

Los inventos son parte de la creación humana y es nuestro deber protegerlos de copias y plagios. Como se sabe, el tiempo, el aporte académico y la inversión que uno empeña en una creación deben ser amparados por las leyes. El Perú, no es ajeno a estas disposiciones; razón por la cual, nuestro país se rige bajo la normativa de la Decisión 486, dada por la Comunidad Andina. En tal sentido, en el presente artículo, la Dra. María del Carmen Arana desarrolla los conceptos y definiciones contemplados en la Decisión 486, tales como patente de invención, modelo de utilidad y nivel inventivo. Asimismo, analiza las características de los inventos, así como las perspectivas de la Decisión 486 en cuanto a la conversión de patentes de invención a modelos de utilidad y expone cuatro casos de conversión.

LA CONVERSIÓN DE PATENTES DE INVENCIÓN A MODELO DE UTILIDAD



María del Carmen Arana Courrejolles*

Palabras Clave: Patente de invención, modelo utilidad, conversión de patentes, nivel inventivo, Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

INTRODUCCIÓN:

Proteger la creación humana permite al creador recuperar lo invertido en los años de investigación y, además, es un reconocimiento al aporte que hace a la sociedad. Esta protección de la creación que puede realizarse como patente de invención o modelo de utilidad, asegura al creador, por un tiempo determinado, explotar su invento pues le otorga un derecho de exclusiva: explotar la patente de modo directo, mediante licencias, transferir y prohibir su uso sin autorización.

Es importante esta protección, ya que proporciona valor al invento o modelo de utilidad, y le permite al inventor obtener un beneficio económico, y a la sociedad acceso a la información tecnológica.

CONCEPTO DE PATENTE DE INVENCIÓN, MODELO DE UTILIDAD Y NIVEL INVENTIVO:

PATENTE DE INVENCIÓN

La patente de invención es una creación humana excepcional, que demanda tiempo de investigación e inversión. Los inventos son creaciones en fase de proyecto, valoradas en su contenido ideal (realizable), constituyen ideas nuevas, útiles, soluciones técnicas, contenidos intelectuales, prescripciones (instrucciones) para que sea posible de materializarse.

* Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Internacional Económico por la misma casa de estudios. Profesora de los cursos Patentes, en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la PUCP, y Propiedad Industrial, en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Consultora del Estudio Colmenares & Asociados S.A.C.

Para que se proteja el invento como patente, debe constituir una solución nueva de un problema técnico no resuelto, fruto de la actividad creadora del inventor con esfuerzo e imaginación que sorprenda. En nuestra legislación, para obtener una patente de invención, se exige que el invento debe cumplir las siguientes características de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

MODELO DE UTILIDAD

El modelo de utilidad también es una creación humana que recae sobre un producto u objeto ya existente o conocido y le da una funcionalidad que anteriormente no tenía. Resuelve un problema técnico sobre un objeto al que le da nueva forma y le permite mejor funcionalidad. Ideas nuevas, útiles, que parten de lo existente.

Según nuestra ley, se considera modelo de utilidad¹ a:

- a) Nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo
- b) Que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto
- c) Que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

1 **Artículo 81 de la Decisión 486.-** Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tribunal Andino)² ha precisado que las características fundamentales el modelo de utilidad son:

- a) “Se trata de una **invención**: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.
- b) “**Tiene forma definida de un objeto**: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.
- c) “Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una **ventaja o beneficio que antes no tenía**: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.”

NIVEL INVENTIVO

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha interpretado³ que el nivel inventivo que evalúa el examinador de patente no debe partir de un conocimiento superior a la media normal de un técnico,

2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 52-IP-2014 – Patente de Modelo de Utilidad: Cubierta giratoria para tolvas de vehículos de carga. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° XXXII Número 2510, Lima 4 de junio de 2015. (Página 8)

3 En la Interpretación Prejudicial de fecha 08 de junio de 2014- Proceso 43-IP-2014. Para mayor alcance ver Proceso 73-IP-2014 de fecha 25 de agosto de 2014.

pues lo que se está buscando es que no exista obviedad, y esto solo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona del oficio en el campo respectivo.

El examinador debe determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente. El examinador realiza el cotejo comparativo, combinando documentos del estado de la técnica y, de una apreciación conjunta de esa enseñanza, determina si ha podido producirse o no la invención.

