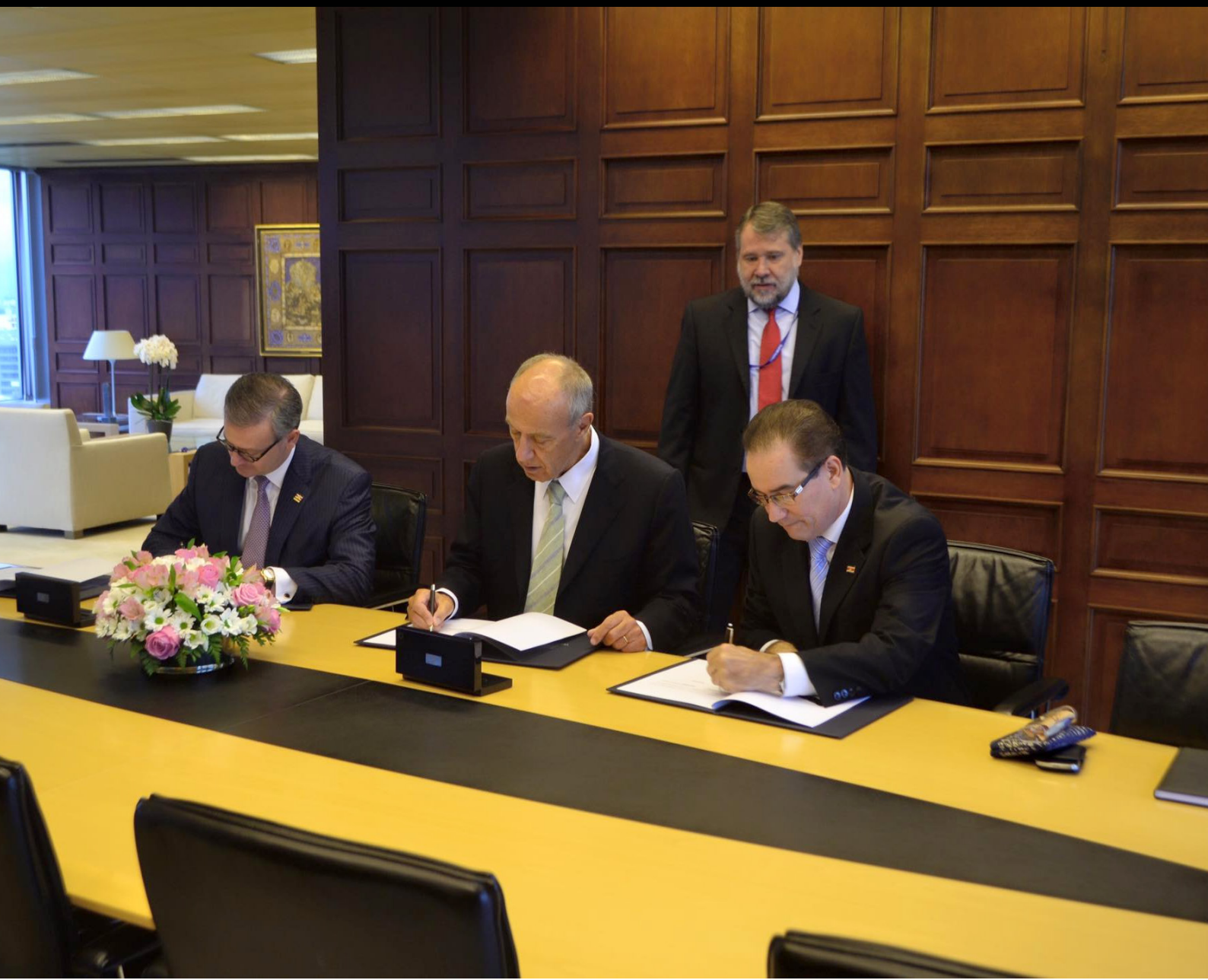


## Convenio de Cooperación OMPI – ACOPI



# Presentación



Costa Rica es un país donde se reconocen y respetan los derechos intelectuales y la legislación existente, se encarga de proteger los derechos para quienes con su intelecto, habilidades y destrezas, ponen al servicio de los demás sus creaciones. Esa protección contempla lo referente a marcas, patentes, modelos, diseños de utilidad, invenciones y otros, para que estén resguardados de la usurpación ilegal de terceros.

La Constitución Política costarricense, respalda también en el artículo 47 a todo autor, inventor, productor o comerciante que, gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial.

La importancia de este tema, se ve reflejada toda vez que su protección se eleva a rango constitucional.

En este sentido y amparado en la legislación vigente, el Registro Nacional garantiza la protección de los derechos intelectuales de los titulares, mediante estrategias destinadas a promover

una cultura de innovación. Aprovechamos esta oportunidad, para saludar a la señora ministra de Justicia y Paz, María Cecilia Sánchez Romero y le damos la más cordial bienvenida.

La presente edición incluye un artículo sobre la Nueva Ley de Garantías Mobiliarias: su impacto en el área de la propiedad intelectual. Finalidad y principales características del Sistema de Garantías Mobiliarias, entre otros aspectos de interés.

El lector encontrará además, un tema sobre Protección Jurídica de las Creaciones de Forma, cada vez más importantes dentro del marco de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, a través de los derechos de autor.

¿Qué tan importantes son las patentes para su negocio?, es otro artículo donde se hace un análisis sobre la conveniencia de patentar las invenciones.

“En Costa Rica: Con talento nacional se crean proyectos innovadores de bajo costo” es el título de la entrevista que aparece en este número de nuestra publica-

ción. Ahí se describen las experiencias desarrolladas por estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el campo de la investigación en materia de Robótica, encabezados por profesores de ese centro de educación superior.

Esperamos que esta publicación que se prepara con esfuerzo y dedicación, sirva para enriquecer los conocimientos de aquellos que, con su trabajo contribuyen a proteger y promover la propiedad intelectual.

Se añade un comentario sobre la Adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, suscrito por el señor canciller de la República de Costa Rica, en representación del nuestro país.

Luis Jiménez Sancho  
Director Ejecutivo  
Academia Costarricense  
de Propiedad Intelectual  
ACOPI

# Lista de socios de la Academia

Escuela Judicial

---

Instituto Tecnológico de Costa Rica

---

Universidad de Costa Rica. Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación de la (PROINNOVA)

---

ASIFAN Asociación Industria Farmacéutica Nacional

---

Colegio de Abogados de Costa Rica

---

Asociación de Profesionales en Propiedad Intelectual (APPICR)

---

INCAE Business School

---

Registro Nacional

---

Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC)

---

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

---

Tribunal Registral Administrativo (TRA)

---

Cámara de Comercio Norteamericana (AMCHAM)

---

Cámara de Comercio de Costa Rica

---

Consejo de la Promoción de la Competitividad

---

Universidad Carlos III de Madrid

---

Ministerio de Justicia y Paz

---

Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa de la Universidad Nacional

---

Centro de Capacitación Judicial para Centroamerica y el Caribe

# Adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa Relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

Por Jonathan Lizano Ortiz  
Subdirector a.i.  
Registro de Propiedad Industrial



El Arreglo de Lisboa es un acuerdo multilateral adoptado en 1958, en el cual los países miembros establecieron un sistema para el reconocimiento y protección internacional de denominaciones de origen. Costa Rica se adhiere a dicho acuerdo desde julio del año 1997 y actualmente es uno de sus 28 miembros.

Producto además de 6 años de deliberaciones en el marco de las sesiones del Grupo de Trabajo del Arreglo de Lisboa, finalmente en octubre del año 2014, se acuerda una propuesta para su posterior revisión y ratificación en la Conferencia Diplomática realizada en Ginebra, en mayo del presente año. En esta actividad se adoptó la versión del texto definitivo para lo que hoy es el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa y su Reglamento.

El Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa tiene como objetivo crear un instrumento jurídico internacional para la protección de denominaciones de origen como lo establece el Acta original, pero con la novedad de abrir el instrumento para la protección de indicaciones geográficas, de manera tal, que resulte más atractivo y permita la adhesión de más miembros, por lo que se buscó dotar de flexibilidades el texto adoptado, para lograr que el mismo sea acorde

a los distintos sistemas jurídicos nacionales.

El Registro Nacional como autoridad técnica competente en materia de propiedad intelectual, participó activamente en algunas sesiones del Grupo de Trabajo de Lisboa y finalmente asistió a la Conferencia Diplomática para dar apoyo técnico a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la representación del Ministerio de Comercio Exterior. Luego de casi dos semanas de arduo trabajo, el día 20 de mayo fue adoptada el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. Finalmente, el pasado martes 13 en la Ciudad de Ginebra, Suiza, el señor Canciller de la República suscribió en representación de la República de Costa Rica el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa. Visto el texto adoptado, se concluye que las principales novedades que contiene el Acta son las siguientes:

- Posibilidad de proteger a través del acuerdo tanto denominaciones de origen como indicaciones geográficas.
- Apertura para que los organizaciones intergubernamentales sean partes contratantes.
- Obligatoriedad de indicar expresamente en la solicitud de registro internacional, cuando algún elemento de la denominación de origen o la indicación geográfica no

se encuentra protegido en su país de origen.

- Aborda con mayor profundidad y exactitud respecto del Acta de Lisboa, todo lo concerniente a la protección y respeto tanto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como de derechos obtenidos con anterioridad por terceros, amparados en registros previos o uso de buena fe.

- Podrá tomarse en consideración el número de registros internacionales de cada país al momento de establecer el monto que debe aportar, en la eventualidad de que resulte indispensable el soporte financiero por parte de los contratantes. Quienes hacen mayor uso del sistema internacional, son los principales llamados a colaborar. Además se garantiza que el peso económico de esta gestión no recaiga sobre las naciones en desarrollo.

- El establecimiento de una tasa individual a favor de las partes contratantes que otorguen la protección al registro internacional. Por todo lo anterior, puede afirmarse que el texto adoptado resulta consecuente con los compromisos asumidos por la República de Costa Rica en instrumentos internacionales y responde a los intereses nacionales.

\*Adjunto Acuerdo de Lisboa

# Convenio de Cooperación OMPI – ACOPI



Por Silvia Alvarado

Muchas ventajas para nuestro país, ofrecerá el convenio de cooperación que se firmó entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual.

Su finalidad, apunta al objetivo del fortalecimiento de la Academia y a la vez, atender los objetivos tratados por este organismo.

Este acuerdo, se firmó el 3 de octubre pasado, en Ginebra Suiza y estuvieron presentes los señores Manuel González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,

Francis Gurry, Director General de la OMPI y Luis Jiménez, Director General del Registro Nacional y Director Ejecutivo de la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual.

Entre las ventajas que se obtendrán con este acuerdo, se pueden citar: la donación de material bibliográfico básico de propiedad intelectual al Centro de Documentación Registral, depositario de la OMPI, ayuda en el proceso de formación de los distintos programas de capacitación entre ellos la formación

de docentes de la academia, asistencia en la formación del plan de estudios, continuación de adiestramiento a los formadores y facilitación de consultores de prestigio internacional.

Como habíamos informado en previas ediciones, el objetivo del plan de capacitación del claustro académico, es garantizar una plataforma de docentes adecuada, a fin de ofrecer un programa didáctico que vaya en armonía con los conocimientos que los socios de ACOPI consideraron deben transmitirse.

## Cronología de ACOPI

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>2010</b>      | Elaboración de diagnóstico por parte de la OMPI   |
| <b>2011</b>      | Evaluación de la viabilidad de conformación del consorcio, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia                                     |
| <b>2011</b>      | Nacimiento de ACOPI integrado por sector público y privado. Presidida por el Ministro de Justicia de turno                                  |
| <b>2012</b>      | Lanzamiento Oficial de la Academia Costarricense de Propiedad Intelectual   |
| <b>2013</b>      | Solicitud de apoyo a OMPI para fortalecimiento de nuestra academia  |
| <b>2014</b>      | Valoración del trabajo por consultor internacional de OMPI con informes halagadores. Se sientan las bases para un eventual apoyo de la OMPI |
| <b>2014-2015</b> | Elaboración y Desarrollo del Plan de Capacitación   |



## En Costa Rica: Con talento nacional, se crean proyectos innovadores de bajo costo

Por Cecilia Jiménez Zúñiga  
Periodista

**Prototipo de guante con sensores que, pueden flexionar un dedo atrofiado en forma programada.**

¿Se imagina usted una pinza robótica de presión negativa que funcione para agarrar un garbanzo en una esponja, pero que el garbanzo simule un tumor en la tiroides y esa pinza pueda llegar a asistir a un médico en el momento de realizar una operación, para remover un tumor real a un paciente?

¿Considera usted posible que un guante con sensores instalados que miden el ángulo de flexión de un dedo pueda efectuar el movimiento, en forma programada, en el dedo de una persona con trastorno cardiovascular?

Aunque parezca algo fantasioso

o imposible de hacer, los proyectos mencionados los realizan estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), con la guía de la profesora Marta Vilchez, encargada del curso de Robótica que se imparte en ese centro de enseñanza superior. Según expresó la profesora Vilchez, el curso de Robótica tiene la particularidad de que los estudiantes se enfrentan al proceso de desarrollo siguiendo las buenas prácticas de diseño en ingeniería, pues deben probar sus capacidades de innovación.

### **Presentación**

Los alumnos Raquel Mora y

José Daniel Pérez hicieron una demostración sobre el uso de estos dos implementos.

Comentaron que el material utilizado para elaborar la pinza se llama nitinol (una aleación novedosa entre níquel y titanio), el cual actúa como un músculo flexible por medio de un cable que, cuando recibe electricidad, se expande o recupera la forma original que se crea, mediante un proceso de preformación ejecutado por los mismos jóvenes.

Cabe mencionar que los estudiantes Carol Jiménez, Jorge Bolaños y Karol Quirós también participaron en el proceso de diseño en la parte

mecánica, concretamente en el diseño del montaje de los motores de las bases, sobre todo en la estructura.

Al terminar la fase anterior, se pasa a un área de electrónica, donde se controla el músculo flexible que se instala para habilitarlo.

Añadieron que la pinza tendrá aplicación en el campo de la medicina, usando el mismo cable.

### Otro proyecto

“En este momento existen dos guantes, es decir, un prototipo, con sensores que miden el ángulo de flexión del dedo en una interfaz, donde hay una imagen del guante y permite observar el movimiento en tiempo real”, explicaron.

Aunque exista una lesión en un brazo que impida la movilidad, en el organismo hay una “zona plástica”, donde se podrían usar los dos guantes juntos, para que hagan las flexiones, de modo que la persona no pierda la flexibilidad y mejore su recuperación, porque el material induce el movimiento en dirección a la mano, aseguraron los estudiantes.

### Bajos costos

La profesora indica que en el mercado hay soluciones semejantes, pero de muy alto precio, no accesibles para la población en general.

Afirma que los sensores de flexión calibrados en el TEC tienen un costo de \$4,00 cada uno y son elaborados por sus estudiantes.

Ella confía en efectuar todas las pruebas y terminar los proyectos, para tenerlos completamente listos antes de dar cualquier otro paso, pues no basta solo con la idea, sino que se requiere una prueba técnica.

“Empezamos a mediados del semestre con estos trabajos, pero hemos tenido algunos

atrasos, porque el material necesario no se consigue en el país”, manifestó.

“Afortunadamente, ya contamos con el material respectivo y vamos a continuar con el montaje de todos los dedos del guante”, enfatizó.

### Evolución

Por su parte, la Ing. Arys Carrasquilla, profesora de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, informa que esta carrera dio inicio en el año 2010, con un total de setenta y dos estudiantes. En la actualidad, tienen matriculados quinientos alumnos y cuentan con quince graduados.

Señala que la mecatrónica comprende cuatro secciones del conocimiento:

- Electromecánica
- Electrónica
- Computación
- Control

Cuando estas cuatro áreas se intersecan, se cuenta con los dispositivos, los procesos y productos mecatrónicos requeridos. Como expone la Ing. Carrasquilla, no hay robótica sin mecatrónica.

Titularidad de derechos

El director del Centro de Vinculación Universidad Empresa, MCM Juan Carlos Carvajal, se refirió al manejo de la propiedad intelectual, que él divide en dos aspectos: formación y cultura, pues la gente usualmente no domina este tema ni sus posibilidades.

El TEC posee políticas muy claras en materia de propiedad intelectual con respecto a la titularidad de derechos y qué se debe hacer con ellos. Esto permite un amplio espacio de negociación para efectuar proyectos en alianza con empresas y otras organizaciones.

La entidad conoce que, en los proyectos desarrollados por los estudiantes, ellos tienen la

titularidad.

“En este terreno, lo que podemos darles a los alumnos es un acompañamiento en cuanto a la conceptualización y, de alguna manera, la posible estrategia de protección por algún medio”, apuntó el entrevistado.

Otra forma de ayuda que brinda el TEC es la realización de ferias de negocios, cursos de emprendedurismo y la incubadora que se está replanteando en este momento en el Tecnológico.

### Apertura

El máster Carvajal destacó el hecho de que el Centro de Vinculación tiene las puertas abiertas tanto a estudiantes, graduados y funcionarios del TEC como al público en general, para brindar acompañamiento en los proyectos de investigación que quieran realizar.

Comenta que el TEC ya ha madurado bastante en el campo de las ferias de ideas de negocio, encuentros de investigación y otras actividades de proyección donde se muestran los trabajos, aunque siempre existe un riesgo desde el punto de vista de la propiedad intelectual.

Para concluir, señaló que a quienes asisten a este tipo de actividades se les imparte una charla, con todos los detalles de los proyectos exhibidos.

Claro, no puede descartar que algunos de los asistentes se interesen en financiar uno o más proyectos, lo cual beneficiaría a los estudiantes que los elaboraron.

Una entidad como el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con sus estándares de excelencia académica, propicia un semillero de innovación y creatividad, para que jóvenes estudiantes lleven a cabo proyectos de investigación con mucho talento y esfuerzo y, en un futuro, contribuyan al progreso económico del país.

# La nueva Ley de Garantías Mobiliarias: su impacto en el área de la propiedad intelectual

Por Guillermo Guilá

Guillermo Guilá. Desde el 2012, labora como juez integrante del Tribunal Civil y de Trabajo de Alajuela. Anteriormente, se desempeñó como juez civil de Heredia. Es licenciado en Derecho de la Universidad Internacional de las Américas; además, tiene un doctorado académico en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho

## 1. Finalidad y principales características del Sistema de Garantías Mobiliarias

El 21 de mayo del año en curso, entró en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias, número 9246. El objeto de este cuerpo normativo, según lo indica su artículo primero, consiste en incrementar el acceso al crédito ampliando las categorías de bienes que se pueden dar en garantía, así como el alcance de los derechos sobre ellos. De esta manera, se ha creado un régimen unitario y simplificado para la constitución, publicidad, prelación

y ejecución de garantías.

En la ley citada se han incorporado aspectos que, hasta hace poco tiempo, resultaban extraños en nuestro ordenamiento jurídico, de tradición romano-germánica.

El cambio más notable que introduce la ley aludida, en su artículo 10, radica en el derecho del acreedor de perseguir los denominados bienes derivados o atribuibles. De acuerdo con el artículo 5, inciso 4, de esta ley, los bienes derivados son aquellos que se puedan identificar como físicamente provenientes de los bienes originalmente gravados, incluyendo los frutos o productos

de cosecha, pero sin limitarlo a estos.

Los bienes atribuibles los define como aquellos provenientes de la venta, permuta o pignoración de los bienes originalmente gravados; por ejemplo, el dinero en efectivo y depósitos en cuentas con instituciones financieras acreditadas y cuentas de inversión, al igual que nuevos bienes de inventario, equipo o enseres que resulten de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles dados en garantía de la obligación original, independientemente del número y la secuencia de estas



enajenaciones, transformaciones o sustituciones.

