidad y las creaciones de forma que dan derecho a la obtención de un diseño industrial, no debería plantear en principios mayores problemas que los puramente terminológicos. La diferencia entre ambos tipos de creaciones es clara, precisamente en razón de la naturaleza misma del modelo de utilidad.

El ámbito de las creaciones merecedoras de una u otra protección queda demarcado con relativa nitidez, si tenemos en cuenta cual es el objeto protegido por el modelo de utilidad y cuál es el objeto protegido por el diseño industrial.

En el primer caso es la idea inventiva, una regla técnica, concretada en una forma espacialmente definida la que reuniendo los requisitos legalmente exigidos es protegida; en definitiva la conformación espacial, en cuanto que expresión de una idea inventiva, obedece a consideraciones técnicas o funcionales. Cuando por el contrario la forma presente sólo méritos estéticos, visuales o externos para obtener protección, con independencia del valor técnico de la misma entonces nos encontramos ante un diseño industrial.

Hoy en día resulta innegable la estrecha unión de factores de diverso tipo especialmente estéticos y funcionales, en la actividad creadora, sobre todo si tomamos en cuenta que muchos modelos industriales se refieren a objetos de uso práctico y no puramente ornamentales, es ahí donde se sitúa el centro de una discusión de difícil solución: la mejor tutela para esas creaciones que atienden al mismo tiempo a consideraciones ornamentales y utilitarias, sin que quepa distinguir unos elementos de otros.

Pero ese no es un discurso que debiera involucrar al modelo de utilidad, puesto que en este último el objeto de la actividad creadora y, por tanto, de tutela, no es

únicamente la forma, si no que se refiere a la idea inventiva a la regla técnica que esa forma materializa; en el caso de los modelos de utilidad nos encontramos ante modelos funcionales no ornamentales. Esto es, trasciende los problemas que pueda suscitar la adecuada protección de la funcional configuración de un objeto industrial, cuando esa forma no resulta la expresión de la solución a un cierto problema técnico sino simplemente a la visión más atractiva o artística de un objeto que, ese si, cumple una concreta función cotidiana.

En estos casos la forma es tomada en sí misma no como representación o manifestación de una idea inventiva. A pesar de que el diseñador atiende, a la hora de realizar su trabajo, también a la finalidad perseguida por el objeto que está diseñando, ese elemento no es esencial, por lo que se trata de un tipo de actividad cuyo reconocimiento puede quedar en el ámbito del modelo industrial.

En el modelo de utilidad se atiende a la forma por lo que representa, no en sí misma, como si sucede en el modelo industrial; en el modelo de utilidad, la forma no es si no el medio de actuar una idea inventiva que, como tal ha de originar un resultado industrial. Lo que significa que en el modelo de utilidad la forma tiene un carácter instrumental mientras que en el modelo industrial es esencial. En conclusión las diferencias entre los modelos de utilidad y los modelos industriales son las siguientes:

l) Los modelos industriales amparan las novedades de las formas puramente en atención a su valor estético, visual u ornamental que dicha forma tiene. Los modelos de utilidad protegen las formas en cuanto ellas impliquen un aumento o mejoramiento del fin utilitario de un objeto. Los modelos industriales no enriquecen la utilidad del objeto representado, si no que la creación de la forma sirve únicamente para hacer más atractivo el producto. Por lo tanto la variación de la forma no provocará modificación alguna en la función que cumple el objeto correspondiente. En cambio, en el modelo de utilidad la forma ha sido concebida

en virtud de su carácter utilitario y su modificación producirá un cambio en el resultado producido por el objeto.

II) El modelo industrial produce un efecto estético o decorativo, gravitando sobre el sentido de la vista. El modelo de utilidad provoca un efecto práctico.

III) La protección de la creación ornamental se deriva de su valoración plástica. El amparo del modelo de utilidad depende de su valoración práctica.

No significa, según lo expuesto, que no puedan coexistir en una misma concepción estas figuras. Un objeto puede ser configurado de modo que se materialicen en el innovaciones formales que aumenten su utilidad y otras configuraciones que le confieren una apariencia más atractiva. Por ejemplo en el caso de una lámpara de forma original que posee una serie de mecanismos móviles, que permite orientar ventajosamente la luz en distintas direcciones e intensidades. En ese objeto se mezclan la forma que brinda un efecto utilitario beneficioso con lo que constituye una creación formal; se trataría de un modelo de utilidad y de un modelo industrial, ambos protegibles independientemente dentro de su propio régimen. Si el sujeto innovador opta por solicitar ambos títulos se producirá una situación de coexistencia de dos registros sobre el mismo objeto; cada registro atenderá a aspectos distintos de dicho objeto; y no existirá una duplicidad de protección.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El modelo de utilidad surgió para otorgar seguridad jurídica a los creadores de pequeñas innovaciones y ha evolucionado de tal manera que muchos países lo regulan, en nuestro sistema legal es de gran importancia debido a que algunas creaciones no alcanzan el nivel inventivo que se requiere para obtener una patente pero sí un modelo de utilidad.