Según la ley (Artículo 18 de la Decisión 486), una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio que conoce su materia técnica, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera obvia del estado de la técnica.

CRITERIOS PARA LA CONVERSIÓN DE PATENTE DE INVENCION A MODELO DE UTILIDAD EN EL TRIBUNAL ANDINO:

Con respecto a la patente de invención, la Jurisprudencia Andina señala que una invención debe tener un nivel inventivo, es decir, implica un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

No hay nivel inventivo cuando el examinador determina si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la solicitud (o prioridad) de la patente de invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia

técnica correspondiente (Artículo 18 de la Decisión 486)⁴.

La Jurisprudencia Andina⁵, en reiterados casos, define al modelo de utilidad como una creación sobre un objeto existente, al que se le incorpora una nueva forma que le agrega al objeto un beneficio o ventaja técnica que no tenía.

Significa que el modelo de utilidad tiene una exigencia inventiva y avance tecnológico menor que la invención debido a que se trata de una ventaja nueva en el uso o fabricación de un objeto existente, debido a que el creador ha realizado una actividad inventiva del creador.

De la Interpretación Prejudicial Andina se advierte que los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una **actividad creadora** que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.

El artículo 85 de la Decisión 486⁶ establece la aplicabilidad a los modelos de utilidad, de las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. Con base a este artículo, el Tribunal Andino señala que para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial⁷.

4 Proceso 38-IP-2012 (Pág. 8)

5 Proceso 52-IP-2014 (Pág. 11)

6 **Artículo 85 de la Decisión 486.-** Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

7 Proceso 52-IP-2014 (Considerando Primero)

CONVERSIÓN DE PATENTE DE INVENCION A MODELO DE UTILIDAD

La Decisión 486 de la CAN en su artículo 35⁸, establece que se puede convertir una Patente de invención en un Modelo de utilidad. Este cambio de modalidad es a pedido de parte (no se puede hacer de oficio) y se puede solicitar en cualquier momento del trámite. Procederá el cambio siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita, es decir, cuando se refiera a objetos, aparatos, herramientas, equipos, máquinas, dispositivos, etc.

Este cambio de modalidad beneficia al creador ya que permite que se mantenga la fecha de presentación de la solicitud de patente de invención. La autoridad administrativa puede sugerir la conversión y el solicitante puede aceptar o rechazar.

De acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Andino⁹ para la conversión de patente de invención a modelo de utilidad, se aplican al modelo de utilidad los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486, dado que el Modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la Patente de invención, cuya **exigencia inventiva**, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un

perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

En consecuencia, la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el **nivel inventivo** del mismo, **de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad**, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica¹⁰.

CRITERIOS PARA LA CONVERSIÓN DE PATENTE DE INVENCION A MODELO DE UTILIDAD EN LA PRÁCTICA PERUANA (CRITERIOS DEL INDECOPI):

El técnico en la materia, al examinar una patente de invención, evalúa la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. En el examen adicional, la Autoridad nacional solo evalúa la novedad y la ventaja técnica en el modelo de utilidad. No se evalúa el requisito del nivel inventivo, sino que se verifica que la solicitud se ajuste a la definición del Modelo de Utilidad del artículo 81 de la Decisión 486 y si la nueva forma da ventaja técnica¹¹.

En el Manual para examinadores peruanos¹², se considera que:

- 8 **Artículo 35 de la Decisión 486.**- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita. La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial. Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.
- 9 Proceso 137-IP-2013 (Conclusión Primera Pp. 22-23)

- 10 Proceso 52-IP-2014 (Pág. 10)
- 11 Resolución N°0903-2011/TPI INDECOPI-USAID. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. Primera edición: Abril, 2012. Lima, pág. 161.
- 12 INDECOPI-USAID. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. Primera edición: Abril, 2012. Lima, pág. 161.

- La evaluación de la ventaja técnica corresponde a comparar las reivindicaciones con el estado de la técnica más próximo con el fin de determinar si la diferencia entre ambos dan una ventaja técnica.
- A diferencia de la patente de invención el examinador no deberá evaluar si la solución aportada por el inventor se desprende de manera evidente del estado de la técnica.