El concepto de bienes atribuibles también incluye los valores pagados en indemnización por seguros que protegían los bienes dados en garantía, además de cualquier otro derecho de indemnización por la pérdida, y daños y perjuicios causados a los bienes dados en garantía y pagos por dividendos.

Conforme se aprecia, el legislador costarricense dotó al Sistema de Garantías Mobiliarias de flexibilidad: se ha robustecido la garantía que se otorga al acreedor; por cuanto se disminuye el riesgo financiero que asume. Precisamente, el objetivo de reforzar la garantía obedece a la necesidad de facilitar el acceso al crédito (o, al menos, mejorar sus condiciones) para los deudores, entre ellos las pequeñas y las medianas empresas.

En el sistema comentado, se aplica también el ya conocido principio de origen romano: primero en tiempo, primero en derecho. Lógicamente, para que una garantía resulte oponible frente a terceros (a manera de ejemplo, acreedores posteriores), se requiere su inscripción y publicidad en el registro creado con la nueva ley. No obstante, a diferencia de otros registros, en materia de garantías mobiliarias no habrá calificación registral.

Con todo, respecto de las normas que regulan la prelación entre acreedores, la ley referida establece dos importantes reglas. En primer lugar, el artículo 52 le concede prioridad a la garantía específica de compra sobre garantías previamente publicitadas (por ejemplo, sobre un inventario o una universalidad de bienes) que afecten a bienes muebles del tipo al cual pertenece el bien dado en garantía.

Para hacer efectiva la garantía específica de compra, deben cumplirse dos requisitos: el deudor no debe haber renunciado a su derecho de constituirla o haber pactado con sus acreedores que no la

creará; se tendrá que comunicar, por escrito o de forma electrónica, a los acreedores garantizados con inscripciones anteriores sobre bienes del mismo tipo que los bienes dados en garantía gravados con la garantía específica.

De esta manera, el legislador incorporó un instrumento jurídico que puede ayudar al deudor a obtener financiamientos adicionales y así poder continuar desarrollando su actividad empresarial.

En segundo término, a pesar de que un bien mueble soporta una garantía inscrita en el registro correspondiente, el artículo 51 dispone que un comprador o adquirente, en el curso normal de los negocios del deudor garante, recibe los bienes muebles adquiridos libres de cualquier gravamen constituido sobre ellos. De este modo, considerando que la tradición es la ley de circulación de los bienes muebles no inscribibles, el legislador ha privilegiado la seguridad en el tráfico jurídico. Asimismo, ha tutelado al público consumidor. En el caso anterior, el derecho del acreedor se circunscribe a perseguir los bienes atribuibles, a saber, el dinero o los valores que recibió el deudor por la venta de los bienes gravados.



...los activos de propiedad intelectual sobresalen entre los bienes que pueden ser objeto de una garantía mobiliaria.



## **2. Activos de propiedad intelectual como bienes susceptibles de ser dados en garantía mobiliaria**

El sistema, cuyas principales características se han descrito brevemente, se aplica a la gran mayoría de bienes muebles. Se exceptúan los bienes indicados en el artículo 4 de la ley comentada, como los vehículos que deban ins-

cribirse en el Registro Público, las aeronaves, el equipo ferroviario, entre otros. Tampoco se aplica a derechos de contenido meramente personal, como por ejemplo los derechos al nombre, el honor, la privacidad, la intimidad.

Ahora bien, los activos de propiedad intelectual sobresalen entre los bienes que pueden ser objeto de una garantía mobiliaria. Cabe destacar que someter un derecho de exclusiva a una garantía de esta índole puede significar una valiosa oportunidad de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, incluyendo a quienes tienen una idea novedosa y requieren de capital para desarrollar un ambicioso proyecto.

Entonces, con las salvedades que se enumerarán más adelante, pueden constituirse garantías sobre bienes heterogéneos, como derechos patrimoniales de autor, marcas, nombres comerciales, modelos industriales, patentes de invención, modelos de utilidad, obtenciones vegetales, secretos comerciales e industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Cabe cuestionarse si resulta lícito crear una garantía sobre una marca colectiva o de certificación. En el primer caso, no existen restricciones de orden legal para hacerlo; pero una agrupación es la dueña del signo distintivo, por lo cual será necesario que se autorice la formalización del gravamen, ya sea por medio de una asamblea o a través del mecanismo fijado en los estatutos o en la ley. En el segundo escenario, el artículo 59 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe constituir cargas o gravámenes sobre la marca de certificación, la cual es de naturaleza inembargable.

Tampoco resulta lícito crear una garantía sobre el derecho moral de autor, pues, según el artículo 13 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, es personalísimo, inalienable, irrenunciable y perpetuo.

En cuanto a las indicaciones geo-

gráficas y denominaciones de origen, no hay limitaciones legales expresas para constituir una garantía (al menos, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos omite establecerlas). No obstante, resulta evidente que ambos derechos de exclusiva son personalísimos y sobre ellos no se puede decretar embargo ni formalizar una garantía real. Así se desprende del artículo 984, inciso 7, del Código Civil y el 532 del Código de Comercio. Unido a lo expuesto, reflexiónese que se presentaría un severo problema si un tercero, ajeno a la región en la que obtienen los productos, se adjudica en remate un bien de esta naturaleza. El adjudicatario, por ende, se vería obligado a utilizar la denominación de origen o la indicación geográfica, de acuerdo con las exigencias fijadas en el artículo 78 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con el agravante de que podría resultar imposible. De no hacerlo, se generaría una causal de nulidad del derecho de exclusiva. En torno al nombre comercial, el artículo 69 de la ley mencionada restringe su transmisión: solo puede enajenarse con la empresa a la cual pertenece. En consecuencia, la garantía sobre este signo distintivo debe comprender todos los bienes que conforman la empresa con la cual se vincula; a manera de ejemplo, el mobiliario, las marcas, las patentes de invención, etc. Por último, es interesante el caso de división de la marca. Cuando un signo distingue varios productos o servicios, el artículo 24 de la ley señalada permite fraccionarlo. Esta facilidad se puede aprovechar para crear garantías mobiliarias: el titular de la marca la divide y, posteriormente, formaliza una garantía sobre uno de los registros y deja al otro libre de gravámenes.

### 3. Valoración de los activos de propiedad intelectual

El acceso al crédito dependerá del valor que el activo de propiedad intelectual represente para el acreedor. Solo los derechos de exclusiva que resulten atractivos para los entes financieros o los sujetos dedicados a prestar dine-

ro serán los bienes que, al fin y al cabo, servirán para financiar distintos emprendimientos.

Se hace necesario, en consecuencia, establecer un vínculo entre la valoración de los activos de propiedad intelectual y la constitución de garantías sobre este tipo de bienes.

En el presente artículo no se pretende efectuar un análisis exhaustivo de la valoración de los derechos de exclusiva. Sin embargo, es preciso detenerse a puntualizar varios criterios útiles para justipreciar un bien de esta naturaleza.

Inicialmente, se deben distinguir los activos de propiedad intelectual adecuados para someterse a un giro empresarial a lo largo de cierto tiempo, como las patentes de invención y marcas, frente a otros bienes que no poseen esta cualidad, como por ejemplo las pinturas, esculturas, etc.

Para valorar los activos del primer grupo, debemos sopesar variables como su vigencia, las utilidades que obtenga su titular, la inflación y diversos factores de riesgo.

Aunque parezca obvio destacarlo, la vigencia del derecho de exclusiva puede influir en su valoración. A manera de ejemplo, una patente de invención cuya vigencia es de veinte años, en tesis de principio es más valiosa que un modelo de utilidad cuya vigencia se reduce a diez años. De igual modo, tendrá mayor valor una patente de invención recién solicitada que se acaba de inscribir, frente a otra patente de invención a punto de expirar. Desde luego, las utilidades asociadas a un activo de propiedad intelectual incidirán en su valoración. Si partimos de que los derechos de exclusiva son bienes que producen ingresos a su titular, el valor de aquellos dependerá principalmente de los beneficios que generen.

Por el contrario, las sumas invertidas por el titular de la propiedad intelectual en la creación de este activo son intrascendentes para el acreedor, para quien solo importarán las potenciales utilidades de ese bien en caso de que deba adjudicárselo por la falta de pago de la obligación garantizada.

Ahora bien, el valor de un activo de propiedad intelectual no se

encuentra subordinado exclusivamente a los posibles ingresos que genere. También se deben tomar en cuenta la inflación durante su período de vigencia y factores de descuento relacionados con los riesgos inherentes a la explotación del derecho de exclusiva. A modo de ejemplo, la eventual nulidad de una patente de invención o el riesgo de que competidores introduzcan nuevas creaciones sin infringir sus reivindicaciones son contingencias dignas de considerarse.



Cuando un signo distingue varios productos o servicios, el artículo 24 de la ley señalada permite fraccionarlo. Esta facilidad se puede aprovechar para crear garantías mobiliaria...



Mientras tanto, el valor de los bienes del segundo grupo dependerá de factores distintos. Aquí influirán circunstancias como el renombre del autor, los precios en que se venden obras similares, las opiniones de expertos, las condiciones del mercado, etc.

### 4. Aspectos formales de la constitución de las garantías mobiliarias

Salvo la hipótesis del derecho de retención, que opera por disposición legal, las garantías se crearán a través de contrato escrito o su equivalente electrónico, siempre que se preserve su contenido de forma reproducible por escrito. El documento deberá cumplir los requisitos prescritos en el artículo 11 de la Ley de Garantías Mobiliarias.

Claro está, para efectos de prelación con respecto a otros acreedores, será necesaria su inscripción en el Sistema de Garantías Mobiliarias. Con ese propósito, se llenará el formulario de registro electrónico, el cual deberá satisfacer las exigencias contempladas en el artículo 44 de la ley indicada.

La vigencia de la inscripción será de cuatro años prorrogables por

acuerdo de partes, sin perjuicio de que ellas convengan plazos distintos. Con todo, debe existir una relación de correspondencia entre el plazo del contrato y la vigencia del derecho de exclusiva que sirve de garantía. A manera de ejemplo, no se podrá constituir una garantía por un plazo de cuatro años sobre una patente de invención que expirará en un año.

Si se prolonga la garantía, no cambiará su fecha de prelación original. No obstante, para hacer efectiva la prórroga, será necesario inscribirla dentro de los quince días naturales previos al vencimiento del plazo anterior.

## 5. Legitimación para constituir las garantías mobiliarias

### 5.1 Aspectos generales

Dada la ley de circulación de los bienes muebles no inscribibles, para constituir una garantía sobre estos resulta suficiente ejercer la posesión legítima o el derecho a esa posesión. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 7 de la ley señalada, para crear una garantía sobre bienes incorporales, entre otros los activos de propiedad intelectual, se requiere poseer el derecho para transferirlos o transmitirlos.

En principio, el propietario será quien ejerza el atributo de enajenación de los derechos de exclusiva, por lo cual él se encontrará legitimado para darlos en garantía.

No obstante, un fiduciario debidamente autorizado o un mandatario con facultades suficientes también podrá formalizar garantías de esta naturaleza. Incluso, de acuerdo con la teoría del órgano, de la cual participa la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de una sociedad anónima, aunque se hayan limitado sus facultades en los estatutos o en asambleas de socios, se encontrará legitimado para crear esas garantías.

### 5.2 Posesión sobre activos con soporte único

En apariencia, la posesión no

es un criterio determinante de la legitimación para constituir garantías mobiliarias sobre activos de propiedad intelectual. En muchas ocasiones, bastará acudir al registro correspondiente para informarse sobre quién tiene la facultad de transferir los derechos de exclusiva.

En principio, el propietario será quien ejerza el atributo de enajenación de los derechos de exclusiva, por lo cual él se encontrará legitimado para darlos en garantía.

Pero no debemos olvidar que el derecho de autor se adquiere por el solo hecho de la creación, y no es necesaria su inscripción en el registro respectivo. Por ello, la consulta al registro no siempre definirá quién se encuentra legitimado para transmitir los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, es preciso echar mano de un criterio adicional.

En estas hipótesis, y a falta de otros medios de prueba, la posesión del soporte único sobre el cual se expresa la obra (aquí hay un estrecho nexo entre el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum*) tiene relevancia para determinar quién está facultado para transferir los derechos de exclusiva. Verbigracia, se presumirá, salvo prueba en sentido contrario, que quien posee una pintura, un dibujo, un grabado o una escultura es su propietario.

En el contexto descrito, la posesión del soporte único sobre el cual se expresa la obra vendrá a definir la legitimación para constituir garantías. No existen motivos de peso para negar la creación de garantías con desplazamiento en los supuestos mencionados.

Por el contrario, si la posesión es ilegítima y el acreedor actúa con dolo o culpa grave, la garantía será absolutamente nula.

Desde luego, si se producen

soportes en masa para comercializarlos, el sujeto que compre uno de ellos (quien, en realidad, obtiene una licencia de uso) no se encontrará legitimado para crear una garantía de esta índole.

Obviamente, la posesión será importante para constituir una garantía, siempre que el soporte único se halle sometido a la ley de circulación de los bienes muebles no inscribibles. A modo de ejemplo, en el caso de un mural, si bien existe un soporte único, este se encuentra adherido de manera fija a un inmueble.

Puede ocurrir que la obra plástica única se haya inscrito en el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos. En ese supuesto, podrían convergir dos criterios para determinar la legitimación de quien crea la garantía: i- quien posea el derecho a transferirla y ii- quien aparezca como titular en el registro especial. Obsérvese que ambas calidades no necesariamente recaerán en el mismo sujeto.

En esta hipótesis, la solución incluida en el artículo 8 de la citada ley consiste en autorizar a ambos para constituir la garantía. No obstante, la norma debe interpretarse en consonancia con las exigencias de la buena fe: quien figure en el registro como titular de la obra podrá crear la garantía mobiliaria, siempre que no haya transmitido sus derechos a un tercero y se lo oculte al acreedor. De igual modo, quien asegure ser el nuevo dueño de los derechos patrimoniales sobre la obra tendrá que acreditarle a la parte acreedora, con prueba idónea, que los adquirió del sujeto que en el registro aparece como titular.

### 5.3 Derecho a transferir los restantes activos de propiedad intelectual

Es preciso considerar que hay otros derechos de exclusiva, como las marcas, el nombre comercial, los diseños industriales, las patentes de invención o los modelos de utilidad, respecto de

los cuales estará facultado para darlos en garantía quien cuente con el derecho para transferirlos. En su defecto, quien tenga esa prerrogativa deberá consentir el gravamen.

En fin, únicamente el titular del derecho de propiedad intelectual se encuentra legitimado para constituir la garantía sobre este. A manera de ejemplo, si bien el autor de una obra literaria o artística será su creador, el titular de los derechos patrimoniales será quien los adquirió en virtud de un negocio jurídico *inter vivos* o *mortis causa*. En esta hipótesis, solo el titular de los derechos de exclusiva podrá formalizar la garantía mobiliaria.

Con todo, dependiendo de la naturaleza del activo de propiedad intelectual que se someta al régimen de garantías mobiliarias, se presentarán varias situaciones. Debemos recordar que el derecho de autor surge con la creación de la obra, sin necesidad de inscripción en el registro correspondiente. En consecuencia, se podrá constituir una garantía sobre un derecho patrimonial de autor que no aparece inscrito en el registro respectivo.

En los supuestos citados, para determinar la legitimación de quien formaliza la garantía, resulta válido acudir a la presunción contenida en el artículo 155 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Según esta norma, se tendrá como autor de la obra, interpretación o ejecución o fonograma protegidos, salvo prueba en sentido contrario, al individuo cuyo nombre o seudónimo se encuentra indicado en ella.

Una circunstancia análoga sucede en el caso del nombre comercial, cuyo derecho se adquiere por el primer uso en el comercio. En esta segunda hipótesis, la inscripción en un registro tampoco será obligatoria, por lo cual se podrían crear garantías mobiliarias sobre nombres comerciales no inscritos en el Registro de la Propiedad

Industrial.

De igual modo, por razones obvias, la información no divulgada, protegida en la Ley 7975, no se inscribe en un registro de acceso público. A lo sumo, si el titular lo tiene a bien, los secretos comerciales e industriales los custodia el Registro de la Propiedad Industrial. En cuanto a los esquemas de trazado de circuitos integrados, ocurre una situación particular: el derecho se obtiene con la presentación de la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial. Por ende, la garantía mobiliaria la podrá constituir únicamente quien realizó la solicitud.



será admisible que el titular del derecho de propiedad intelectual proporcione al acreedor las pruebas que, de manera razonable, posea en cuanto a la existencia, la propiedad y el valor de su derecho de exclusiva.



Tanto para el supuesto de la información no divulgada como para los eventos del nombre comercial y el derecho de autor cuando este no se halla inscrito y no se pueda aplicar el artículo 155 citado, con el objeto de formalizar una garantía mobiliaria, será admisible que el titular del derecho de propiedad intelectual proporcione al acreedor las pruebas que, de manera razonable, posea en cuanto a la existencia, la propiedad y el valor de su derecho de exclusiva. A modo de ejemplo, podría suceder que el poseedor de un dispositivo de almacenamiento que contiene el código fuente de un programa de ordenador ofrezca constituir una garantía mobiliaria; en apego al principio de la buena fe, quien decida financiarlo podrá exigirle

las pruebas que legitimen su solicitud.

No obstante, si el derecho de autor (con la excepción contemplada en el artículo 8 de la Ley de Garantías Mobiliarias) o el nombre comercial han sido inscritos en el registro correspondiente, solo quien aparezca como titular podrá darlos en garantía. La misma solución se aplica en los casos en que el activo de propiedad intelectual se adquiere con la inscripción en el registro respectivo, verbigracia las marcas, las patentes de invención, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad y las obtenciones vegetales.

Podría ocurrir que, después de creada una garantía por el sujeto que figura como titular del derecho de exclusiva en el registro correspondiente, un tercero alegue un mejor derecho sobre el activo de propiedad intelectual. Pero, aun cuando prospere el reclamo del tercero, se deberá respetar el derecho del acreedor, a favor de quien se constituyó la garantía al amparo de la fe pública registral, salvo que hubiera actuado con dolo o culpa grave.

### 6. Derechos y obligaciones de las partes

Los derechos y las obligaciones de las partes se hallan regulados en los artículos 15 y 16 de la ley indicada. Esas normas no son taxativas, por lo cual no agotan el catálogo de derechos y obligaciones. Primordialmente, sus alcances dependerán de si la garantía se formalizó con desplazamiento posesorio o sin este. En ambos casos, el sujeto que custodie los bienes dados en garantía, por ejemplo la obra plástica de soporte único, está obligado a cuidarlos de manera razonable.

Como se expuso en el apartado inicial, si el deudor conserva los bienes que sirven de garantía, se encuentra autorizado incluso para venderlos. En el escenario anterior, valga enfatizarlo, responden los

bienes atribuibles ante una eventual ejecución. De igual modo, de acuerdo con el mencionado artículo 15, salvo pacto o disposición legal en sentido contrario, el deudor puede usarlos, transformarlos, permutarlos, arrendarlos y constituir otras garantías mobiliarias. Además, según se deriva del párrafo segundo del artículo 51 de la ley analizada, el deudor está facultado para conceder licencias de uso o explotación sobre el activo de propiedad intelectual dado en garantía.



...el artículo 15 de comentario establece una serie de obligaciones para el deudor. La primera consiste en suspender el ejercicio de sus derechos cuando el acreedor le comunique su intención de ejecutar la garantía.



Con todo, el artículo 15 referido es de carácter dispositivo, a saber, deja un amplio margen para convenios que limiten los derechos enunciados (incluso el otorgamiento de licencias). En consecuencia, en el momento de negociar la formalización de una garantía, el acreedor puede solicitar que se restrinjan las potestades citadas. A la vez, ello podría generar que se incorporen condiciones generales, desde luego sometidas a posteriores controles de inclusión y contenido, para reducir las facultades señaladas.