SEGUNDA.- La incorporación a nuestra legislación del modelo de utilidad fue tardía y aún no se ha logrado regular a los modelos de utilidad con independencia de las patentes.

TERCERA.- La redacción del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial da entender que son modelos de utilidad los objetos a los que se les ha hecho una modificación cuando en realidad el modelo de utilidad es el registro con el que quedan protegidos esos objetos, lo mismo sucede con el artículo 28 de la ley.

CUARTA.- Nuestra legislación no señala con claridad lo que se entiende por nuevo y aunque da la definición considero que es mejor emplear el término novedad como quedó explicado en el apartado correspondiente, lo mismo sucede con el término de aplicación industrial.

QUINTA.- A pesar de que el modelo de utilidad es una figura jurídica que encuadra muy bien en nuestro país, por el nivel bajo que tenemos en materia de tecnología no se ha logrado incentivar a los pequeños innovadores ya que el número de solicitudes de modelos de utilidad es bajo.

SEXTA.- El perfeccionamiento en objetos es una actividad que cuenta con una gran historia y ha evolucionado de tal manera que se requiere de una regulación más precisa y con mayores beneficios para los innovadores.

SÉPTIMA.- Prorrogar la vigencia de los modelos de utilidad, así como establecer con claridad los derechos otorgados y disminuir el tiempo para obtener su registro ayudarían a incentivar a los pequeños innovadores.

OCTAVA.- El modelo de utilidad protege innovaciones en la forma de los objetos que traen como resultado una función diferente en los mismos, las patentes protegen invenciones de fondo es decir objetos totalmente novedosos, y el diseño industrial sólo protege la nueva forma en un objeto aunque no traiga consigo una función diferente en el mismo.

NOVENA.- La actividad de los creadores de los objetos susceptibles de protegerse mediante modelos de utilidad no es solo modificar un objeto, si no conseguir con esa modificación una ventaja o una función diferente en el mismo.

DÉCIMA.- En otros países como Alemania, Italia y España se han realizado estudios del modelo de utilidad, sin embargo en nuestro país su estudio es nulo, es por ello que mediante esta tesis brindo un panorama amplio de lo que es el modelo de utilidad.

BIBLIOGRAFÍA

Becerra Ramírez Manuel, La Propiedad Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México 2003.

Bercovitz Alberto (coordinador), Nociones sobre patentes de Invención para Investigadores Universitarios, Ediciones UNESCO 1994.

Bisbal José, y Viladas, Derecho y Tecnología, Ed Ariel. Argentina 1990.

Delgado Reyes Jaime, Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ed. Oxford, México 2003.

Jalife Daher Mauricio, Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México 2003.

Mitelman Octavio Carlos, Cuestiones de Derecho Industrial Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina.

Pedemonte Feu Jorge, Comentarios a la Ley de Patentes Española, Casa Ed. Bosh, 1989 España.

Pérez Miranda Rafael, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Ed. Porrúa 3ed., México 2002.

Poli Iván Alfredo, El Modelo de Utilidad, Ed. De Palma, Buenos Aires, Argentina, 1982.

Rangel Medina David, Panorama de Derecho Intelectual, Ed. McGraw-Hill, México Distrito Federal 1998.

Rangel Ortiz Horacio, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México 1994.

Salinas Flores Oscar, Historia del Diseño Industrial, Ed. Trillas, México 2003.

Sepúlveda César, El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México 1981.

Serrano Migallón Fernando, La Propiedad Industrial en México, Ed. Porrúa, 3 ed. México 2001.

Soria Manuel y Aboites Jaime, Innovación, Propiedad Intelectual y Estrategias Tecnológicas, Editado por la UAM en Cooperación con Miguel Ángel Porrúa México 1999.

Soni Mariano, Aspectos sobresaliente de la nueva Ley de Fomento Y Protección de la Propiedad Industrial, Revista el Foro octava época tomo IV. Editado por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, 1991.

Varea Sanz Mario, El Modelo de Utilidad, Régimen Jurídico, Ed. Arazandi, Pamplona España 1997.