CASOS DE CONVERSIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN A MODELO DE UTILIDAD:

Hemos investigado 4 casos a fin de lograr identificar algunos criterios establecidos por los examinadores técnicos utilizados en los cambios de modalidad. Los cuatro casos se refieren inicialmente a patentes de invención de productos, cuyo contenido se refiere a un objeto o dispositivo que permite realizar el cambio de modalidad a modelo de utilidad:

CASO 1

Expediente No. 326-2002/OIN

Fecha de presentación del invento como patente de invención: 18/04/2002

Nº de inventores: 5 inventores (Peruanos)

Solicitante: UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES

Patente de Invención: **DESHIDRATADORA DE CABINA HORIZONTAL AUTOMATIZADA.**

EL 08/03/2005 se concede la patente de modelo de utilidad por 10 años. Venció el 2012.

INFORMES TÉCNICOS:

En el primer informe técnico (06-07-2004) se opina que no cumple con nivel inventivo porque lo encontrado en el estado de la técnica (Documentos 1 y 2, en adelante: D1 y D2) permitiría derivar a la invención solicitada, por lo que sería obvia. El D1 (aparato de secado) describe al aparato con recirculación de aire y cabina de secado y un dispositivo de deshumedecedor de aire y otro para controlar la temperatura y la humedad, y sensores en el cuarto del secado. El D2 describe aparato para deshidratar alimentos que tiene en la parte posterior un ventilador axial.

El 15-02-2005, el solicitante pide cambio de modalidad a modelo de utilidad.

En el INFORME TÉCNICO ADICIONAL (26-02-2005) se examina si la reivindicación 1 proporciona ventaja técnica respecto del D1 y se considera que se logra la homogenización de secado del aire con un doble sistema de ventilación: un ventilador axial que genera turbulencia y un ventilador centrífugo que recircula el aire. La máquina deshidratadora presenta ventaja técnica con relación al contenido de la humedad dentro de la cámara.

COMENTARIO¹³:

Se considera que en la evaluación del nivel inventivo (en la solicitud de patente de invención), se debe verificar si la invención implica un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Para otorgar la patente de invención, el examinador ha determinado que la invención no cumple con el nivel inventivo, pues el documento D1 que constituye una publicación del 31 de marzo de 1993 (previo

13 Este caso ha sido publicado como ejemplo 65 en el Manual de Examinadores de Patentes en el Perú INDECOPI-USAID. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. Primera edición: Abril, 2012. Lima, pág. 162-163.

a la solicitud), describe un aparato para secar donde hay un proceso de recirculación de aire que comprende un cuarto o cabina de secado (...). Y en el documento D2 se describe un aparato para deshidratar alimentos de panadería que tienen en la parte posterior de la cámara un ventilador axial; por lo que, el examinador concluye que hubiera sido evidente para el experto en la materia incorporar el ventilador axial del D2 en el aparato de secado del D1 obteniendo la deshidratadora de cabina horizontal automatizada, objeto de esta solicitud de patente. El examinador, que es un técnico versado en la materia, considera que con los conocimientos técnicos que existían en el momento de la solicitud (D1 y D2) él hubiera podido llegar de manera evidente a ese resultado.

Ante esto, el solicitante para evitar perder la protección de su creación, solicita cambio de modalidad de la solicitud de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, para ello solicita un informe adicional. En este nuevo examen de fondo, se vuelve a examinar la invención, pero como modelo de utilidad, el examinador evalúa si la solución propuesta presenta una ventaja técnica respecto del estado de la técnica identificada y determina que el aparato reivindicado sí presenta una ventaja técnica respecto del D1, ya que permite homogeneizar el aire de secado al implementar un doble sistema de ventilación: ventilador axial con turbulencia y ventilador centrífugo que recircula el aire.

Se advierte que la Autoridad Administrativa del INDECOPI, en el Informe Técnico Adicional que evalúa el modelo de utilidad, ya no evalúa si la solución propuesta con el invento es obvia o no. No realiza el análisis del nivel inventivo, que sí se evaluó cuando se solicitó como una patente de invención.