Ahora bien, el artículo 15 de comentario establece una serie de obligaciones para el deudor. La primera consiste en suspender el ejercicio de sus derechos cuando el acreedor le comunique su intención de ejecutar la garantía. Al recibir la noticia de la inminente ejecución, cesa la buena fe del deudor, por lo cual

debe abstenerse de ejercer sus derechos en perjuicio del acreedor. Cabe añadir que el artículo 67 de la ley examinada fija la misma regla, pero toma como punto de partida adicional la inscripción del formulario de ejecución.

En segundo término, debe realizar todo lo que esté a su alcance para evitar la pérdida o el deterioro del bien dado en garantía. Dos ejemplos, en el área de la propiedad industrial, ponen de relieve esa obligación. Si se ha creado una garantía sobre una marca, el titular de ese signo distintivo deberá utilizarlo. De omitirlo, el acreedor correrá el riesgo de que se decrete la caducidad de la marca que le sirve de garantía. Asimismo, el uso no autorizado de una marca de renombre puede lesionar el prestigio de que goza ese signo distintivo (se ocasiona el fenómeno de dilución marcaria). Si se ha constituido una garantía sobre tal marca de renombre, el acreedor se encuentra facultado para exigir al titular de ese signo distintivo el cese de su empleo ilícito.

En ambos casos, ante el peligro que experimenta la garantía, el acreedor tiene el derecho de alegar el vencimiento anticipado de la obligación, con base en el artículo 777, inciso 2, del Código Civil, sin perjuicio, claro está, de que se incluya una cláusula de esa naturaleza en el contrato de garantía.

El deudor, en tercer lugar, debe permitir que el acreedor inspeccione el bien dado en garantía, verbigracia la obra plástica de soporte único. La obligación descrita, al igual que las anteriores, se deriva del principio de buena fe. Nótese que el acreedor posee el correlativo derecho de constatar el estado del bien que sirve como garantía. Sin embargo, el artículo 15 de la Ley de Garantías Mobiliarias no determina con qué periodicidad y de qué modo han de efectuarse las revisiones. Por ello, se recomienda incorporar estos aspectos en el

contrato de garantía.

De no estipularse el procedimiento por seguir, el acreedor deberá conducirse con apego a las exigencias de la buena fe. Recuértese que, según el artículo 1023 del Código Civil, los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, de acuerdo con la naturaleza de esta. En cuanto al riesgo de pérdida o daño del bien que sirve de garantía, la Ley de Garantías Mobiliarias se lo traslada al deudor. Véase que, incluso en el escenario del desplazamiento posesorio, el acreedor no responde por el caso fortuito o la fuerza mayor. El criterio señalado resulta congruente con el principio, según el cual las cosas se pierden para su dueño. Obviamente, el riesgo indicado se hace extensible a los bienes derivados y atribuibles. Con el fin de cubrir el riesgo citado, las partes se encuentran facultadas para establecer la obligación de contratar un seguro adecuado sobre el bien dado en garantía, contra la destrucción, pérdida o daño, a favor del acreedor.

La última obligación señalada en el artículo 15 referido consiste en el pago, a cargo del deudor, de todos los costos, gastos e impuestos relacionados con el bien que sirve de garantía; a modo de ejemplo, el pago de la tasa de renovación de una marca o de las tasas anuales de una patente de invención.

Por otra parte, las obligaciones correspondientes al acreedor están contempladas en el artículo 16 de la ley examinada.

La primera de ellas se ubica en el contexto del desplazamiento posesorio. En efecto, cuando el acreedor asume la custodia del bien dado en garantía, verbigracia la obra de soporte único, debe cuidarlo de manera razonable. Pero, como se acaba de indicar, no responde del caso fortuito y la fuerza mayor.

De acuerdo con el artículo 16 mencionado, salvo pacto en sentido

contrario, tiene que adoptar las medidas indispensables para preservar el valor de la garantía y los derechos derivados de ella. Desde luego, esta norma debe interpretarse en consonancia con las exigencias de la buena fe. No se podría aceptar una conducta negligente por parte del acreedor, que ponga en riesgo el bien que sirve de garantía. Más bien, el espacio de negociación, al cual se refiere la norma señalada, se circunscribe a la forma -que ha de ser razonable- de conservar el bien. Precisamente, también en el escenario del desplazamiento posesorio se encuentran facultadas las partes para acordar la contratación de un seguro adecuado, a cargo del deudor y a favor del acreedor, contra la destrucción, pérdida o daño del bien dado en garantía.

En concordancia con la custodia razonable que debe llevar a cabo el acreedor, el artículo 16 citado lo obliga a mantener identificable el bien que sirve de garantía. Este constituye uno de los cuidados mínimos que debe asumir cuando se pacta la garantía con desplazamiento posesorio.

Las partes pueden definir si se autoriza al acreedor a utilizar el bien dado en garantía, que está bajo su cuidado. No obstante, el uso se limitará a los alcances fijados en el contrato. Esa cláusula será de interpretación restrictiva. De excederse el acreedor, deberá resarcir los daños y perjuicios que le cause al deudor. A la vez, ante el incumplimiento de la parte acreedora, el deudor se hallará facultado para reclamar la posesión del bien que sirve de garantía.

De igual modo, en algunas oportunidades será necesario incurrir en gastos de mantenimiento del bien dado en garantía. De acuerdo con el artículo 16 aludido, estas erogaciones se le podrán cobrar al deudor si están previstas en el contrato. Sin embargo, no se debe ignorar la probabilidad de que surjan gastos urgentes

no contemplados por las partes. En ese escenario, a tono con las exigencias de la buena fe, el acreedor tendría que notificar al deudor de la necesidad de cubrir el pasivo. En caso de que el segundo no atendiera la solicitud dentro de un plazo razonable, el primero se vería en la necesidad de asumir el mantenimiento, en resguardo del bien en garantía. A su vez, lo asistiría el derecho a que se le reembolsen esas erogaciones; de lo contrario, se produciría un enriquecimiento ilícito.

Del otro lado, el acreedor debe, a instancia del deudor, informar por escrito a terceros sobre el monto pendiente de pago del crédito garantizado y la descripción de los bienes cubiertos por la garantía. Cada tres meses, el deudor se encuentra facultado para pedir esta información sin costo alguno. Cabe señalar que la obligación anterior se encamina a facilitar la creación de nuevas garantías. A modo de ejemplo, a un potencial acreedor de segundo grado, antes de otorgar el financiamiento que le solicita el deudor, le interesaría conocer las condiciones actuales del crédito de primer grado, a cargo del acreedor relacionadas con el pago del crédito garantizado. Entre ellas, sobresalen la devolución de los bienes dados en garantía y la presentación del formulario registral de cancelación de aquella. De negarse el acreedor, el deudor podrá acudir al proceso sumario previsto en el artículo 70 de la ley comentada.

Asimismo, salvo pacto en sentido contrario, si el crédito se ha satisfecho de manera parcial, el acreedor debe presentar el formulario registral que libere algunos bienes de la garantía (obviamente, si se cubrió el monto por el cual responden) o disminuya la suma máxima de la deuda garantizada. De nuevo, aquí se evidencia la tendencia de la ley, cuya finalidad es crear un sistema dinámico de constitución de garantías mobiliarias. Al

cancelarse la garantía sobre determinados bienes, se podrán formalizar nuevas garantías sobre ellos, con lo cual se simplifica el acceso al crédito.

## 7. Ejecución de la garantía mobiliaria

Las partes están facultadas para acordar la ejecución judicial o extrajudicial de la garantía.

En el primer caso, el cobro se sustanciará por medio del proceso de ejecución prendaria establecido en la Ley de Cobro Judicial. En el segundo escenario, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Garantías Mobiliarias, la ejecución la realizará un notario público, corredor jurado o fiduciario.

Para ambos supuestos, el formulario de ejecución, inscrito en el registro correspondiente, será el título ejecutorio. Este documento deberá contener la información requerida en el artículo 56 de la ley referida. A falta de estipulación sobre la base para remate, esta será el monto indicado como saldo adeudado en el formulario de comentario.

En cuanto al trámite de la ejecución extrajudicial, al deudor se le concederá el plazo de cinco días para demostrar el pago de la obligación. De no hacerlo a satisfacción de quien conoce la ejecución, se procederá al remate del bien que sirve de garantía. Con todo, podrían brotar controversias sobre el pago del crédito. En esa hipótesis, el deudor tendría que acudir a la vía sumaria en la jurisdicción ordinaria, donde podría gestionar, como medida cautelar atípica, la suspensión de la ejecución extrajudicial.

El procedimiento de subasta extrajudicial establecido en el mencionado artículo 57 se asimila, en lo esencial, al remate judicial (se señala hora y fecha para la subasta, se notifica al ejecutado y demás acreedores, etc.). No obstante, hay leves diferencias, como la publicación

del edicto en un diario de circulación nacional o la posibilidad de efectuar transferencias electrónicas con el objeto de participar en la almoneda.

Llama la atención que la norma analizada permite a las partes convenir las reglas de la venta forzosa. Pero esa autorización no podría dejar sin efecto las reglas imperativas que contiene, por ejemplo la necesidad de un plazo de ocho días entre las fechas de publicación del edicto y la celebración del remate. Más bien, la facultad de las partes de fijar las reglas de la subasta se refiere a aspectos complementarios, entre ellos el uso de medios electrónicos. En su defecto, la potestad indicada comprende cuestiones no reguladas en la ley aludida, como los porcentajes en que se reducirá la base para posteriores subastas, cuando fracasa un remate.

Una de las innovaciones de la ley examinada consiste en los pactos de procedimientos especiales de reposición. Según su artículo 58, las partes pueden acordar procedimientos especiales para que el acreedor tome posesión de los bienes dados en garantía que se hallen en posesión del deudor. Esta norma prohíbe los convenios que permitan el uso de violencia o coerción punibles. A su vez, difiere las objeciones o apelaciones judiciales hasta haber ejecutado el pacto. Incluso, en ausencia de un acuerdo de esta naturaleza, transcurrido el plazo de cinco días para que el deudor acredite el pago de la obligación, el acreedor podrá acudir ante el órgano jurisdiccional para que se ordene, de manera inmediata y sin audiencia al primero, la entrega de los bienes en garantía. Sin perjuicio de lo expuesto, el deudor se encuentra facultado para pagar la obligación en cualquier momento antes de celebrarse el remate del bien dado en garantía.



# ¿Qué tan importantes son las patentes para su negocio?

Por Gil Perlberg\*

Traducción por Mauricio Villegas, gestor de innovación, Proinnova, Universidad de Costa Rica

Usted es un emprendedor con una gran idea. Quiere proteger sus derechos de propiedad intelectual solicitando patentes lo más pronto posible.

Antes de correr adentro del proceso de solicitudes de patentes, deténgase y pregúntese: ¿Su portafolio de patentes lo ayudará a avanzar a sus objetivos de negocios? ¿La patente realmente le proveerá una protección efectiva contra sus competidores? ¿La patente está estructurada para incrementar el valor de la empresa en el corto y largo plazo?

## ¿Por qué patentar?

En la economía global de hoy, los negocios deben innovar para mantenerse competitivos. Con el fin de tener éxito y crecer, necesitan proteger sus innovaciones, mediante la *propiedad intelectual* (PI). Algunas compañías man-

tienen sus innovaciones como secretos industriales o trabajan en *modo furtivo*, pero, muchas veces, solicitar patentes se reconoce ampliamente como la mejor forma de proteger la PI.

Las patentes pueden ser una herramienta estratégica clave para proteger los activos del negocio y crear valor para una empresa. Los portafolios de patentes se deben desarrollar con estas metas en mente, para garantizar las ventajas competitivas y proteger efectivamente los activos de la empresa. Un portafolio de patentes fuerte, que crea un monopolio estratégico, incluye múltiples patentes y cubre varias dimensiones de una tecnología central.

## Un acercamiento integrado al desarrollo de PI

Desarrollar una estrategia comprensiva de PI y un portafolio

fuerte de patentes requiere de una cercana coordinación con la estrategia general de la empresa. La investigación de mercados, el desarrollo de productos y diferenciaciones tecnológicas, así como el presupuesto administrativo, son todos componentes importantes de una estrategia efectiva de PI.

Al mismo tiempo, los emprendedores y administradores necesitan tomar en cuenta consideraciones de PI en sus procesos de toma de decisiones. Los conceptos legales relacionados con patentes a menudo son confusos y exigen un conocimiento profundo para ahorrar tiempo y costos a largo plazo. Las leyes de patentes, por ejemplo, no son universales; varían entre países (territorios) y en el tiempo. En el 2011, se introdujo en los Estados Unidos de América (EUA) la ley *América Inventiva* (*AmericanInventsAct, AIA*). La AIA modificó muchos



aspectos de la ley de patentes estadounidense, incluidos conceptos básicos, como poner en práctica un sistema de primero en solicitar, que reemplazó al sistema de *primero en inventar*.

Una comprensión de varios conceptos claves relacionados con patentes lo ayudará a proteger e incrementar el valor de sus innovaciones:

- Patentes de mejoras
- ¿Qué es una patente?
- Presupuestos de PI
- Calidad y valor de las patentes

**Patentes incrementales.** Pocas innovaciones son en realidad pioneras, o sea, que producen nuevas tecnologías o introducen productos y servicios revolucionarios. La mayoría de las innovaciones se construyen y mejoran otras innovaciones pioneras, haciéndolas más rápidas, baratas y mejores. Estas se conocen como patentes incrementales. La mayoría de solicitudes de patentes caben dentro de esta categoría. Aunque resulte sorprendente, las patentes de innovaciones pioneras son pocas y distanciadas

**¿Qué es una patente?** En EUA, una patente se define como un derecho de propiedad otorgado por el Gobierno de EUA a un inventor “para excluir a otros de producir, usar, ofrecer a la venta o vender una invención en los Estados Unidos o importar la invención a los Estados Unidos” por un tiempo limitado, a cambio de una divulgación pública de la invención cuando se otorgue la patente (tomado del sitio web de la Oficina de Patentes y Marcas de EUA).

Puesto de manera simple, una patente es un derecho para excluir a otros. No provee al inventor el derecho a producir, usar u ofrecer a la venta. Además, en retorno del derecho de excluir a otros, el

inventor debe describir con suficiente detalle cómo se fabrica o ejecuta la invención, para que “una persona con habilidades en el área” pueda “hacer uso” de la invención.

.....

En EUA, una patente se define como un derecho de propiedad otorgado por el Gobierno de EUA a un inventor “para excluir a otros de producir, usar, ofrecer a la venta o vender una invención en los Estados Unidos o importar la invención a los Estados Unidos”...

.....

Esto subraya uno de los principales riesgos al patentar sin una estrategia claramente definida. Una vez que una patente se publica y la invención se divulga con detalle, cualquiera, incluyendo a los competidores potenciales, puede revisarla y solicitar patentes incrementales a la innovación central. Estas patentes incrementales pueden bloquear, a los inventores originales, el producir o vender versiones mejoradas de su producto original.

Este escenario ilustra por qué es tan importante desarrollar una estrategia de PI cuidadosamente vinculada con la hoja de ruta del producto. En la mayoría de las empresas, las actividades de desarrollo de productos incluyen pronósticos detallados y planifica-

ción para productos futuros. Los inventores involucrados en este proceso participan en la planificación de las mejoras potenciales del producto y aplicaciones antes de introducirlo al mercado. Estas compañías están mejor posicionadas al preparar una patente de alta calidad específica para la innovación central, así como las mejoras y aplicaciones potenciales. También están bien posicionadas para identificar métodos bajo los cuales la idea central puede ser circunavegada.

Una fuerte patente específica cumplirá los siguientes objetivos de patentamiento:

- Excluir a otros de producir productos similares.
- Prevenir que otros puedan fácilmente solicitar patentes incrementales a la invención central que obstruyan la hoja de ruta del producto.

### Comprendiendo los costos de PI

Si bien el desarrollo de PI y el del producto comparten muchas trayectorias, cuando se trata de presupuestar, el desarrollo de PI es diferente. Innovadores experimentados y administradores de investigación y desarrollo saben que, por naturaleza, los planes de desarrollo son dinámicos. Las cargas no anticipadas deben superarse y no se presupuestan lo suficiente.

Un proyecto de desarrollo de PI es más fácil de planificar. Después de articular la innovación básica, es relativamente simple pronosticar las tareas y los costos involucrados en desarrollar una patente de alta calidad o portafolio de patentes. Además, los presupuestos de PI pueden ser escalados hacia arriba o abajo al adaptar el alcance de la protección de patente, por ejemplo reduciendo el número de territorios donde se solicitarán las patentes.

Un presupuesto de desarrollo de PI se puede planear y administrar con una alta predictibilidad. El presupuesto está basado en un número de factores claves, entre ellos definir los territorios donde se solicitará la patente y la urgencia requerida con que se otorgue. Los costos pueden ser diferidos al posponer la defensa de los derechos.

Por otro lado, es posible acelerar la tramitación de patentes, pero eso puede implicar costos adicionales. En términos generales, el desarrollo de una patente y los costos de la defensa de los derechos se pueden anticipar con una confiabilidad significativa, y los costos de manutención se pueden determinar con exactitud.

Las compañías y los emprendedores que fallan al planificar sus presupuestos de PI terminan a menudo abandonando buenas patentes, por no asegurar suficientes fondos para cubrir los costos de la defensa de los derechos y de la manutención. No siempre es factible revivir una patente abandonada y, cuando lo es, puede ser muy costoso.

### Hacerlo bien la primera vez

La inversión más importante del proceso de un portafolio de patentes se da en la primera fase del ciclo de vida de la patente: la redacción de la solicitud y la planificación del portafolio. La calidad de la patente se determina en esta fase. Mientras las *pulgas* de un producto pueden arreglarse, por ejemplo con actualizaciones de un *software*, el desarrollo de patentes es menos flexible. Al desarrollar patentes, *se debe hacer bien la primera vez*. Una vez presentada la solicitud, hay formas limitadas para mejorar la calidad de la patente.

### Calidad de la patente y valor

La calidad de una patente es

cuestionada cuando está bajo escrutinio y *cuando le importa a alguien*. Cuando una oficina nacional concede una patente, esto significa que es nueva: novedosa y no obvia. No provee ninguna información acerca de su calidad y alcance. Las patentes de calidad comparten las siguientes características:

- La descripción está suficientemente detallada y clara.
- La patente es válida en los territorios relevantes.
- Las reivindicaciones cubren el producto que se está intentando proteger.
- Es fácil detectar si se ha infringido la patente.
- Es difícil circunnavegar la patente

*Que le importe a alguien* usualmente significa una transacción de negocios o monetaria. Por ejemplo, en un acuerdo de licencia, el licenciante escudriñará la patente y su historia de defensa para determinar su alcance y ejecución. En fusiones y adquisiciones, las partes considerarán el valor de la PI de la otra empresa, incluidas sus patentes. En un escenario de infracción de patente, el presunto infractor típicamente primero intentará probar que la patente es inválida y luego tratará de circunnavegarla.

En todos estos escenarios, la calidad de la patente no se puede cambiar en detalle para el momento en que se está escudriñando. Su calidad fue sellada cuando se redactó y defendió. En este tipo de escenario, el valor monetario significativo suele vincularse con la calidad de la patente, una suma por lo general menor que la inversión en el desarrollo de PI.

### Se retribuye el invertir en PI

Si usted tiene una buena idea o innovación, es importante protegerla. Para ser efectivo, el proceso

de patentar debe tener en cuenta las metas y los presupuestos de la empresa. Repasar los conceptos legales básicos y las aplicaciones en varios escenarios de negocios es el primer paso para desarrollar un portafolio de patentes que maximice el valor de su empresa.

*\*Gil Perlberg es un consultor en desarrollo de PI. Tiene más de veinticinco años de experiencia en investigación, desarrollo y administración de productos, y se especializa en maximizar los activos de PI e incrementar el valor de las empresas. Ha administrado el desarrollo y mercadeo de equipos y procesos de las industrias de semiconductores, seguridad nacional y productos de consumo. Anteriormente, era vicepresidente de Propiedad Intelectual en Shellcase Ltd., una empresa de PI de semiconductores. Gil ha facilitado sesiones de innovación especializadas en generación de PI y desarrollo de nuevos productos para compañías alrededor del mundo. Es inventor de diez patentes en EUA.*

*Posee un bachillerato en Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Israel, una maestría en Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Drexel de EUA y una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Nueva York de EUA.*

*Se puede contactar en la siguiente dirección: [gil@perlconsulting.co.il](mailto:gil@perlconsulting.co.il)*

# PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS CREACIONES DE FORMA

Por Alfredo Corral



Las creaciones de forma son parte cada vez más relevante de las creaciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual, a través del derecho de autor o de la propiedad industrial.

Estos aportes creativos conforman muchas veces el valor más importante que poseen distintas industrias y empresas y son fundamentales para marcar la diferencia entre un empresario creador/innovador y sus competidores. Constituyen la mejor manera de llegar al consumidor y hacer que este prefiera un determinado producto frente a otro. En este contexto, influyen para lograr la preferencia de la clientela por una determinada categoría de produc-

to o de servicio.

Sin importar el ámbito en que se desarrollen, estas creaciones representan una conjunción de elementos: por una parte, reflejan los sentimientos y la personalidad de sus autores; y, por otra, pueden responder a los gustos y sensaciones de los destinatarios y adquirentes de los productos que incorporan esos aportes creativos. Por lo tanto, estas creaciones tienen componentes personales y también comerciales.

En este sentido, en el presente trabajo intentaremos definir, con la mayor aproximación posible, cuál área de la propiedad intelectual es la más conveniente para proteger estos aportes creativos cada día

más valiosos en el quehacer empresarial: si es el derecho de autor a través de la obra de arte aplicado o es la propiedad industrial por medio del diseño industrial, el modelo de utilidad o los signos distintivos; o si, en determinadas circunstancias, se podrían aplicar simultánea y concurrentemente a un mismo bien jurídico distintos regímenes de tutela y protección.

## 1) DISEÑO INDUSTRIAL Y OBRA DE ARTE APLICADO

*“Son obras de arte aplicadas las creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso práctico, ya sean artesanales o bien producidas a escala industrial”<sup>1</sup>.*

Estas creaciones son por un lado una obra artística y, a la vez, cumplen una finalidad utilitaria. Dicho de otra manera, *“tiene por su forma de expresión una naturaleza artística, pero su destino es de utilización industrial”*<sup>2</sup>. Es decir, poseen características y elementos protegibles por el derecho de autor, y características y elementos susceptibles de ser admitidos también en la propiedad industrial. Pensamos que por esta razón el Convenio de Berna, en su artículo 2.7, deja reservadas a las legislaciones nacionales de los países miembros la facultad de regular la protección de las obras de artes aplicadas y los dibujos y modelos industriales; es decir, los deja en libertad para utilizar la vía jurídica que consideren más adecuada, sea la tutela del derecho de autor o sea la protección de la propiedad industrial. Sin embargo, esta facultad de los países miembros está sujeta a algunas condiciones. A la protección concedida en el Convenio de Berna nos referiremos más adelante.

La legislación de la mayor parte de los países de América Latina sobre derecho de autor incluye expresamente, en el catálogo de obras protegidas, a las *“obras de arte aplicado, aunque su valor artístico no pueda ser dissociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas”* (art. 1 ley de Costa Rica, art. 13 ley de México, art. 1 ley de Argentina). La mayor parte de las legislaciones latinoamericanas las definen (art. 7 ley ecuatoriana, art. 3 de la Decisión 351) como una *“creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida a escala industrial”*.

Vemos que, por propia definición, la obra de arte aplicado es una creación en el ámbito del arte, y suponemos que original, por lo tanto tutelada por el derecho de autor. Pero esa obra está destinada a la industria; o, dicho de otra manera, su finalidad está relacionada con la utilidad de esa crea-

ción y no solo con la contemplación y la belleza.

Adicionalmente, del análisis de este concepto se desprende que la expresión obras de arte aplicadas incluye tanto las formas bidimensionales (dibujos, grabados, litografías, logotipos) como las creaciones de forma tridimensionales (modelos, esculturas, relieves, recipientes, envases).

Al referirse el Convenio de Berna a la protección de las obras de arte aplicadas mediante las leyes de propiedad industrial, nos encontramos necesariamente ante la figura del diseño industrial (dibujo o modelo). El Convenio de París, en su art. 5 *quinquies*, deja en libertad a los países miembros de la Unión para determinar la naturaleza, objeto y condiciones de la protección de los dibujos y modelos industriales.

Las leyes de propiedad industrial de América Latina, utilizando la terminología del art. 25 del Acuerdo ADPIC, consideran como diseño industrial *“cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”* (definición de diseño industrial del art. 54 de la Ley de Propiedad Industrial de República Dominicana).

En igual sentido, la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (aplicable en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), conceptúa el diseño industrial como *“la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”*.

En el art. 165 de la ley ecuatoriana, el dibujo industrial es *“toda combinación de líneas, formas o colores y como modelo industrial toda*

*forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de los similares por su configuración propia”*. En igual sentido, e incluso con una redacción similar, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica, en su art. 25, determina que *“para efectos de esta ley, se considera dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación”*.

ROUBIER<sup>3</sup> define los dibujos industriales como *“creaciones de forma de carácter industrial constituidas por dos modalidades: los dibujos industriales y los modelos industriales”*. Son creaciones híbridas, mixtas, de creaciones intelectuales e industriales. En efecto, tienen una función estética, de adorno o decoración de un producto o de parte de él, con el fin de hacerlo más apetecible al consumidor, mediante la inscripción de trazos, figuras, gráficos, grabados o colores, que afecta a las superficies, lados, caras del producto, proyectado en una forma bidimensional; por ejemplo, los decorados de alfombras, cerámicas, empaques de productos de consumo masivo, textiles, etc.

Por su parte, el modelo industrial persigue la misma finalidad estética para hacer más atractivo el producto. Es una concepción total respecto a su forma, constituida por una configuración tridimensional que, además, podría ser original; por ejemplo, la configuración de la carrocería de un automóvil, de un mueble, de una botella, etc.

Sin embargo, dibujo o modelo conforman parte de la figura *diseño industrial, terminología más uniforme mundialmente* (Unión Europea, Acuerdo ADPIC) y que

incluye a estas dos, los primeros como una expresión bidimensional (dos dimensiones: ancho y largo); y los segundos, una expresión tridimensional (tres dimensiones: largo, ancho y profundidad). En resumen, estamos frente a una creación formal o a una innovación de forma creativa que se refleja en la apariencia de un producto o parte de él o su ornamentación. La exposición de motivos de la vigente Ley española 20/2003 determina que el bien jurídicamente protegido no es la creación de forma en sí misma, sino el valor añadido por esa creación desde la perspectiva comercial.

Desde el punto de vista de la *creatividad*, las definiciones legales referidas dejan la suficiente amplitud para abarcar tanto las creaciones de forma estéticas, que simplemente mejoran un producto para hacerlo más atractivo o atrayente para los consumidores, como las creaciones formales con un alto nivel de creatividad e incluso originalidad.

Con respecto a la *finalidad*, quedan amparadas por esta figura las creaciones de forma solo estéticas, las creaciones formales funcionales, así como aquellas que contengan estas dos características; se excluyen, eso sí, las creaciones de forma que vengan exclusivamente impuestas por consideraciones de orden técnico. En el primer caso, habrá que delimitar los diseños protegidos por la propiedad industrial de los diseños protegidos por el derecho de autor; y, en el segundo caso, delimitar las innovaciones formales protegibles como diseño industrial de las innovaciones protegibles como modelo de utilidad.

En efecto, la figura del diseño industrial podría comprender tres innovaciones de forma diferentes: i) creaciones de forma estéticas, que memoran la apariencia de un producto o parte de él -denominadas *diseños ordinarios o comunes*-, que no llegan a tener la suficiente originalidad o el ca-

rácter artístico para considerarlas obras artísticas; ii) creaciones de forma revestidas de *originalidad y carácter artístico*, que nos ponen frente a la figura de la obra de arte aplicado -o diseño artístico, como lo ha denominado un sector importante de la doctrina europea- que conformarían el ámbito del derecho de autor; y, por último, iii) creaciones de forma que responden a consideraciones de orden técnico -formas técnicamente necesarias-, lo cual nos ubica frente a la figura del modelo de utilidad, del ámbito de las invenciones.

Como hemos señalado, la delimitación de estas figuras jurídicas no ha sido simple y pacífica. Con frecuencia se han presentado enfrentamientos en la doctrina, e incluso en la jurisprudencia, al demarcar la línea divisoria entre las creaciones de forma estéticas comunes o *diseño ordinario*, frente a las creaciones de forma estéticas originales o *diseño artístico*, así como al deslindar el diseño industrial -estético- del modelo de utilidad -funcional-. Estos aspectos los trataremos más adelante.

Sin perjuicio de determinados requerimientos que necesariamente debe establecer cada disciplina jurídica (carácter artístico -originalidad- y carácter singular -diferenciación-), al analizar las *definiciones de obra de arte aplicado y diseño industrial* observamos que podrían coincidir plenamente. Siguiendo la doctrina y jurisprudencia francesa<sup>4</sup>, tanto en el concepto de obra de arte aplicado como en el diseño industrial, encontramos las siguientes características particulares: “*el efecto exterior*” -apariencia o aspecto- (protección de la creación formal bidimensional o tridimensional, no del contenido<sup>5</sup>), “*carácter aparente*” -que pueda dar una apariencia especial o diferente de otras formas-, “*carácter material*” -que pueda ser perceptible por la vista-, “*repetibilidad*” y “*carácter funcional*” -utilidad- (incorporación en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía

o producida a escala industrial, a fin de dotarla de una apariencia especial).

Sin entrar a profundizar en estas características propias del diseño y de la obra de arte aplicado, el profesor ANTEQUERA concluye: *De allí se revela la posibilidad de que una obra de arte aplicado pueda considerarse, a su vez, un diseño industrial, y que sea susceptible de protegerse en el ámbito de ambas disciplinas*<sup>6</sup>. Y a la inversa, agregamos nosotros, los diseños industriales podrían también considerarse obras de arte aplicado a la industria y, en consecuencia, podrían ser tutelados por el derecho de autor si cumplen el requisito de originalidad y su aporte creativo es evidente.

Como veremos más adelante, algunas legislaciones (p. ej. España, Ecuador, República Dominicana) admiten aplicar la protección del derecho de autor a ciertos diseños industriales; incluso, determinan expresamente que los derechos de autor son compatibles y acumulables con otros derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre esa creación formal. De lo explicado podríamos concluir que todas las obras de arte aplicado podrían ser diseños industriales -entendiendo que cumplen los requisitos-. Sin embargo, no todos los diseños industriales se podrían considerar obras de arte aplicado.

Es importante conocer la diferenciación entre aquellas creaciones de forma, pues esa demarcación permite identificar el sistema de protección que se puede aplicar a cada una de ellas, o si se podría aplicar dos regímenes de protección simultánea y concurrente a la misma creación.

Pero ¿cómo determinamos cuándo estamos frente a un diseño común o frente a un diseño artístico u obra de arte aplicado? ¿O cuándo estamos frente a un diseño industrial y cuándo frente a un modelo de utilidad?

## 1.1. ALCANCE DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN

### A) LA ORIGINALIDAD: REQUISITO QUE DEBEN CUMPLIR LAS OBRAS

Muchos tratadistas aseguran que la originalidad es la extensión de la personalidad del autor plasmada en la obra. Esta postura y determinación del alcance del requisito de originalidad ha sido prácticamente aceptada, sin mayores cuestionamientos, por autoridades administrativas y judiciales y por la mayor parte de la doctrina que estudia al derecho de autor. Sin embargo, no podemos aceptar este análisis superficial y simple, máxime cuando intentamos determinar, con certeza, o al menos con la mayor aproximación posible, cuáles creaciones formales protegería el derecho de autor y cuáles la propiedad industrial.

La doctrina en general concibe la originalidad, desde una visión eminentemente subjetiva, como el resultado del esfuerzo del autor plasmado en la obra, es decir, el reflejo de la personalidad del autor trasladado a la obra. No obstante, bajo una concepción así de simple, todas las obras -salvo excepciones de plagio- reflejan el aporte personal de su creador (su impronta personal y su individualidad). Por tal motivo, se podría asegurar que difícilmente existirá obra que carezca de originalidad. En este sentido, en su artículo "El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseño artístico", el profesor Otero Lastres expone con precisión lo siguiente: *"Por eso, si todas las obras, en cuanto procedentes de una persona, reflejan el trabajo, el esfuerzo y la personalidad de su autor, todas serían "originales" y ello conduciría inevitablemente a reconocer la protección de la propiedad intelectual a cualquier obra del intelecto humano. Lo cual supondría convertir la "originalidad" en un requisito irrelevante, ya que en todas las obras debidas al ser humano*

*concurriría la "originalidad". Como aclaración, aunque sea conocido por todos, en España, cuando se refieren a la "propiedad intelectual", están aludiendo al "derecho de autor".*

Tampoco la originalidad es un requisito de orden objetivo similar a la novedad en patentes. Evidentemente, el derecho de autor no es "excluyente" y permite crear obras sobre las mismas ideas o conceptos, y la primera obra no puede impedir la creación de las siguientes. En estricto sentido jurídico, la originalidad es un requisito con doble contenido o con dos componentes bien diferenciados: los objetivos y los subjetivos. Si bien la *originalidad* caracteriza a la obra como *objeto* del derecho de autor (objetiva), este derecho también tiene un *sujeto*, responsable de la existencia de tal *originalidad* en la obra. Por lo tanto, también existirá en ese requisito un componente subjetivo personal.

Entonces, advierte el mismo autor, la originalidad *"es una noción ambivalente: objetiva y subjetiva a la vez. La originalidad es objetiva en la medida en que es una característica de la obra protegible y es subjetiva en la medida en que en sí misma es una consecuencia de la capacidad creadora del autor"*. Entendido el doble carácter de este requisito, determinemos ahora qué debería entenderse por originalidad desde la óptica de *requisito* necesario o condición sine qua non para que una obra pueda gozar de la protección del derecho de autor. Sabemos que es una condición o atributo de la obra (objeto del derecho) pero generada por la capacidad creativa del autor (sujeto del derecho). Por consiguiente, *originalidad* y capacidad creativa son conceptos indisolubles. Según el profesor Otero, *"se puede afirmar que existe una interrelación inseparable entre "creatividad" y "originalidad", de tal suerte que un autor sin capacidad creadora en el ámbito de las artes plásticas será prácticamente imposible que produzca una obra*

*con originalidad"*.

Finalmente, concluye el citado experto, *"una obra es original si revela la existencia de una "capacidad de creación" o, lo que es lo mismo, refleja que ha sido fruto de una capacidad personal del autor integrada por una cualidad especial dispuesta para el buen ejercicio de la concepción intelectual y de la ejecución material de la obra"*.

Esto ha llevado a la doctrina a analizar si se requiere el mismo nivel de originalidad (buen ejercicio de la concepción intelectual) para todas las obras, sean estas literarias, artísticas (creaciones de forma) o científicas. La respuesta es evidentemente negativa.

Resulta lógico entender que las obras científicas definitivamente requerirán de menor nivel de creatividad/originalidad para cumplir este requisito y ser protegidas por el derecho de autor. En las obras literarias la exigencia será mayor, por cuanto el autor tendrá más de libertad para entregar su aporte creativo y su creatividad en cuanto al uso de las ideas y del lenguaje, dejando un margen mayor a la inventiva y al talento. Por último, las obras artísticas, entre las cuales estarían las creaciones de forma, demandan un mayor grado de creatividad y aporte, ya que no solo se deben concebir en la mente del autor, organizar y luego plasmar o desarrollar en un soporte material, sino que también su fijación y ejecución -buena o mala- responderá precisamente al talento y a la habilidad de sus autores, al grado de habilidad distinto entre autores y creadores del mismo género de obras, y habilidad y talento, que podrían faltar -normalmente así es- en el común denominador de la gente.

Coincidimos con el profesor Otero en que esta explicación nos lleva a concluir que en este tipo de obras la originalidad está necesariamente condicionada a la *buena ejecución* (habilidad y talento) de la obra, al *"buen ejercicio de la*

*concepción intelectual*". Pero esta exigencia podría reñir con el principio fundamental de que al derecho de autor le es irrelevante el mérito de la obra. Por lo tanto, lo que se debe buscar, según palabras de Otero, es que el grado de creatividad y de originalidad supere un "umbral"; una vez superado este umbral, la creación o la obra podrían gozar de la protección del derecho de autor; y si no lo superan, deberían estar protegidas únicamente por la propiedad industrial.

¿Cuál sería esa puerta o umbral que debería pasar la creatividad/originalidad para que la obra pueda protegerse a través del derecho de autor? La doctrina que ha analizado este asunto coincide en que el umbral de la creatividad responde al "buen ejercicio de la concepción intelectual", a la "buena ejecución" de las ideas plasmadas en la obra. Si un autor no puede plasmar las ideas en forma correcta y "hacerlo bien", no podría abrir la puerta o cruzar el umbral que requiere el derecho de autor para ofrecer su protección a las obras plásticas y artísticas. En opinión de Otero, "en cuanto a la "originalidad", el "umbral" está situado en que la obra haga visible que es el resultado de una buena concepción intelectual y de una buena ejecución material por parte de su autor. La clave está, como puede observarse, en las palabras "buen" o "buena", la cual, en su cuarta acepción y como sinónimo de "grande", significa "que supera a lo común".

Entonces, añadimos nosotros, cuando en las obras artísticas, entre las cuales están las creaciones de forma, podamos advertir que son el resultado de un aporte creativo más allá de lo común, podrá entonces prevalerse de la protección del derecho de autor. En estos casos, en estas creaciones no tan comunes será irrelevante el mérito de la obra. Por ello, que la obra carezca de mérito no quiere

decir desprovista de cualquier grado de creatividad/originalidad, entendida esta como la buena ejecución de la creación intelectual, una ejecución superior a lo común.

Una vez entendido el requisito de originalidad -carácter artístico-, comprendemos por qué la *exposición de motivos* de la ley española de diseño industrial, con notable acierto, en la disposición adicional décima determina: "La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual (énfasis añadido).

### **B) CARÁCTER SINGULAR: REQUISITO QUE DEBE CUMPLIR EL DISEÑO**

El artículo 115 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece cuáles requisitos debe cumplir un diseño industrial para merecer protección a través Andina establece cuáles requisitos debe cumplir un diseño industrial para merecer protección a través "Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos...". La mayor parte de las legislaciones coinciden con tal exigencia, incluso utilizando terminología similar, entre otras Costa Rica (art. 26.1), Estados Unidos (35 U.S.C. 171), México (art. 26) y Panamá (art. 70).

Entonces, un diseño industrial se registrará siempre que cumpla el requisito de *novedad*. Solo las creaciones de forma *nuevas* son susceptibles de protección bajo esta figura.

En términos generales, el alcance de este requisito se ha interpretado de dos maneras. Por un lado, como lo hace la tradición jurídica alemana, nuevo es lo no conoci-

do, lo que no se encuentra en el estado de la técnica; es un requisito de orden *objetivo* similar al exigido por el derecho de patentes. Por otra parte, como lo entiende la tradición francesa, nuevo es lo que difiere de lo ya existente, lo distinto del repertorio de formas creadas; entonces, es un requisito de orden *subjetivo* similar al exigido por el derecho de autor. Esta manera de interpretar el requerimiento ha sido considerada por la doctrina europea como *carácter singular*.