CASO 2

Expediente No. 114/2008/OIN

Fecha de presentación del invento como patente de invención: 11/01/2008

Nº de inventores: 1 inventor

Solicitante: MONTOYA CHENG MARCO ANTONIO (Perú)

Patente de Invención: **EQUIPO AHORRADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN SISTEMAS DE ILUMINACION QUE UTILIZAN LAMPARAS DE DESCARGA GASEOSA**

INFORMES TÉCNICOS

El 21/09/2010 se comunicó el informe técnico al solicitante. Analiza la memoria descriptiva y 6 reivindicaciones. Encuentra como estado de la técnica más próximo dos documentos: (i) el D1 que es un método y aparato mejorado para el control de lámparas de alta intensidad, controla el consumo de energía e incluye un autotransformador con dos devanados para abastecer tensión plena al inicializar el funcionamiento para luego de un tiempo, reducir dicha tensión, y (ii) el D2 que es un método y aparato para controlar la potencia y ahorrar energía en lámparas de descarga de gas de alta intensidad utilizadas en sistema de alumbrado, que describe un autotransformador que permite ajustar la tensión aplicada a las lámparas a través de un dispositivo de control y dispositivos de selección. Luego de la evaluación el examinador determina que no cumple con nivel inventivo porque del D1 y el D2 combinados, hubiera sido evidente llegar a la solución propuesta.

El 07/02/2011 el solicitante pide cambio de modalidad a Modelo de utilidad y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías efectúa el cambio, considerando a la presente solicitud como patente de modelo de utilidad.

INFORME DE EXAMEN ADICIONAL (15/03/11) La ventaja técnica respecto del

D2 es contar en un solo equipo el control independiente de distintas cargas conforme se abra y cierren los contactores de modo que se tengan zonas de iluminación con diferentes modelos de potencia.

Resolución No. 000329-2011/DIN (29/03/2011) se concede la patente de modelo de utilidad por 10 años contados desde el 11/01/2008 y se aprueban las 6 reivindicaciones.

Vigente al 2018

COMENTARIO¹⁴:

En este caso, a los ojos del examinador, la solución propuesta por la patente de invención no cumple con el nivel inventivo por cuanto el D1 describe un aparato y método para controlar consumo de energía en lámparas con características especiales según lo señalado y el D2 describe un autotransformador de construcción especial para aplicarse a las lámparas, por lo que, combinando las enseñanzas de ambos documentos, se considera que hubiera sido evidente para el experto llegar a la solución propuesta.

Luego del cambio de modalidad, el examinador evalúa la ventaja técnica y concluye que el aparato que se desea proteger sí presenta una ventaja técnica con respecto al D2, ya que logra en un solo equipo ahorrador controlar independientemente diferentes cargas, según se abran o cierren los contactores, lo que permite tener zonas de iluminación de diferentes niveles de potencia.

En este examen adicional, no se evalúa si la solución es obvia ni se menciona la expresión nivel inventivo.

CASO 3

Expediente No. 220/2007/OIN

Fecha de presentación del invento como patente de invención: 01/03/2007

Nº de inventores: 1 inventor

Solicitante: ANDERSEN FLORENCIA (Argentina)

Patente de Invención: **UN DISPOSITIVO PARA LA UNION POR TERMOFUSION DE UN TUBO TERMOPLASTICO QUE INCLUYE UNA TAPA METALICA INTERMEDIA ENTRE DOS CAPAS TERMOPLASTICA, CON UNA CONEXIÓN TERMOPLASTICO.**

INFORMES TÉCNICOS

BCC 66-2010 – (12-10-2010) – En el informe técnico se analiza la memoria descriptiva y 8 reivindicaciones y se opina que la invención no cumple con nivel inventivo.

BCC 12-2011/A Informe adicional (14-02-2011) – Nuevo pliego con 8 reivindicaciones

Resolución No. 236-2011/DIN (28/02/2011) se denegó la patente de invención por no cumplir con nivel inventivo.

Reconsideración de la solicitante: El 23 de marzo de 2011. Nueva prueba presentada: La solicitud de conversión a una patente de modelo de utilidad

Resolución N° 352-2012/DIN (14/03/2012): La Autoridad considera que no constituye un elemento probatorio en el que se vuelvan a examinarlas reivindicaciones denegadas, por cuanto la Autoridad consideró que ya había concluido el trámite de registro al emitirse la Resolución N° 236-2011.