Muchas legislaciones de América Latina parecen encuadrar la figura del diseño industrial en el sistema de patentes más que en el sistema del derecho de autor (sin llegar a considerar al diseño como una invención). Exigen que una creación de forma supere la condición de novedad para poder ser objeto de derechos exclusivos. En otras palabras, requiere un fundamento de tipo *objetivo*; es decir, se debe aportar algo nuevo frente al estado de la técnica (sistema alemán) y no es suficiente la sola creación (diferente y original) para que opere la protección y tutela legal (sistema francés).

El profesor Otero, en el documento OMPI/PI/EC/02/1.A, al referirse al fundamento de la protección del diseño explica que "los partidarios de su inclusión en el Derecho de Autor hablan de un fundamento de tipo *subjetivo*: basta el acto de creación para que surja la protección jurídica. En cambio, los defensores de su aproximación al Derecho de Patentes exigen un fundamento de tipo *objetivo*: hay que aportar algo nuevo, por lo que no basta la sola creación". Y concluye: "En un sistema que opte por el fundamento *objetivo*, la protección corresponde al creador que primero solicite el registro". Esto tiene una lógica simple: el primero en solicitar podría cumplir el requisito de novedad, mientras quienes soliciten después de aquel no podrían cumplir ese requisito, dada la preexistencia de solicitudes anteriores. Al contrario, el sistema que

prefiera el fundamento de tipo *subjetivo* podría permitir la protección para dos obras muy parecidas siempre que no se haya copiado la una de la otra.

Inclinarse por el sistema alemán y exigir requisitos objetivos no parece ser coherente y aplicable a la figura del diseño. Esta creación de forma es una figura híbrida, con características tanto de las patentes como del derecho de autor. Es una creación mixta, con características propias (novedad y originalidad), motivo por el cual no parece correcto, desde el punto de vista técnico, exigir únicamente requisitos objetivos como condición de protección y tutela.

Si analizamos los fundamentos de protección del derecho de patentes (promover el avance tecnológico) y los fundamentos de protección del diseño (agregar valor a los productos), advertiremos que son diametralmente diferentes, evidentemente distintos. Por tales motivos, no cabría entonces exigir los mismos requisitos de protección a figuras cuya naturaleza jurídica es tan divergente.

Por otra parte, tampoco sería técnicamente correcto exigir solo requisitos de protección subjetivos propios del derecho de autor -utilizados en el sistema francés-, pues esto permitiría encontrar en el mercado, con permanente frecuencia, creaciones similares -o muy próximas- protegidas al mismo tiempo, y creadas independientemente por autores/diseñadores distintos. Esto no es problema en el mundo del arte, pero sí podría generar inconvenientes serios en el mercado.

Por consiguiente, es necesario agregar el fundamento de tipo objetivo -de la novedad-, entendido como el aporte o enriquecimiento al catálogo de las formas estéticas aplicadas a la industrial, y no como lo concibe el derecho de patentes, es decir, como todo lo que no se encuentre en el estado de la técnica. En consecuencia, ante las características propias del diseño, y teniendo en cuenta su naturale-

za híbrida, lo correcto parecería ser requerir como condiciones de protección, por una parte, requisitos de orden subjetivo, y por otra, requisitos de orden objetivo, entendidos estos segundos como el enriquecimiento del patrimonio de las formas estéticas en el mercado.

Veamos lo que sucede con algunas legislaciones. La Comunitaria Andina parece haber optado por el fundamento de tipo objetivo -novedad-, al determinar en el artículo 115 que “un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de la prioridad válidamente invocada, se hubiera hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio”. Entonces, si varias personas hicieran el mismo diseño industrial o un diseño solo con diferencias secundarias, independientemente unas de las otras, el registro se concederá a aquella que primero presente la solicitud correspondiente o invoque la prioridad de fecha más antigua.

Al respecto, el profesor Otero indica que *“el artículo 115 de la Decisión ha optado por un concepto de novedad basado en el principio del derecho de patentes de que ‘nuevo es lo no conocido’*. Agrega que, *“en cuanto al concepto de novedad acogido por la Decisión 486, cabe señalar que es ciertamente riguroso, toda vez que se basa en el criterio de la ‘accesibilidad’ y exige novedad universal. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 115, basta que un diseño se haya hecho accesible antes de la presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad, para que dicho diseño carezca del requisito de novedad. Adviértase, pues, que la mera posibilidad de tomar conocimiento del diseño, y no el hecho mismo de que ya sea conocido o se haya divulgado, rompe la novedad. Por otra parte, al no establecer límites en cuanto al lugar o momento, un solo acto por el*

*que se haya hecho accesible el diseño al público, no importa en qué país, o en qué fecha –puede ser en la antigüedad– haría desaparecer la novedad del diseño”*.<sup>7</sup>

Estos comentarios del profesor Otero se pueden aplicar a algunas legislaciones de países de América Latina, que parecen exigir un requisito objetivo de novedad absoluta similar al derecho de patentes: *“Un diseño industrial se protege si es nuevo”* (art. 58.1 República Dominicana); *“Un modelo o dibujo industrial gozará de protección si es nuevo. Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial, si no ha sido divulgado al público, o si no se ha hecho accesible a éste, en parte alguna del mundo, ya sea mediante publicación tangible o mediante venta, comercialización, uso o cualquier otro medio, antes de alguna de las siguientes fechas”* (art. 70 Panamá).

Desde un punto de vista eminentemente técnico, la aplicación exclusiva de estos requisitos objetivos al diseño industrial podría resultar equivocada y poco precisa. Los diseños no pueden tratarse como patentes de invención. Son creaciones estéticas u ornamentales, en algunos casos revestidas de características de originalidad -en razón del aporte personal del autor/diseñador-, destinadas a un fin utilitario, porque así fueron concebidas o porque esa aplicación se decidió después de crearlas. Por lo tanto, son figuras híbridas que *“tienen por su forma de expresión una naturaleza artística, pero su destino es de utilización industrial”*.<sup>8</sup> Dicho de otra manera, poseen características y elementos relacionados con el derecho de autor, y características y elementos típicos de la propiedad industrial.

En este punto nos preguntamos: ¿qué pasa en las legislaciones mencionadas con los requisitos de orden subjetivo del derecho francés? ¿Los requisitos subjetivos (originalidad, diferenciación -carácter singular-) están comple-



tamente ausentes de estas legislaciones?

No necesariamente. Estas normativas, al determinar el alcance del requisito objetivo de novedad, consideran que *“un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores”* (art. 115 de Decisión 486 de la CAN). *“Un diseño industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que presente diferencias menores con otros anteriores”* (art. 58.4. de la ley de República Dominicana). *“Un modelo o dibujo industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que presente diferencias menores o secundarias respecto a otros anteriores”* (art. 71 ley de Panamá). *“Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”* (art. 31 de la ley de México).

Esta diferenciación, no menor, sino más bien significativa, principal o importante frente a creaciones de forma anteriores ha sido denominada por la doctrina europea como *carácter singular*. Ese carácter singular parece ser el requisito subjetivo necesario que deben advertir las legislaciones al verificar los requisitos de protección de un diseño industrial. Así, a pesar de que muchas legislaciones parecen exigir únicamente el requisito objetivo de novedad, al determinar su alcance entra en juego el componente *subjetivo*, necesario en materia de diseños. En esta perspectiva, es interesante el enfoque adoptado por algunas legislaciones, al exigir en forma expresa el requisito objetivo de la *novedad* y, a la vez, el requisito subjetivo de la *originalidad*. Es decir, para que una creación de forma sea registrada como diseño industrial, deberá ser, por una parte, una *creación original* y, por otra, una forma que aporte algo *nuevo* al imaginario de las formas estéticas aplicadas a la industria y

al mercado.

Como referencia, miremos la ley de Costa Rica. En su art. 26.1, determina que *“los dibujos y modelos industriales nuevos y originales obtenidos independientemente, serán protegidos por esta ley”*. En igual sentido, la legislación de Estados Unidos, en el art. 35 U.S.C. 171 Patents for designs, señala que *“whoever invents any new, original, and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”*.

A modo de referencia, la ley mexicana, en su artículo 31, indica que *“se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños”*. La ley de República Dominicana requiere que la forma en cuestión *“produzca una impresión general que i) difiera claramente de aquella de la generalidad de formas anteriormente divulgadas”*. En el mismo sentido, según el artículo 165 la ley ecuatoriana, son protegibles los diseños industriales que *“se diferencien de los similares por su configuración propia”*.

Evidentemente, estas normas coinciden con otras antes mencionadas: la forma que se pretende proteger como diseño debe presentar *diferencias principales* con respecto a formas o diseños anteriores (Comunidad Andina), o presentar únicamente *diferencias secundarias* (Uruguay) o *diferencias menores* (Panamá) respecto de creaciones formales registradas o que se estén comercializando.

La mayor parte de las legislaciones de los países de América Latina requieren que la impresión general se diferencie en aspectos principales, no menores de las formas estéticas existentes; que las creaciones de forma que se pretenden proteger *difieran claramente* o en forma *significativa* de la generalidad de creaciones presentes en el repertorio de las formas estéticas

aplicadas a la industria.

El adverbio claramente (utilizado por la ley de República Dominicana) significa también *“patentemente, notoriamente, lúcidamente, luminosamente, expresamente, explícitamente, a todas luces, a ojos vistas, sin rodeos, abiertamente, francamente, públicamente, manifiestamente, padinamente, rotundamente, categóricamente, terminantemente”* (Diccionario Larousse, *Manual de sinónimos y antónimos de la lengua española*. Es decir, las diferencias entre las formas en análisis deberán ser notorias, patentes, expresas, a todas luces, evidentes, abiertas, francas, manifiestas, rotundas, categóricas. Además, el adjetivo secundario (empleado por la Comunidad Andina), denota *“que es menos importante, que es accesorio. Que es el segundo en orden o importancia”*; sus sinónimos son *trivial e insignificante*, y antónimos son *principal y esencial*.

En este sentido, y para tenerlo como referencia, el Tribunal de Justicia Andino ha expresado que las diferencias entre las formas, para que se puedan proteger, deben ser sustanciales. En el proceso 122-IP-2012, el Tribunal asegura: *“Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética”*. *“Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética”*. En la indicada interpretación prejudicial, sugiere que, para comparar dos diseños, se deberán tener en cuenta las reglas de comparación entre una marca tridimensional y un diseño. Igualmente, enfatiza que *“no se deben tener en cuenta los elementos accesorios”*. Consideramos que, en forma implícita, el Tribunal exige advertir las diferencias esenciales, principales, sustanciales, y no las menores o accesorias. Más allá de que las reglas de comparación marcaría son discutibles

y que aplicarlas a los diseños podría no ser técnicamente preciso, lo importante en este momento, a efectos de este análisis, es dirigir nuestra atención a la exigencia de *diferenciación* determinada por el Tribunal Andino.

Como habíamos señalado, siguiendo la doctrina y jurisprudencia más calificada, muchas legislaciones, al establecer la definición de diseño industrial, utilizan la expresión *apariencia*, en algunos casos se refieren a la *apariencia particular* y en otros a la *apariencia especial*. Según el art. 25 del Acuerdo ADPIC, diseño industrial es *“cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial*.

*En igual sentido, el artículo 25 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, de Costa Rica, establece que la creación de forma, bidimensional o tridimensional, debe necesariamente comportar la apariencia especial del producto. Idénticos términos, apariencia especial, utiliza el artículo 86 de la Ley n.º 17.164 de Uruguay y el artículo 66 de la ley de Panamá. También, el artículo 113 de la Decisión Andina 486 expresamente determina que “se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto”.*

Como se puede advertir de las normas citadas, a efectos de que una creación de forma pueda ser susceptible de registrarse como diseño industrial, debe dotar de una *apariencia particular o especial* a un producto o a una parte de él. En este punto, debemos entender claramente cuál es el significado, desde el punto de vista jurídico, de esas expresiones. ¿Cómo definimos su alcance? ¿Qué debe entenderse por *apariencia*? ¿Qué significa *apariencia particular*? ¿Qué debemos entender por *apariencia especial*?

A manera de referencia y para conocer cuál es el alcance jurídico que ciertas autoridades competentes están dando a estos términos, veamos lo señalado a estos efectos por la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Perú (Indecopi) en la Resolución n.º 2524-2007/TPI-INDECOPI:

*“Se entiende como particular aquello que es singular o individual, como contrapuesto a universal o general. Por tanto, el diseño tendrá carácter particular cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Además deberá conferir un valor agregado al producto que se aplique. (...) Así, la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificará su compra e incrementaría la venta de estos productos. A diferencia del requisito de novedad, no se cumple con el requisito de apariencia particular con la sola comparación con los diseños pre-existentes, sino que se requiere un determinado criterio o juicio de valor. Para que un diseño tenga apariencia particular, no basta que no sea copia de otro diseño pre-existente, sino que debe superar un mínimo nivel de originalidad y creatividad, de modo que la impresión general sea claramente diferente”.*

En coincidencia con el criterio asumido por el Tribunal del Indecopi, se pronuncia también el profesor Otero Lastres: *“Así como en materia de novedad, lo que se exige al diseño que se pretende proteger es que no sea idéntico o cuasi idéntico a otro anterior, en el requisito del carácter singular se exige que el diseño produzca una impresión general que difiera de la impresión general que produz-*

*ca cualquier otro diseño divulgado con anterioridad”.*<sup>9</sup>

En resumen, el carácter singular es requisito *sine qua non*, objetivo/subjetivo, que debe contener una creación de forma para poder ser protegida como diseño industrial; es decir, esta creación debe ser en esencia una *apariencia especial* (bidimensional o tridimensional) novedosa y original, que difiera en aspectos sustanciales de las creaciones formales que conforman el repertorio de las formas utilizadas en el mercado.

## 2. DISEÑO INDUSTRIAL: ¿DERECHO DE AUTOR O PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Entonces, ¿cuándo se puede utilizar una u otra disciplina? ¿Cuándo un diseño industrial es obra de arte aplicado y cuándo esta obra es diseño industrial?

Al ceñirnos a la ubicación del *diseño industrial* en uno u otro sector, necesariamente se tomarán en cuenta algunas de las consideraciones estudiadas en trabajos anteriores<sup>10</sup> sobre las diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial y, por supuesto, la explicación de los requisitos plasmada antes.<sup>10</sup> sobre las diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial y, por supuesto, la explicación de los requisitos plasmada antes.

Como se desprende del estudio anterior y de lo antes anotado, la figura del *diseño industrial* posee características y aportes que permiten ubicarlo tanto en el campo de la propiedad industrial como en el del derecho de autor (protegido como obra de arte aplicado), *“porque aparentan poseer en cierto modo notas de ambos sectores, por el tipo de medios expresivos o cuya combinación responden”.*<sup>11</sup> Debido a la importancia económica adquirida por el *diseño industrial* (dibujo o modelo) -en su función de tornar más atractivos los productos- o, en el caso de la obra artística, impregnada de belleza estética, claramente protegida

por el derecho de autor, a la cual se ha dado una finalidad industrial (obra de arte aplicado) -debido a su elevado valor económico-, es indispensable ofrecer *un sistema de protección seguro*, que otorgue a sus creadores un derecho exclusivo erga omnes para que ningún tercero utilice, reproduzca o explote el diseño o la obra sin su autorización. Esta es, en sí, la razón práctica de la distinción que analizaremos seguidamente.

Entonces, ¿qué sistema es el más adecuado para proteger esta figura que representa un interés económico considerable y del cual dependen hoy innumerables industrias y empresas: el derecho de autor o la propiedad industrial? ¿Cuál es más conveniente? ¿Cuál prevalece sobre el otro?

## 2.1. CRITERIOS Y TEORÍAS JURÍDICAS PARA SU UBICACIÓN

A fin de poder determinar, al menos con mediana claridad, la pertinencia de aplicar a las creaciones de forma uno u otro sistema de protección, es siempre necesario recurrir al análisis filosófico-técnico que ha venido desarrollando la doctrina desde hace algunos años atrás.

### (i) Criterios cualitativos y cuantitativos

Atendiendo a la *naturaleza* de los diseños industriales, un sector de la doctrina asegura que son creaciones pertenecientes al campo de las *artes plásticas (obra de arte aplicado)*, a los cuales se les ha dado un *fin útil* y se los ha destinado a la industria, porque el autor así los ha concebido o porque, una vez creados, se los ha aprovechado industrialmente.

La posición más adecuada desde el punto de vista práctico, para la ubicación del diseño, es distinguir en estas creaciones dos grupos distintos: las que por su *belleza, carácter artístico y valor* -cuando este sea indudable- pudieran

pertenecer al derecho de autor; y aquellas otras que, por su *finalidad, su utilidad y su carácter industrial* están excluidas del derecho autoral y pertenecen a la propiedad industrial, por lo cual necesitan de registro y, por lo tanto, de novedad y carácter singular. Los dibujos y modelos *artísticos* creados sin ninguna finalidad industrial pertenecerían al derecho de autor, según OTERO LASTRES.<sup>12</sup> El Estatuto de la Propiedad Industrial español denominaba a estas creaciones formales *“modelos artísticos”*.<sup>13</sup> No obstante, el criterio subjetivo sobre lo que es artístico -al que nos hemos referido en trabajos anteriores- siempre está en discusión. BAYLOS refuerza lo indicado anteriormente estableciendo que, de aceptarse el planteamiento de OTERO LASTRES, surgiría un problema aun más difícil: definir en qué consiste el *carácter artístico* de una determinada producción humana y cuándo esa calidad de obra artística concurre en ella, ante lo cual el juicio puede ser tan variable como las personas que lo enuncian<sup>14</sup>, e ilustra con un ejemplo: *“sin olvidar que en todos los museos o catálogos de obras artísticas figuran realizaciones, de cuyo valor estético no se puede dudar por el lugar que ocupan y hasta por su cotización, y que, sin embargo consisten en simples esquemas lineales, manchas coloreadas indefinidas y combinaciones semejantes carentes de tal valor representativo, que para el criterio de unos no son verdaderas pinturas, en tanto que otros las admiran como excelentes”*.<sup>15</sup>

La idea de carácter artístico puede no ser tan clara; será personal y puede llevar al derecho a realizar interpretaciones subjetivas ajenas a su naturaleza. Sin embargo, volvemos al inicio, cuando OTERO LASTRES señala que *“el fundamento de tipo subjetivo es esencial, por no decir único”*. Esta postura es indudable y entendible, pues cualquier valoración que se haga de las creaciones de forma

u otras creaciones necesariamente revestirá el carácter personal matizado de subjetividad, del cual el ser humano no puede desprenderse.

El carácter artístico o la originalidad pueden provenir de una valoración subjetiva, pero es indispensable poder entenderlas y definir las, por cuanto, además del contenido subjetivo indispensable que requiere su calificación y la determinación de su alcance, también hay un contenido objetivo determinable y medible, por lo cual la originalidad no es tan subjetiva como parece. Existen, definitivamente, distintos niveles de originalidad y de aporte creativo. Por ello, puede ser evidente la diferencia entre el aporte de talento y creatividad reflejados en la buena ejecución de una obra y la que no lo tiene. Incluso quienes no somos críticos ni entendidos podemos advertirlo.

### (ii) Teoría de los medios expresivos utilizados

Siguiendo a BREUER MORENO<sup>16</sup>, entendemos que el inventor es ante todo un descubridor, quien, utilizando cosas materiales, descubre en su utilización relaciones de causa a efecto -obtiene resultados-, y a los objetos materiales empleados para producir esos efectos se los denomina medios. En este sentido, como destaca KOHLER<sup>15</sup>, la invención se caracteriza por el problema resuelto y la descripción de los medios. Entonces, el derecho del inventor recae sobre los *medios utilizados*. Los *“medios expresivos utilizados”* son un dato seguro a fin de determinar la naturaleza de esta figura.<sup>16</sup>

Es decir, los dibujos y modelos relegados a la propiedad industrial, además de no poseer ningún carácter estético, son *“figuras degradadas” constituidas* por variantes de una *“forma necesaria”* íntimamente unida con la utilidad del producto y subordinada al cumplimiento de esta finalidad, frente a la cual no cabe una creación ver-

dadera. Sin embargo, y así lo disponía la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991 en el *Livre Vert sur la protection juridique des dessins et modèles industriels*, no es siempre seguro aplicar en todos los casos el mismo régimen jurídico a los productos que tienen una función práctica.<sup>17</sup>

Por otro lado, los dibujos y modelos, al proporcionar un mejor y diferente aspecto a los productos y hacerlos más atractivos para el público, no siempre serán una variante de una forma necesaria (medios utilizados) y siempre tendrán una finalidad, la cual es definitivamente común a todos ellos. Por lo tanto, tampoco este es un criterio para ubicar con claridad a esta figura en uno u otro sector.

### (iii) Teoría de la prevalencia estética

Para realizar la distinción de esta figura, la doctrina alemana ha sugerido la teoría de la prevalencia estética, según la cual se debe atender al elemento predominante: el industrial o el estético. Si bien volvemos a tratar de determinar el carácter estético, en donde el juicio de cada sujeto podría entrar en juego, parece ser la mejor salida conocida.

### (iv) Doctrina de la accesoriadad

Hermenegildo BAYLOS menciona, además, la doctrina italiana de la *accesoriadad*.<sup>18</sup> Esta sugiere que todas aquellas realizaciones en que la creación no es susceptible de reproducción o multiplicación, sin llevar a cabo a la vez la del producto al cual adorna o decora, están excluidas de la protección del derecho de autor, por no ser creaciones autónomas que puedan separarse del producto industrial. Sin embargo, con este criterio se excluirían de la protección autoral a muchas verdaderas obras de arte, las cuales necesariamente deben incorporarse en un soporte material para ser protegidas y divulgadas.

PACHON<sup>19</sup> critica con fundamento cuando señala que la *“separabilidad debería entenderse como una disociabilidad del producto en sentido ideal o conceptual de la obra de arte, es decir, como la posibilidad de concebir la obra independiente de los elementos materiales a los que ella se une, y cualquier producto, por más industrial que sea, tiene una forma separable idealmente y concebible fuera de su aplicación industrial”*.<sup>20</sup>

El profesor ANTEQUERA agrega que el criterio de la disociabilidad o accesoriadad confunde la obra con el soporte material, pues en todas las obras plásticas comúnmente la creación está incorporada a un objeto físico, a pesar de que la separación, aun ideal o imaginaria, entre ambos bienes (obra y soporte), es perfectamente factible, sin importar que la obra sea de arte puro o aplicado a la industria.<sup>21</sup>

### (v) Criterios sobre la finalidad y el destino

En nuestro entender, las teorías sobre la *finalidad y el destino* que se le dará a la creación no son un criterio útil para realizar la distinción que buscamos. Menos aun servirá, para proporcionar el criterio buscado, esta consideración, que ha llevado al autor a crear la obra, no de modo independiente y sin pensar en su aplicación, sino para la conformación o configuración de un producto industrial. La primera clase de obras la protegerá el derecho de autor, y las otras destinadas a la industria las protegerá la propiedad industrial.<sup>22</sup>

El profesor ANTEQUERA señala que *“conforme a esta teoría, una pintura, aunque fuera de muy modesto valor, por haber sido creada como obra artística, estaría protegida por el derecho de autor aunque después se utilizara para radarle a la presentación de un producto una apariencia especial; y en cambio, un diseño para cubiertos de plata, por muy bello*

*que fuera, se habría ingeniado especialmente para su aplicación en un producto de la industria y, por tanto, tutelado como diseño industrial”*.<sup>23</sup>

Adicionalmente se argumenta que, para conceder protección por derecho de autor, no se toma en cuenta el mérito ni el destino que se otorgue a las obras, sino simplemente que su forma de expresión sea original. Es decir, el derecho autoral no puede dejar sin protección una obra en razón de que la finalidad o destino de esa creación sea industrial o que su destino no fuera la contemplación y la belleza.

### vi) Criterios sobre el número de ejemplares

Otras teorías sugieren para realizar la distinción el número de ejemplares fabricados, como la doctrina inglesa, o la reproducción manual versus la reproducción mecánica. Sin embargo, estos y otros criterios similares, que no caben mencionar, no logran una ubicación clara del diseño industrial en uno u otro sector; sobre todo, en algunos casos injustamente dejan sin protección por (derecho de autor a creaciones estéticamente bellas incorporadas a productos y objetos útiles, que es precisamente el caso de la obra de arte aplicado.

Atendiendo a los aspectos analizados y como ya se ha mencionado, de alguna manera podemos advertir que para un sector de la doctrina parecen no existir razones doctrinales, jurídicas o jurisprudenciales seguras y coherentes para diferenciar estas creaciones formales a fin de otorgarles una debida protección jurídica. En esta línea está el profesor BAYLOS, quien con autoridad expresa que *“tal solución sería irrealizable, aunque sólo sea por un motivo práctico, que es que no existe posibilidad de disponer de un criterio seguro para llevar a cabo esa separación”*.<sup>24</sup>

Esa sentencia estaría en contra-

posición, al menos en parte, a lo defendido por otro sector de expertos. Uno de ellos es el profesor OTERO LASTRES, quien en términos generales encuentra fundamentos coherentes para realizar la mencionada distinción, y su sustento está en entender claramente el alcance del requisito de originalidad y carácter artístico, no solo como un requerimiento de orden subjetivo, sino también como un requisito de doble contenido, tanto el subjetivo como el objetivo, este segundo, medible y cuantificable.

### 3) PROTECCIÓN ACUMULADA. PRINCIPIO DE LA UNIDAD DEL ARTE

#### 3.1. ACUMULACIÓN ABSOLUTA

Ante estas posturas doctrinarias, y preocupados por la debida protección al diseño industrial, los países europeos inician un movimiento diferente, el cual sugiere una doble protección o una protección acumulada de estas creaciones formales.

Dentro de esta nueva postura se destaca el caso de Francia, donde se *“admite que todas las obras plásticas aplicadas podrán disfrutar a la vez de la protección de la propiedad intelectual (derecho de autor), sin necesidad de cumplir ningún requisito ni formalidad y del sistema de protector que concede la propiedad industrial a los dibujos y modelos industriales, si cumplen el requisito del depósito en un registro especial y la condición de novedad”*. Esta postura se desprende del discutido principio de la *“unidad del arte”*.<sup>25</sup>

Los partidarios de esta tesis, pertenecientes a un sector de la doctrina francesa y de la española, afirman que a partir de la ley de 1902 (sobre el derecho de autor), *“toda creación de forma que fuese nueva estaba protegida por la ley de 1793-1902”*<sup>26</sup> (énfasis añadido). Es decir, todos los dibujos y modelos estaban protegidos por la ley de derecho de autor -así sea

muy modesto el esfuerzo intelectual de quien ha realizado esta creación-, por ser creaciones de forma nuevas.

POULIET, citado por OTERO LASTRES, manifiesta que los tribunales que no han vacilado en proteger escritos sin ningún valor literario deben aplicar la ley de derecho de autor a los dibujos y esculturas desprovistos de carácter estético. Además, este sector de la doctrina sostenía que, al no haberse derogado la ley de 1806 (de propiedad industrial), estas creaciones formales podían invocar la protección dispensada por las dos leyes acumulativamente. La doctrina formula, entonces, la teoría de la *“acumulación”*.<sup>27</sup>

La *protección acumulada*, característica del sistema francés, en principio no admite excepción alguna en razón de la naturaleza, finalidad, carácter artístico y estético o cualquier otra circunstancia que concurra en un diseño industrial.<sup>28</sup> Todos los modelos, sin excepción, gozarán de esta protección acumulada, tanto por las leyes de propiedad industrial, mientras se cumplan las formalidades previstas, como por el derecho de autor, incluso cuando esté operando la protección de la propiedad industrial o esta haya caducado.

Para OTERO LASTRES<sup>29</sup>, esta interpretación extensiva de la ley no es exacta. En su criterio, lo que el legislador hizo fue equiparar, en punto a la aplicación de la ley de derecho de autor, las obras de arte aplicado a la industria a las obras de arte puro. Es decir, toda obra de arte, aunque sea aplicada a la industria, debe recibir la misma protección. Añade que esto no significa, en modo alguno, que toda creación de forma deba ser protegida por la ley autoral. Para que esta ley sea aplicable es necesario, como ya se mencionó, que la obra esté revestida de *carácter artístico*. Citando a GREFFE-CASALONGA, agrega que la expresión *“cualquiera que sean el valor y el destino de la obra”* no significa,

para estos autores, *“incluso desprovista de carácter artístico”*<sup>30</sup>.

Dentro de esta corriente encontramos a CHABAUD, para quien el espíritu de la ley de derecho de autor es la protección de creaciones del intelecto o del ingenio que pertenezcan a las bellas-arts. Entonces, para que un dibujo o modelo industrial pueda ser protegido por la ley de 1793-1902, necesariamente deberá poseer carácter artístico y no solo constituir un dibujo o escultura, en el sentido puramente técnico de estas palabras. Al referirse a la frase del artículo 2 de la ley de 1902, en la cual se centra la atención de los partidarios de la tesis de la *“unidad del arte”*: *“cualquiera que sean el valor y el destino de la obra”*, señala que la determinación de las condiciones necesarias para aplicar la referida ley son evidentemente más importantes que los elementos que le son indiferentes (valor y destino). No se debe, pues, atender al valor de una obra sin antes tener la seguridad sobre si esta obra es o no protegida por la ley de 1902.<sup>31</sup>

*“Sólo si se entiende en este sentido la expresión ‘unidad del arte’, puede afirmarse que el legislador consagró el mencionado principio... De cuanto antecede se desprende que no es admisible la teoría de la acumulación, tal y como es propuesta por los partidarios de la tesis de la unidad del arte”*.<sup>32</sup>

Consecuentemente, *“sólo las obras de arte aplicado a la industria podrían beneficiarse de la doble protección... Estas obras podrían ser protegidas por la ley de 1793-1902 (por ser obras de arte) y por la de 1806 (en lo que a su aplicación industrial se refiere)... por que poseen en cierto modo, una naturaleza híbrida: de una parte, son obras con carácter artístico; y de otra, son empleadas para la ornamentación de productos industriales con el fin de hacerlos más atractivos para el consumidor”*.<sup>33</sup>

La jurisprudencia en un primer momento no adoptó un criterio único.

En efecto, según algunas sentencias, para poder beneficiarse de la ley de 1793-1902, el dibujo o modelo debía ser un dibujo o escultura en el sentido técnico de estas palabras, mientras en otras se exigía el carácter artístico. Así, la Sentencia del Tribunal Correccional del Sena de 23 de mayo de 1912 estableció que, para *“beneficiarse de la ley 1793-1902 es preciso que el objeto en cuestión constituya un dibujo o escultura en el sentido puramente técnico de estas palabras”*.<sup>34</sup>

Contrariamente, la Sentencia del Tribunal de Comercio del Sena de 26 de mayo de 1926 adopta el criterio de que el dibujo o modelo debía poseer carácter artístico. En este caso, el titular de un modelo de lámpara llamado “Lámpara PIGEON” demanda por la copia de su modelo. El Tribunal afirmó que la lámpara era una forma muy simple, que carecía de carácter artístico y, por lo tanto, no se podía aplicar la ley de 1793-1902.<sup>35</sup>

El mismo criterio adoptó el Tribunal de Comercio del Sena el 27 de octubre de 1926. El demandante había acusado al demandado de usurpar un álbum de modelos de coches del que era titular el demandante. El Tribunal señaló que *“el conjunto de los elementos que constituyen el álbum del demandante no pueden ser protegidos por la ley de 1793-1902, la cual se aplica a obras artísticas o literarias, pero no al editor o agente de publicidad que reúne diversos elementos de un catálogo para formar un todo que no posee originalidad artística; el álbum del demandante no puede, pues, constituir una obra de arte protegida por la ley de 1793-1902”*.<sup>36</sup>

Los Tribunales franceses fueron inclinándose hacia la aplicación de la ley de 1793-1902 a creaciones que no eran dibujos o esculturas en el sentido técnico de las palabras o que no poseían carácter artístico. Así, en una sentencia del Tribunal de Comercio del Sena, se dice que una tela tejida

de una manera especial que produce un efecto nuevo en el momento de su creación (una tela de terciopelo que parecía antigua y reproducía un dibujo ya conocido) constituye una propiedad artística y comercial protegida por la ley de 1902.<sup>37</sup> La sentencia del Tribunal de Gueret de 23 de mayo de 1911 resolvió que un modelo de pupitre que había sido copiado estaba bajo la protección de la ley de 1902, pues, *“la ley de 11 de marzo de 1902 extendió la protección de la ley de 1793 a todas las creaciones de forma, sea cual fuese su valor y su destino. Por consiguiente, el modelo del demandante era protegido por la ley de 1793-1902”*.<sup>38</sup>

Los tribunales han ido paulatinamente prescindiendo del requisito de carácter artístico. Ya no exigen ningún requisito especial para aplicar la ley de 1902, y comienza a abrirse paso en la jurisprudencia francesa la tesis de la “unidad del arte” y el “principio de acumulación”. En este sentido, en la resolución de 2 de mayo de 1961, referente a un modelo de ensaladera, del cual la protección otorgada por la propiedad industrial había concluido ya, el Tribunal francés lo considera susceptible de aplicarle protección por derecho de autor, por ser una creación original, sin importar el mérito estético, valor artístico o su destino.<sup>39</sup>

Pese a las consecuencias derivadas del sistema de acumulación<sup>40</sup>, en algunos casos negativas para el titular de un dibujo o modelo industrial, las tesis de la “unidad del arte” y el “principio de acumulación” fueron adoptadas por Francia en las reformas legislativas posteriores. Incluso, hubo casos de triple acumulación para la protección de una determinada clase de dibujos y modelos: los pertenecientes a las industrias de temporada del vestido y del adorno.

Al parecer, el entendido en Francia es que ni la doctrina ni la jurisprudencia logran ubicar claramente los diseños industriales en uno u otro sector. La tesis de la

“unidad del arte”, lejos de lograr respuestas claras al problema, confunde conceptos. OTERO LASTRES, haciendo referencia a la opinión de PEROT MORELL, señala que, ante la imposibilidad de establecer la frontera entre el arte puro y el arte aplicado, se ha impuesto un sistema de acumulación de protección, pero este sistema, que renuncia a seleccionar el encuadramiento del diseño industrial en cualquiera de los sectores referidos, no se justifica.

Entonces, más allá del interés indudable para el titular del dibujo o modelo, de disponer de dos legislaciones para proteger su creación, el verdadero motivo por el cual opera el criticado sistema de la unidad del arte<sup>41</sup> es la imposibilidad de encontrar un argumento claro y coherente para ubicar al diseño industrial en el derecho de autor (como obra de arte aplicado) o en la propiedad industrial.

### 3.2. ACUMULACIÓN RESTRIC-TIVA

Contrariamente a lo adoptado por el sistema francés de la *acumulación absoluta* -en la que todos los diseños, sin excepción, podrían ser tutelados, además de la propiedad industrial, por el derecho de autor-, está el sistema de la *acumulación restrictiva*, según el cual solo ciertos diseños pueden beneficiarse de la protección adicional conferida por el derecho de autor. Estos diseños deberán necesariamente poseer características de originalidad o contener aportes creativos evidentes que los hagan merecedores de tal protección, la cual podría ser concurrente y simultánea a la tutela que confiere, a esas creaciones de forma, la propiedad industrial.

No todos los diseños industriales pueden gozar de la protección adicional, concurrente y simultánea del derecho de autor. Los diseños *comunes u ordinarios*, sin características de originalidad, serán protegidos únicamente por la

propiedad industrial -si cumplen los requisitos- y no podrán ser protegidos adicionalmente por el derecho de autor, pues esas creaciones carecen de creatividad y carácter artístico; dicho de otra manera, no tienen la originalidad suficiente para hacerse merecedores de la protección del derecho de autor.

La protección que otorga el derecho de autor es sumamente amplia. Por ese motivo, no sería justo ni conveniente, desde el punto de vista comercial, que ciertos diseños ordinarios, sin ningún aporte creativo, puedan ser protegidos además por este régimen jurídico, cuya tutela se extiende a la vida del autor y setenta años después de su muerte. La protección del derecho de autor responde a reconocer al autor un cierto grado de creatividad o aporte artístico en su obra. Precisamente, este derecho exige como único requisito la originalidad en una obra literaria o artística, originalidad entendida como la buena ejecución de la obra, y esta buena ejecución responde al talento y habilidad de ese autor, talento del cual muchos seres comunes y ordinarios carecemos.

Si bien uno de los principios básicos del derecho de autor es la irrelevancia del mérito de la obra, esto no quiere decir que puede considerarse como obra cualquier tipo de creación, incluso la carente del todo de algún tipo de aporte creativo o la desprovista completamente de todo tipo de carácter artístico. No puede entenderse, dentro de supuestos razonables, que algunas obras artísticas no contengan aporte artístico o, dicho de otra manera, obras de arte sin arte.

Por eso algunos países, entre ellos España, han adoptado el principio de la *acumulación restringida*; es decir, protegerán los diseños industriales por las normas de la propiedad industrial, pero solo algunos de ellos, los que contengan aportes creativos

originales, podrán también beneficiarse de la protección del derecho de autor. Este país denomina a estos diseños como diseños artísticos; solo estos se pueden asimilar a las obras de arte aplicado y, en consecuencia, solo estos se podrán proteger, además, en forma concurrente y simultánea, por las normas del derecho de autor.

Desde hace muchas décadas atrás, el profesor OTERO LASTRES explicaba que en España estaba vigente el sistema de *acumulación restrictiva*, no el sistema francés de *acumulación absoluta*. Es decir, diferencia a las creaciones de forma en tres categorías: los modelos “puramente artísticos”, protegidos solamente por la legislación autoral; los modelos industriales, protegidos únicamente por la legislación sobre propiedad industrial; y los “modelos artísticos comerciales”, protegidos tanto por la legislación sobre el derecho de autor como por la legislación sobre propiedad industrial. “*La acumulación restrictiva resulta evidente del artículo 190, el cual, tras definir los modelos artísticos como “los modelos y dibujos que, constituyendo una reproducción de una obra de arte, se explotan con un fin industrial... independientemente de los derechos que pudieran corresponderles en el concepto de propiedad intelectual”.*”<sup>42</sup>

Años después, en su nueva obra, el profesor Otero determina que “*la Ley española, con indudable acierto, se inclina por el criterio cuantitativo del “nivel artístico” al señalar en la citada disposición adicional décima que “la protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda corresponder en virtud de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística*

*según las normas que regulan la propiedad intelectual. En efecto, de esta disposición adicional décima se desprende que para que una creación protegible como diseño industrial pueda acceder, además, a la protección de la propiedad intelectual ha de presentar el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual”.*”<sup>43</sup>

### 3.3. MARCO JURÍDICO MULTILATERAL REFERENTE A LA ACUMULACIÓN

Sin duda, las obras de arte aplicado y los dibujos y modelos industriales tienen una *naturaleza doble*. Están incorporados o expresados en artículos utilitarios, en donde se incluyen elementos de creación artística. Representan la categoría más tradicional en la zona fronteriza entre la propiedad industrial y el derecho de autor, o como señala ANTEQUERA, “*son bienes intelectuales que se desplazan en terreno movedizo*”.<sup>44</sup> Pero ¿cuál es la posición de los convenios internacionales multilaterales con respecto a este asunto?