¹⁴ Este caso ha sido publicado como ejemplo 66 en el Manual de Examinadores de Patentes en el Perú INDECOPI-USAID. Manual para la formación de examinadores de patentes en el Perú. Primera edición: Abril, 2012. Lima, pág. 164-165.

Apelación de la solicitante: El 9 de abril de 2012. Señala que el trámite de registro aún no había concluido por lo que sí procede la solicitud de conversión.

Resolución No. 3771-2013/TPI-INDECOPI: Revoca la resolución de primera Instancia y otorga por diez años la patente de modelo de utilidad y se aprueban 10 reivindicaciones.

El Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI considera que la solicitud de conversión fue presentada por la solicitante junto con el recurso impugnativo, por lo que se mantuvo vigente el trámite, siendo procedente aceptar la conversión.

En el Informe técnico de segunda Instancia (noviembre del 2013) se evalúan 10 reivindicaciones y se considera que tiene ventaja técnica, la cual se obtiene con el dispositivo de la reivindicación 1 que consiste en un empalme por termofusión de un tubo termoplástico formado por una capa metálica intermedia entre dos capas termoplásticas con una conexión termoplástica que se incorpora en la extremidad del tubo por termofusión, previa a la operación de termofusión de esta extremidad dentro de la correspondiente boquilla de la conexión; proporciona a dicho tubo termoplástico un nuevo extremo enteramente termoplástico sin capa metálica, evitando así que el borde de la capa metálica intermedia entre en contacto (interior o exteriormente) con la conexión y por lo tanto con el agua, evitando la corrosión. Además, permite obtener un incremento en el espesor de la capa interna, proporcionando una mayor sección transversal de corte en el extremo del tubo, entre su superficie y dicha capa metálica. El modelo de utilidad presenta una forma tubular diferente al D1, la capa interna tiene mayor espesor que impide que el borde metálico entre en contacto con el agua y evita la corrosión (ventaja técnica)¹⁵.

15 El problema que se pretende resolver con la soli-

Vigente al 2017.

COMENTARIO:

Se advierte que en el presente caso, la resolución de primera instancia deniega la patente de invención por falta de nivel inventivo, y la solicitante reconsidera y solicita la conversión a modelo de Utilidad; sin embargo, la Resolución N° 352-2012/DIN-INDECOPI declara infundada la reconsideración y se desestima la conversión, por considerar que cuando se presentó el cambio de modalidad, ya había concluido el trámite, ya que se dictó una resolución que denegó la patente de invención. Y, posteriormente, luego de la apelación, la segunda instancia, en su Resolución, no considera que había concluido el trámite, pues considera que al reconsiderar, se mantenía el trámite, el cual nunca concluyó, y procede a evaluar la ventaja técnica y se realiza un informe técnico nuevo en la segunda instancia, en el cual se determina que la creación sí cumple con la ventaja técnica y por ello, acepta la conversión al evaluar los argumentos de la apelación de la solicitante.

En el Informe técnico de segunda Instancia no se menciona nivel inventivo ni si el invento es obvio o no, se utiliza la expresión "ventaja técnica". Y se señala que a diferencia de las patentes de invención, en el caso de las patentes de modelo de utilidad, se verifica que la solicitud se ajuste a la definición que establece nuestra legislación (Art. 81 de la Decisión 486) y se evalúa la ventaja técnica, se comparan las reivindicaciones con el estado de la técnica más próximo para determinar si las diferencias proporcionan una ventaja técnica. El examinador técnico no evalúa si la solución aportada por el creador se desprende de manera evidente del estado de la técnica.

citud de patente de invención es la corrosión, la cual la primera instancia administrativa consideró obvia.

CASO 4

Expediente No. 538/2010/OIN

Fecha de presentación del invento como patente de invención: 26/08/2010

N° de inventores: 2 inventores

Solicitantes: JOSÉ MARÍA VIDAL MARTINA (Perú)

RENZO JOSÉ VIDAL CERDEÑA (Perú)

Patente de Invención: **BISELADOR MANUAL RÚSTICO DE VIDRIOS**

Reivindicaciones N°: 11

Mediante Resolución No. 349-2012/DIN (13/03/2012), la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías declaró caduca la solicitud de patente de invención para BISELADOR MANUAL RÚSTICO DE VIDRIOS, tras haber verificado que los solicitantes no habían cumplido con la obligación de pagar la tasa periódica o anualidad.