#### (i) Convenio de Berna

Los países miembros del Convenio de Berna están en la libertad de elegir la protección del derecho de autor o de la propiedad industrial para esta categoría de creaciones. Así, en su artículo 1, incluye las *obras de artes aplicadas*<sup>45</sup> entre las “obras literarias y artísticas”, y el artículo 2.7 prescribe: “*Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión, la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4 del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibu-*

*jos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en ese país, las obras serán protegidas como obras artísticas”.*

El artículo 7.4 establece el plazo de protección y deja a las legislaciones de los países miembros la facultad de fijarlo: “... y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período de 25 años contado desde la realización de tales obras... Este plazo es resultado de un compromiso que se aplica por las divergencias de criterio existentes en el seno de la Unión acerca de si las obras de arte aplicadas deben estar protegidas por el derecho de autor o por la legislación específica sobre diseños y modelos habitualmente mediante registro”.<sup>46</sup>

De acuerdo con la Guía del Convenio de Berna, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual<sup>47</sup>, la libertad de los países miembros para determinar los regímenes de protección y regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales tiene dos condicionamientos: primero, respetar el período mínimo de protección establecido en el Convenio (veinticinco años); y segundo, acogerse a la reciprocidad cuando se trate de obras que, en el país de origen, se protejan como dibujos o modelo: deberán protegerse en donde se reclama la protección, bajo el mismo sistema, es decir, la protección otorgada por este último a los dibujos y modelos industriales. Sin embargo, un país que no concede protección a los dibujos y modelos deberá proteger las obras de artes aplicadas como obras artísticas.<sup>48</sup>

### **(ii) Ley-tipo sobre Propiedad Industrial**

La Ley-tipo sobre Propiedad Industrial, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), en su artículo 1, párrafo 2, establece el mencionado principio de la *acumulación de la protección*; es decir, si el diseño está protegido por esta ley, podría también protegerse por otro régimen jurídico diferente, en este caso el derecho de autor.

Como se señaló antes, este principio, de gran importancia práctica, entiende que los diseños constituyen creaciones de carácter estético, por lo cual los dibujos y modelos protegidos por la propiedad industrial, en general, o por una ley especial sobre estas producciones, pueden ser igualmente objeto de protección por el derecho autoral. Entonces, el destino particular del objeto, que es servir de molde o modelo para la fabricación industrial o artesanal, no excluye la aplicación de la ley sobre el derecho de autor.

### **(iii) El Convenio de la Unión de París**

El Convenio de París, sin definirlas, abre sus puertas para las producciones motivo de este análisis. En su artículo 5 *quinquies*, determina que los dibujos y modelos industriales deberán estar protegidos en todos los países miembros de la Unión, y deja en libertad a cada uno para determinar la naturaleza, objeto y condiciones de la protección. Estos preceptos de ninguna manera impedirían que los países miembros fijaran el sistema de la *acumulación* -sea absoluta o restrictiva- mediante la protección otorgada por este Convenio y la protección concedida por el Convenio de Berna y las leyes autorales.

### **(iv) Arreglo de La Haya**

El Arreglo de La Haya, relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, no obliga a los miembros a establecer las condiciones, objeto y extensión de la protección de estas producciones, por ser un instrumento únicamente procedimental.

El carácter artístico del diseño industrial lo hace, en definitiva, merecedor de la protección concedida por el derecho de autor. Sin embargo, a causa de su destino particular, muchos países lo han catalogado como una *materia especial* de la propiedad industrial, e incluso lo han sometido a una *legislación especial* que lo coloca dentro de este sector, y debido a su sistema de registro toman en cuenta las necesidades derivadas de su utilización en la industria, comercio o la artesanía.

Interesante es el planteamiento de la legislación de Estados Unidos de Norteamérica. En la primera reunión del Comité de Expertos sobre el Arreglo de La Haya, efectuada en Ginebra, la delegación de este país propuso una muy interesante solución legislativa, al señalar que los diseños de artículos, bajo ciertas condiciones, podían estar protegidos tanto por la *copyright law* como por la *trademark law*. Cada uno de los tipos de protección existentes tenía sus dificultades y limitaciones, por cuanto el precio de las patentes de diseño era relativamente alto y su demora en el otorgamiento no permitía combatir la piratería de diseños populares y de corta duración; además, el requisito de “no obvio” -nivel inventivo- presentaba problemas que se desprendían de la aplicación de la ley. Similares dificultades, limitaciones y ambigüedades se encontraban al aplicar la “separabilidad” requerida por la *copyright law* a los diseños de artículos de utilidad<sup>49</sup>, y el entendido del requisito de originalidad (esfuerzo del autor plasmado en la obra) en ese derecho anglosajón también difiere de cómo lo entiende el derecho de autor continental europeo.

Debido a la importancia económica de los diseños, el Gobierno de los Estados Unidos ha propuesto aprobar una legislación sobre estas producciones que supere de alguna manera los problemas de la legislación sobre patentes, así como sobre derecho de autor. La



legislación *sui generis* propuesta por este país otorgaba un período de protección más corto que el proporcionado por el derecho autoral, y es más rápido y menos costoso que el previsto por patente de diseño. Finalmente, por motivos de orden político y algunos de orden técnico, esta propuesta no fue acogida en el seno del citado Comité.

### 3.4. INTERÉS PRÁCTICO DE LA ACUMULACIÓN

Como habíamos establecido, para un sector importante de la doctrina el sistema de protección acumulada no se justifica, sino más bien se impone y es la única actitud práctica ante la imposibilidad de trazar, objetivamente y en función de criterios válidos, la frontera entre el arte puro y el arte aplicado a la industria.<sup>50</sup> Es evidente entonces, ante esta imposición, que se presenten problemas al aplicar este sistema<sup>51</sup>. Sin embargo, la misma doctrina advierte que son mayores los beneficios y ventajas. Por ello, una enorme cantidad de países han adoptado tal sistema de la acumulación en sus leyes nacionales.<sup>52</sup>

Cabe en este momento señalar que la posibilidad de “acumulación” no es igual a “acumulación automática”; es decir, en algunos casos una obra de arte aplicada no se podrá registrar como diseño industrial y en otros casos un determinado diseño no estará protegido por el derecho de autor. Como señala ANTEQUERA, la acumulación no opera de forma automática; siempre habrá que atenerse a los requisitos exigidos por cada disciplina<sup>53</sup>: la originalidad en el caso de la obra de arte aplicada, y la novedad y el carácter singular en el diseño industrial. Entonces, una vez cumplidos estos requisitos, podrá operar la acumulación. “La acumulación de la protección no tiene consecuencia alguna sobre las condiciones de existencia de los derechos en cuestión. Esto

significa que estos derechos nacen y se desarrollan de manera independiente”<sup>54</sup>. Ilustremos con un ejemplo: si el creador de un diseño publica previamente su creación antes de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, no podrá obtener protección por la propiedad industrial o por una ley especial sobre diseños, por falta de *novedad* -criterio absoluto-, pero sí podrá proteger su creación por la vía del derecho de autor. Lo mismo sucedería en el caso de un diseño que posea únicamente diferencias secundarias con respecto a realizaciones formales anteriores o que se refiera a otra clase de productos distintos a esas realizaciones -criterio relativo- (art. 59 Dec. 344 y art. 115 Dec. 486).

Por otra parte, tomando en cuenta el principio de legalidad, encontramos que no podrán ser registrables los diseños industriales<sup>55</sup> contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, ni los comprendidos dentro de los motivos de denegación absolutos y relativos para el registro marcario y el diseño con “*meros fines contemplativos y no esté dirigido a darle a un producto industrial o de artesanía una apariencia especial*”.<sup>56</sup>

ANTEQUERA señala como excepción dos casos en que un diseño industrial no podría estar protegido por el derecho autoral:

(i) Que el diseño cumpla una función pura y exclusivamente técnica, ayuna de toda expresión protegible por el derecho de autor, es decir, que el arte puro o aplicado, por mínimo que sea, no se encuentre por ninguna parte. Aclara con un ejemplo: pretender el registro como diseño de la secuencia o combinación de secuencias que permitan *diseñar* una molécula híbrida. El mismo autor reconoce la subjetividad de este criterio de valor, ajeno al derecho autoral, ya que la expresión creativa original se reconoce cualquiera sea el mérito de la obra.

(ii) Consecuencia del supuesto anterior sería que el diseño carezca completamente de originalidad, siempre entendiendo que la originalidad se presume y quien la niegue deberá probarlo.<sup>57</sup>

En nuestro criterio, los casos señalados son bastante forzados y se fundamentan definitivamente en criterios subjetivos, los cuales pueden variar dependiendo de quién califique el carácter estético o la originalidad. La valoración subjetiva podría entenderse como contraria a los principios fundamentales del derecho, pero no existe otra forma de valorar la originalidad y el carácter estético: se debe hacer, y siempre la debe efectuar alguien.

El registro en derecho de autor, si bien declarativo de derechos, no puede ser denegado por falta de novedad. Bastará el aporte personal del creador, traducido en la buena ejecución de la obra -originalidad- para que esté protegido desde su creación y se otorgue un certificado de registro (en caso de que el autor así lo quisiera), sin importar que la obra se conozca públicamente con anterioridad a la solicitud de registro. Además, la calificación de la originalidad no es siempre fácil de determinar, más aun si para el autor su obra es original porque lleva su aporte personal y, por lo tanto, debería estar protegida y ser registrada. Como ya se determinó, quien niegue la originalidad debe probarlo.

Caso contrario, el diseño industrial debe ser nuevo, es decir, no conocido públicamente en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio. Para la consideración de novedad, debe poseer diferencias importantes con respecto a diseños anteriores, es decir, que su apariencia general difiera de realizaciones anteriores.

Debemos tomar en cuenta también la extensión de los derechos, tanto morales como patri-

moniales. En el caso de la obra de arte aplicado, los derechos morales no se limitan, como en la propiedad industrial, generalmente al derecho de paternidad. En el caso del diseño industrial, este derecho no es absoluto absoluto *-oponible erga omnes-*, perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Al obtener protección por derecho de autor, el derecho moral comprendería no solo al derecho de paternidad, sino también, entre otros, el derecho de integridad de la obra.

En cuanto a los derechos patrimoniales o económicos, por lo general el derecho sobre un diseño industrial es más limitado, pues con el registro de un dibujo o modelo industrial el titular puede excluir a terceros del uso y la explotación del correspondiente diseño o de diseños que presenten únicamente diferencias secundarias con respecto del registrado. Podrá impedir que, sin su consentimiento, fabriquen, importen, ofrezcan en venta, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente *productos* que reproduzcan el dibujo o modelo industrial. En el derecho autoral, el autor goza del derecho exclusivo de explotación de la obra, el cual abarca la facultad de realizar, autorizar o prohibir todo uso de la obra por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer; a título ejemplificativo, las leyes mencionan, además del derecho de reproducción, el de comunicación pública y el de distribución. Es decir, la protección concedida por el derecho de autor no se restringe al uso de la obra en el producto, sino que también contempla cualquier forma de utilización, *“aunque sea con independencia de dicho artículo, pues la tutela a la obra se reconoce cualquiera fuera su destino o finalidad”*.<sup>58</sup> Por ejemplo, el uso no autorizado de la obra a través de redes de comunicación digital o su empleo para otro género de obra, como al incluirla en una obra literaria, fotográfica o audiovisual. En el caso del diseño industrial, se

protege al producto, por lo cual el derecho exclusivo está limitado al uso y explotación del artículo que reproduzca el diseño.

Adicionalmente, recordemos que un título de diseño industrial dura en la mayoría de legislaciones alrededor de veinte años (diez años en el Acuerdo ADPIC). En el caso del derecho de autor, la duración del derecho exclusivo es mucho mayor; conforme al Convenio de Berna, es de veinticinco años, contados desde su realización, y algunas legislaciones han ampliado este plazo de protección equiparándolo al de las demás obras literarias y artísticas, es decir, toda la vida del autor y cincuenta, sesenta, setenta años *post mortem*, dependiendo de cada país (setenta años en la ley de Costa Rica). Esto quiere decir que, si el período de protección de un dibujo o modelo industrial ha fenecido, el autor de la obra de arte aplicado utilizada para el dibujo o modelo puede impedir el uso o la explotación de ese diseño, por cuanto su obra se encuentra aún protegida. Parecería innecesario que el titular de un derecho de autor se preocupe de obtener simultáneamente un título mucho más difícil de conseguir, más costoso y, desde cierta óptica, más limitado en términos de los derechos que concede; incluso, mucho más corto sobre su misma creación. Sin embargo, el interés práctico de obtener un título de diseño industrial se reduce a los siguientes puntos:

(i) En nuestros países, un título de propiedad industrial es mucho más seguro que un certificado de derecho de autor. Las oficinas de patentes, en términos generales, funcionan mejor que las oficinas de registro de la producción intelectual en la mayoría de los países. Los procedimientos de registro de un diseño industrial son más sofisticados que los de una obra, y el título de propiedad industrial es aceptado en bancos, de determinados países, como garantía hipotecaria. El registro de un nuevo diseño industrial se publica en el

boletín o gaceta o en medios de comunicación impresos o digitales, y se presume que este monopolio es conocido por todos.<sup>59</sup>

Decíamos que el título de propiedad industrial es más seguro. Entonces, es más fácil ejercer una acción judicial o administrativa respaldado en ese título que ejercer la misma acción amparado en un certificado de la oficina de registro de derecho de autor o, peor aun, sin tal certificado, confiando en la protección a la obra desde el hecho de su creación.

Comúnmente, los jueces ordinarios solicitan el “título” como respaldo para ejercer una determinada medida cautelar (cese inmediato de la actividad ilícita, clausura, comiso, retiro definitivo de los canales de circulación, destrucción, comiso de aparatos y medios para almacenar las copias ilícitas, secuestro, retención, etc.). Por circunstancias ajenas a los sistemas de protección de estos derechos, sin un “título” de propiedad industrial o con un certificado de depósito de derecho de autor es más difícil ejercer los derechos correspondientes al autor.

Podría decirse, en términos generales, que las oficinas de patentes están mejor estructuradas que las oficinas de registro de derecho de autor. Los procedimientos de registro de un nuevo diseño sí son más sofisticados y seguros, pero también demoran mucho más tiempo y su costo es muy elevado. Por eso, en determinados casos, un derecho de autor podría ser más conveniente, por cuanto en este sistema la obra de arte aplicado no requiere de formalidades para su protección, pues esa obra estará protegida desde su creación. Por otro lado, nada impide utilizar el título de un derecho de autor como garantía bancaria.

Se podría pensar que una ventaja del diseño industrial es el conocimiento general del derecho exclusivo mediante la publicación en órgano de difusión correspondiente. Sin embargo, una amplia divulgación de la obra de arte aplicado

podría suplir esa publicidad.

En casos de piratería, con un título de diseño industrial resultaría más fácil detectarla, ya que estos títulos están muy bien determinados en su contenido literal. Muchas veces es complicado establecer el plagio en una obra, sobre todo cuando dependerá del criterio, ciertamente subjetivo, del juzgador.

(ii) Como se desprende de la primera razón señalada, un título de diseño industrial funciona en un sistema internacional si existe cooperación continua y estrecha entre las oficinas de patentes de todo el mundo, basándose en códigos de clasificación homogéneos. La información circula con mucha rapidez, por lo cual el uso del *derecho de prioridad internacional* solo es posible con base en un título de propiedad industrial. En caso de reproducción no autorizada de una obra en país distinto al del domicilio del autor, es muy difícil para ese titular perseguir el ilícito. En cambio, con un título anterior de propiedad industrial reconocido internacionalmente, la tutela de esos derechos es menos dificultosa.

(iii) El registro exigible para el diseño facilita la prueba de la novedad y, adicionalmente, crea una presunción legal de la calidad del creador, con lo cual responde a las necesidades prácticas de la industria y artesanía.

(iv) Más allá de lo indicado, es importante destacar que el diseño industrial, al poseer elementos de patentes, puede impedir -a través del registro- que se registren o usen diseños similares o sin diferencias principales frente a las realizaciones anteriores, mientras en el derecho de autor no se puede impedir a otros autores utilizar obras muy parecidas si se han creado independientemente.

Por las razones prácticas expuestas, los titulares de este tipo de creaciones tratan de usar el mecanismo de doble protección. Por ejemplo: las series televisivas de ficción infantil Los SIMPSONS o

X-MEN promocionan la venta de juguetes, ropa y todo tipo de artículos con estos seres y robots.

Las series -como una obra audiovisual- y los dibujos o fotografías están protegidos por el derecho de autor, mientras los moldes para la fabricación industrial de los muñecos son objeto de un título de diseño industrial. Incluso, algunos contratos de carácter merchadising se basan en este título.

No olvidemos que la denominación SIMPSONS o X-MEN quedarán protegidas como marca con una duración indefinida si se renueva sucesivamente; y, en caso de que esta forma se convierta en una característica distintiva del producto, la triple protección podría realizarse a través de dos títulos de propiedad industrial: el diseño (diez años) y la marca (duración indefinida).

#### 4. LA TRIPLE ACUMULACIÓN:

##### **DISEÑO INDUSTRIAL, OBRA DE ARTE APLICADO Y SIGNOS DISTINTIVOS**

Como establecimos, debido al sistema de acumulación, una creación formal (obra de arte aplicado-diseño industrial) podría ser susceptible tanto de protección por derecho de autor como por la propiedad industrial. Ahora analizaremos la posibilidad de proteger simultáneamente esta creación como diseño u obra de arte aplicado y como marca. Primero, debemos analizar la posibilidad de registro marcario de las creaciones de forma y, de operar esta posibilidad, qué tipo de creaciones formales podrían gozar de la protección acumulada.

La mayor parte de las legislaciones de América Latina incorporan entre las *prohibiciones absolutas* (inadmisibles por razones intrínsecas) para el registro marcario los signos que consistan en *formas usuales* o corrientes de los productos (formas necesarias impuestas por la naturaleza de un

producto o envase) y en formas que dan una *ventaja funcional o técnica*.<sup>60</sup>

La Ley de marcas de Costa Rica, en su artículo 7, determina la inadmisibilidad a registro en los siguientes casos: "a) *La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trate.* b) *Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica*".

En igual sentido, la legislación andina, en el artículo 135 de la Decisión 486, determina que no serán registrables las formas que: a) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate"; y en el literal c) establecía la prohibición para los signos que "*consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican*".

El artículo 4 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria y el artículo 2 de la Primera Directiva del Consejo mencionan los signos que podrán constituir marca comunitaria, y hacen expresa referencia a *la forma del producto o su presentación*. Esta norma es aclarada en el artículo 7 del Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria, el cual enumera entre los "motivos de denegación absolutos" para el registro de la marca comunitaria a los signos exclusivamente constituidos por "(i) *la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o (ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o (iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto*".

El Convenio de París no contempla expresamente lo relativo al registro de signos consistentes en la forma del producto o de su presentación, o de formas que den una ventaja funcional. El Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que el

Convenio de París, no hace referencia a la prohibición de registro marcario de signos consistentes en creaciones de forma.

Del análisis de la normativa comunitaria y de los tratados y acuerdos internacionales antes indicados se deduce la *imposibilidad absoluta de registro marcario de los signos que consistan en (i) formas usuales de los productos o los envases usuales de los productos, (ii) "las formas que se deriven de las características de los productos o del uso o empleo al que están destinados"*<sup>61</sup>, (iii) *las formas que den una ventaja funcional o técnica.*

Sin embargo, del concepto de marca<sup>62</sup> se desprende la posibilidad de registrar como marca un signo que consiste en una forma específica, pues, sin duda, esta forma pudiera ser perceptible y podría además distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Asimismo, es posible su representación gráfica.

Para asegurar la registrabilidad de estos signos, además de su perceptibilidad y distinguibilidad deberían no estar inmersos en las prohibiciones señaladas en la normativa antes anotada. Es decir, los signos tridimensionales no deben ser usuales, no deben derivar de las características o naturaleza de los productos o del uso al que están destinados y no dar una ventaja funcional o técnica.