El 17 de enero de 2013, la segunda instancia administrativa notifica a los solicitantes que precisen expresamente si con la apelación (09/04/2012) solicitan la conversión de la solicitud de patente de invención a una solicitud de modelo de utilidad.

El 29 de enero de 2013, los solicitantes precisan que sí.

La Resolución No. 669-2012/TPI-INDECOPI (25/02/2013) revoca la Resolución de primera Instancia y devuelve los actuados a la Primera Instancia a fin que continúe el trámite que corresponde.

Informes técnicos:

Informe del examen de fondo: 19/06/2014

Informe adicional emitido: 25/07/2014

La Resolución N° 001228-2014/DIN (07/08/2014) otorga la patente de modelo de utilidad “BISELADOR MANUAL PARA VIDRIOS” por un plazo de 10 años contados desde el 26/08/2010, y aprueba una reivindicación.

Vigente al 2020.

COMENTARIO:

En el presente caso, la segunda instancia administrativa aceptó la conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad y realizó la evaluación de la ventaja técnica de la reivindicación referida a un biselador manual rustico de vidrios de aplicación en vidriería artesanal, el cual comprende dos mandíbulas en simetría perfecta, de presión paralela en dos puntos estratégicos de los bordes de los vidrios, que da una mayor utilidad; con esta nueva forma se logra conseguir el corte perfecto martillado, lo cual constituye una ventaja técnica.

Se advierte que en el presente caso, la solicitante, ante la exigencia de la Autoridad de pagar tasa de mantenimiento de la patente de invención y declararla caduca, apela manifestando que está exonerado del pago por cuanto contaba con el beneficio que le correspondía por haber ganado el segundo puesto en el Concurso de Inventores de INDECOPI, y además señala que la presente solicitud corresponde a un modelo de utilidad dado que se trata de una mejora de una herramienta ya existente.

La segunda instancia le notifica que precise expresamente si con el recurso de apelación solicita la conversión de la presente solicitud de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, notificación que es respondida afirmativamente y en el informe adicional que realiza la primera instancia, se concede la protec-

ción como Patente de Modelo de Utilidad y se aprueba una reivindicación.

COMENTARIO FINAL SOBRE LOS CASOS:

En los cuatro casos investigados, hemos identificado lo siguiente:

1. La creación se presentó inicialmente como patente de invención.
2. En todos los casos se deniega la solicitud de Patente de Invención por no cumplir con Nivel Inventivo.
3. En dos casos se presentó el cambio de modalidad de patente de invención a modelo de utilidad después de los informes técnicos en los que se deniega la Patente de Invención, en los que se opina que la invención es obvia, no cumple con nivel inventivo porque de los documentos del estado de la técnica, el examinador podría llegar al mismo resultado.
4. En los otros dos casos, se presenta el cambio de modalidad después de emitida la Resolución denegatoria. En un caso, en la reconsideración; y en el otro, en la apelación. El examen adicional se realiza tanto en primera como en segunda instancia.

5. En los cuatro casos: se solicitó el cambio de modalidad, se realizó un examen adicional, se determinó que la creación sí cumple con la ventaja técnica y se concedió la patente de modelo de utilidad.
6. Con respecto al nivel inventivo o la ventaja técnica, para el Tribunal Andino, el nivel inventivo del Modelo de Utilidad debe tener cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, no una variación insignificante de lo conocido. En la ventaja técnica nueva está la actividad inventiva del creador del Modelo de utilidad. Para el INDECOPI, en el examen técnico adicional no se evalúa el nivel inventivo, sino la ventaja técnica del Modelo de utilidad.

CONCLUSIONES FINALES:

De los casos revisados podemos identificar que en los cuatro casos se presentó la creación como patente de invención inicialmente y se realizó el examen técnico de patentabilidad en el que se consideró que no había nivel inventivo. A pedido de parte, se solicitó el cambio de modalidad, que fue aceptado por la Autoridad Administrativa, y se realizó un examen adicional en el cual se examinó la novedad y la ventaja técnica con respecto a uno de los documentos del estado de la técnica más cercano.