Entonces, como principio general, los signos que constituyan formas relativas a los productos o servicios a los que se aplican, en estricto sentido jurídico, podrían ser registrados como marcas, y las prohibiciones anotadas se tomarán únicamente como excepciones al principio general de registrabilidad de estos signos formales. Este ha sido el espíritu de la ley de Costa Rica (art. 3: *Signos que pueden constituir marca*), que con gran acierto incluye, en el listado ejemplificativo de signos que

podrían consistir en marcas a *la forma, la presentación, los envases o envolturas* de los productos o servicios correspondientes. De igual manera, la Decisión 486, en el artículo 134, literal f), determina de forma expresa que las *formas* de los productos, los envases y envolturas pueden constituir marcas, y las prohibiciones de registrabilidad de los literales c) y d) del artículo 135 serán únicamente excepciones al principio absoluto de registro de signos que consistan en formas.

A partir del principio general enunciado, se analizará cada una de las excepciones anotadas, a fin de comprender por qué no todas las formas son susceptibles de registro y, por ende, susceptibles de protección acumulada.

Las marcas que consistan en la *forma del producto* están incluidas dentro las *marcas tridimensionales*, al igual que las envolturas, envases y los *relieves*<sup>63</sup> consisten en signos que, además de la vista, pueden ser percibidos por el tacto.<sup>64</sup>

En este sentido, Víctor BENTATA establece que *"en los productos de consumo masivo, en que la presentación comercial puede tener un efecto determinante e incluso superior al de la marca nominativa, la presentación comercial funciona como marca... la situación puede equivalerse a la de una marca dependiendo de la velocidad con la cual el consumidor adquiere el producto. A mayor velocidad, mayor énfasis habrá en el efecto de la presentación exterior"*.<sup>65</sup>

En nuestro criterio, para que una presentación comercial o una creación formal funcionen como marca, más que velocidad con la que se adquiere el producto consideramos la velocidad en distinguirlo, en saber de qué producto se trata. Muchas veces el consumidor no adquiere el producto, pero, al dar tan solo un vistazo a esa presentación comercial formal, conoce de cuál marca se trata. Pensemos por ejemplo en un

peatón que, en una determinada avenida, puede distinguir, sin necesidad de ver la marca denominativa, entre un automóvil HYUNDAI y un BMW; o un consumidor que, en un supermercado, puede distinguir entre un determinado licor y otro: distinguirá rápidamente entre una botella de *wiskey* DIMPLE y una de BUCHANAN'S.

### Envases y relieves

La Legislación Española, en el artículo 119 del Estatuto sobre Propiedad Industrial, incluía dentro de los signos susceptibles de registro marcario a los envases, pero *"a la hora de formular las correspondientes prohibiciones, el artículo 124 del Estatuto establecía únicamente la relativa a la denominada 'marca-envase'... la norma... era criticada severamente por la doctrina que denunciaba el carácter desordenado y contradictorio de la regulación. La forma usual de un envase, lógicamente no posee una adecuada capacidad distintiva, puede en efecto, al igual que cualquier otro signo, "haber pasado al uso general, y por ello ser insusceptible de registro marcario"*.<sup>66</sup>

En este sentido, el 7 de abril de 1961, la Corte Suprema de Argentina, en el fallo de *TREBOL c. EADA*, decidió que tenía *"interés legítimo para solicitar la nulidad de la marca por importar el registro de la misma exclusividad en el uso de un envase, quien también la utiliza y entiende que ha pasado al uso general"*.<sup>67</sup>

La novedad en el caso de los envases debe ser *relativa*, según CABANELLAS y BERTONE, pero, dentro de este margen de relatividad es posible que estas formas posean ciertas características que las logren distinguir en el mercado, es decir, que sean distintivas.<sup>68</sup> Más allá de la errónea exigencia de los requisitos de novedad o de originalidad a los signos distintivos, lo importante es entender cuál ha sido la tendencia sobre la permisividad del registro como

marcas de ciertas creaciones de forma, en este caso envases.

Dentro del contexto de marca tridimensional, se debe mencionar el *relieve*. Como lo exponen BERTONE y CABANELLAS, el relieve podría ser susceptible de registro marcario siempre que posea capacidad distintiva. Ha sido frecuente el registro marcario de las suelas de calzado y las cubiertas de neumáticos. La *jurisprudencia argentina* ha aceptado y reconocido, reiterada y pacíficamente, la validez de marcas referidas a formas de fantasía en suelas de zapatos.<sup>69</sup> Además, esas formas podrían ser obras de arte aplicado y diseños industriales.

Estos autores concuerdan con el registro de relieves siempre que posean capacidad distintiva. No obstante, corresponde denegar la solicitud de un relieve “*que se limita al ornamento o decoración y por su vulgaridad o generalidad es incapaz por sí mismo de distinguir o diferenciar productos*”. Así lo estableció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso, Sala II de lo Civil y Comercial en el fallo de ALPARGATAS S.A. c. la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.<sup>70</sup>

### Forma del producto como marca

Algunas legislaciones, asimismo, aceptan la posibilidad de que una marca consista en una *forma tridimensional (producto, envase, e incluso las envolturas)*, al disponer que un color *abstractamente considerado o aisladamente considerado* será susceptible de registro siempre que “*se encuentre delimitado por una forma específica*”. Está claro que no hay contradicción con las normas que contemplan las prohibiciones, pues esta *forma específica* no deberá derivar de las características de los productos o del uso al cual están destinados o consistir en una forma usual de los productos o de sus envases o una forma que dé una ventaja funcional o técnica.

Estas disposiciones sobre el color son aclaradas con normas como las mencionadas de la legislación de Costa Rica o la legislación andina, las cuales determinan expresamente que “*la forma de los productos, sus envases o envolturas*” pueden constituir marcas.

En España, la doctrina señalaba la conveniencia de remplazar la caótica y fragmentaria norma del inciso final del numeral 9 del artículo 124 por una disposición que, de manera general, fijara los requisitos negativos de la marca tridimensional.<sup>71</sup> El profesor FERNÁNDEZ NÓVOA expresa que esta prohibición presupone, lógicamente, el *principio general de que cabe registrar como marca una forma tridimensional* y que este principio general deja de aplicarse justamente en los tres supuestos excepcionales indicados en el artículo 11.1 literal d) del Estatuto: (i) cuando la forma viene impuesta por razones de orden técnico, (ii) cuando la forma viene impuesta por la naturaleza de los propios productos y (iii) cuando la forma afecte al valor intrínseco de los propios productos. Hoy esta norma corresponde al literal e) del artículo 5.1 de la ley española de marcas.

En principio, nuestra legislación andina difiere ligeramente de lo dispuesto en el subapartado d) del artículo 11.1 de la ley española de marcas (hoy literal e) del art. 5.1). Las diferencias giran sobre todo en torno al último supuesto. Los supuestos anotados son “diferenciados... y se bifurcan en dos direcciones: la relativa a las *formas técnicamente necesarias* (primera parte de la prohibición) y la concerniente a las *formas necesarias por razones distintas de las técnicas* (segunda parte de la prohibición)”.<sup>72</sup>

Para el análisis detallado de cada una de estas excepciones, tomaremos la diferenciación propuesta por MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ NÓVOA.<sup>73</sup>

### PROHIBICIONES DE REGISTRO DE LAS FORMAS

#### (i) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico

Establecimos anteriormente que son susceptibles de registro marcario no solo la forma inusual del producto y los envases sino también los envases y las envolturas. No obstante, la forma de estos productos, envases o envolturas puede venir *impuesta por razones de orden técnico*, lo cual podría, en algunos casos, dar una ventaja técnica o funcional sobre cualquier competidor en el mercado. Las ventajas funcionales o técnicas de los productos son de libre utilización, por lo cual no cabría la posibilidad de registro. Sin embargo, BENTATA<sup>74</sup> aclara que no debe concluirse que la funcionalidad es causal de esta exclusión, sino tan solo susceptible de impedir a los competidores lograr un nivel técnico comparable. Concluye que, mientras el registro de un modelo como marca no impida la competencia de terceros, es permitido. Cuando la forma que se pretende registrar como marca contribuye a que el envase sea más duradero, más fuerte y resistente, o cuando la forma del producto, envoltura o envase por registrar influya decisivamente en el costo de producción o fabricación, entramos al campo del *modelo de utilidad* y de lo que podría denominarse formas técnicamente necesarias o formas necesarias para obtener un resultado técnico.

Si estas formas proporcionan soluciones nuevas y poseen adicionalmente la altura inventiva necesaria, pueden ser susceptibles de protección como modelo de utilidad o, incluso, en algunos casos como patentes de invención.

A través de la prohibición que se analiza, “se deslindan las formas susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las formas susceptibles de ser protegidas como *modelos de utilidad*. Un ade-

cuando deslinde entre unas y otras formas es sumamente importante por una razón fundamental<sup>75</sup>, a saber: la protección mediante patente de invención o modelo de utilidad (*pettypatent*) posee una duración limitada -veinte y diez años-; cuando estos plazos de protección transcurren, el invento pasa al dominio público, con lo cual no se trunca o impide la necesaria evolución tecnológica, la que no sería posible si las soluciones técnicas permanecen indefinidamente en el dominio privado. En cambio, la protección otorgada por la legislación a la marca confiere un derecho de exclusividad a las formas que distingan en el mercado productos o servicios de los productos o servicios similares, que -de cumplir la carga de usarlas y las correspondientes renovaciones- podría perpetuarse en el tiempo.<sup>76</sup>

En consecuencia, y como veremos más adelante, se considera que la prohibición analizada es necesaria y que, por lo tanto, no cabe la posibilidad de registro y, en consecuencia, de protección acumulada, tratándose *única o exclusivamente* de formas que solucionen un problema técnico o den una ventaja técnica o funcional que impidan la competencia en el mercado. Sin embargo, ¿qué sucedería si la forma no es *exclusivamente* funcional o si esa funcionalidad no es susceptible de impedir a los competidores lograr un nivel técnico comparable?

MARQUEZ concluye que *“no es posible acumular o superponer regímenes de protección”<sup>77</sup> en este primer supuesto. Pensamos que esta autora no hace diferencia entre formas exclusivamente funcionales y formas funcionales ni entre “funcionalidad” y “funcionalidad susceptible de impedir a los competidores lograr un nivel técnico comparable”.*

La jurisprudencia en el caso *Phillips* y en el caso *Lego* han precisado, con notable talento, cuándo una forma funcional no puede ser susceptible de registro y cuándo

*esta forma sí podría acceder a la protección marcario.*

En el caso *Phillips*, la doctrina señalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (18 de junio 2002) determina que, a pesar de existir otras formas mediante las cuales se pueda llegar al mismo resultado técnico, eso no permite el registro de una de ellas como marca, pues existe el peligro de que cada una de estas sea registrada; además, se pondría a la autoridad competente en materia marcario a realizar una función técnica para la que no está preparada. En el considerando 8.1, la sentencia señala: *“En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado art. 3, apartado 1, letra e), segundo guión, procede señalar que nada en el tenor de dicha disposición permite llegar a dicha conclusión”.* Y agrega que esta norma *“excluye el registro de un signo constituido por dicha forma, aunque el resultado técnico de que se trata pueda obtenerse con otras formas”.*

El caso *Lego* hace referencia a que las formas funcionales no necesariamente son irregistrables, como la había afirmado años atrás el profesor BENTATA. Serán irregistrables aquellas formas funcionales que impidan el uso de esas formas a la competencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (14 de setiembre de 2010) determinó que *“al limitar el motivo de denegación establecido en el art. 7, apartado 1, letra e), inciso ii) ... a los signos constituidos “exclusivamente” por la forma del producto “necesaria” para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que*

*presente características de uso. Mediante los términos “exclusivamente” y “necesaria”, dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculiza realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica a otras empresas”.*

## (ii) Formas que vengan impuestas por la naturaleza de los propios productos

La legislación de Costa Rica, la andina, así como la ley española, mencionan adecuadamente también la forma que venga impuesta por la naturaleza de los productos, los envases, y debería comprender además a las envolturas, relieves, etc. Estas normas deberían referirse a las formas en general. *“Esta prohibición entra en juego cuando la forma tridimensional solicitada como marca sea precisamente aquella forma característica que suelen revestir los productos pertenecientes al género o subgénero de productos en el que se encuadran los productos para los que se solicita la correspondiente marca”.*<sup>78</sup>

Es decir, está prohibido el registro de la forma usual, corriente o habitual que en el comercio revisten todos los productos del género o subgénero correspondiente.

Esclarecedora es la jurisprudencia argentina en este punto. El fallo SAEZ MERINO, JOAQUÍN de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala III, del 19 de abril de 1985, asevera: *“No puede considerarse registrable el relieve que sea la forma necesaria de un producto... Así, el relieve de un volante de automóvil, necesario para asegurar que éste, mediante una adecuada adherencia a las manos del conductor, cumpla sus funciones específicas, no podría ser apropiado por registro marcario”.*<sup>79</sup> *Esta jurisprudencia ha entendido por forma necesaria “la forma usual y corriente de aquel o*

bien la impuesta por la propia naturaleza del producto o servicio o por su función industrial”.

MARTÍNEZ, en su obra *La marca tridimensional*, opina que la “prohibición estudiada afecta a las formas cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias, sirva para la obtención de resultados que con él se pretenden, o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”.<sup>80</sup> Esta postura, en algunos casos, conduce al supuesto anterior sobre las formas impuestas por razones de orden técnico, especialmente si las formas permiten satisfacer las necesidades que con ella se persiguen. En el caso de pretender el registro de envases, considera FERNÁNDEZ NOVOA<sup>81</sup> que lo prohibido es solicitar la protección de la forma de aquellos que en las costumbres leales y constantes del comercio sean habituales o usuales. Esta prohibición está relacionada con la estipulada en los literales c) del art. 7 de la ley costarricense y f) del artículo 135 de la Decisión 486, relativas a los signos genéricos. Esa prohibición pretende evitar a un titular imponer una *barra comercial* que no permita a sus competidores ingresar al mercado usando formas usuales, comunes o genéricas. En caso de que un empresario lograra monopolizar la forma usual de un producto, a través de un derecho exclusivo, se bloquearía el mercado al impedir a la competencia la fabricación, producción y distribución de sus productos dotados con esta forma habitual o usual.

Entonces, si no cabe el registro marcario de este tipo de formas, obviamente no podría producirse una protección acumulada. Sin embargo, nada impediría que esta forma sea susceptible de protegerse por el derecho autoral como obra de arte aplicado y como diseño industrial, en tanto cumpla los requisitos exigidos por cada disciplina.

### (iii) Las formas que afecten al valor intrínseco de los productos

Es una norma no muy comprensible. Al parecer se refiere a la forma que otorgue un valor sustancial y adicional al producto, como lo indica la Directiva Comunitaria en el subapartado e) del artículo 3.1.

Partiendo de la interpretación de la Directiva Comunitaria, el supuesto estudiado se aplica en especial a los productos en los cuales la *forma o apariencia estética incide sobre el valor de estos en el mercado*. Aquello sin duda pertenece al campo de *diseño industrial*. Es decir, un producto es adquirido por los consumidores con base en su apariencia estética u ornamental y su forma influye fundamentalmente en el valor comercial.

La razón de esta prohibición, según FERNÁNDEZ NÓVOA, se reduce a que “se restringiría indebidamente la libre competencia si por la vía del derecho de marca se otorgase un monopolio (que en el orden temporal sería potencialmente ilimitado) sobre una forma que contribuyese básicamente a hacer que un producto sea vendible”.<sup>82</sup>

Sin embargo, no sería justo dejar sin protección marcaria a las formas y diseños que otorguen un valor sustancial, con el cual el producto se torna más atractivo y estético, y en los que, en muchos casos, su distintividad las hace funcionar como marcas. Por ejemplo, la línea aerodinámica del automóvil FERRARI Testarossa, la botella del *whiskey* DIMPLE, el diseño de la afeitadora de tres cabezas de PHILIPS, la botella de COCA COLA CLASSIC, una envoltura de caramelos, etc. “En todos estos casos el diseño no es funcional y por lo tanto es protegible”.<sup>83</sup> Más adelante trataremos sobre la funcionalidad de algunos de estos diseños y su posible protección.

El hecho de que una forma estéticamente atractiva pueda ser objeto de protección por vías distin-

tas al derecho marcario -*diseño industrial y derecho de autor*-, no significa que por ello deba quedar excluida de la protección marcaria, “pues la protección en uno y otro caso responde a criterios y fines diferentes y no excluyentes”.<sup>84</sup>

La función de estas figuras es distinta: el *diseño* protege únicamente el aspecto visible -*forma*-, por lo cual es inseparable del producto. Los diseños industriales tienen como función dar a los productos que los incorporan una apariencia especial, un aspecto original, estéticamente atractivo para el público consumidor, sin modificar sus cualidades propias desde el punto de vista de su utilidad, y su procedencia u origen empresarial es irrelevante. El *diseño industrial* protege el valor agregado que la innovación formal otorga al producto.

El derecho de autor protege la *forma de expresión de las ideas* literarias o artísticas contra la reproducción, comunicación, distribución no autorizada, con independencia de su aplicación o utilización, mérito o destino, y no interesa la indicación de la fuente u origen empresarial. (Sin embargo, una obra podría en algunos casos ser distintiva e indicar la procedencia empresarial). En cambio, la *marca tridimensional* cumple la función de identificar y distinguir el producto de otros similares y, además, indicar la fuente o la procedencia empresarial, y está solo vinculada al producto o servicio, es decir, puede ser físicamente separable de él y lograr una autonomía. Mientras el bien en sí puede ser de copia libre. Siempre que no haya otro derecho de propiedad intelectual inmerso, la *marca* representa un elemento privativo.<sup>85</sup>

En conclusión, nada debería impedir que se pueda reconocer la protección marcaria de una creación formal protegida *por vía de diseño industrial o como obra de arte aplicado*. “Pero en este caso ya no se estaría protegiendo al di-

seño mismo, sino a su función sobre los bienes y servicios que lo utilizan como elementos distintivos... y su protección estaría circunscrita a su uso como signo distintivo de un producto o servicio, no como Diseño Industrial".<sup>86</sup>

Se ilustra con un ejemplo irreal. El autor de una obra de artes plásticas, la escultura griega "LA VICTORIA DE SAMOTRACIA" o "LA VENUS DEL MILO", decide fabricar envases para diversos usos. Obviamente, como autor puede invocar protección por el solo hecho de la creación e impedir su reproducción, comunicación, distribución en cualquier forma o por cualquier procedimiento conocido o por conocer. Como fabricante de los envases para cualquier contenido (perfumes, cosméticos, licores, refrescos, etc.), podría invocar protección por vía del diseño industrial. En caso de que su negocio fueran los perfumes, podría registrar por vía marcaría el signo consistente del envase con la forma de la escultura.

Entonces, sí podría ocurrir una interesante superposición de regímenes de protección entre la marca, el modelo industrial y la obra de arte aplicado en el caso de creaciones de forma. Un envase protegido a título de modelo industrial y de obra de arte aplicado podría, a lo largo de los años, haberse constituido en el auténtico signo distintivo de este, aun más que la marca denominativa. Exhibido en un supermercado, el envase se percibe a más distancia que la marca, como por ejemplo las botellas de COCA COLA.<sup>87</sup>

Según expresan BERTONE y CABANELLAS, el desarrollo de la aptitud marcaría de la creación de forma puede considerarse una vez concluida la protección del modelo. Es decir, es posible el registro marcarío del envase siempre que el otro título de propiedad industrial (*diseño*) haya caducado, y, claro está, siempre que se solicite el registro marcarío, pues la protección marcaría no opera "ipso jure" por la pérdida de los

derechos exclusivos inherentes al modelo".<sup>88</sup>

Entonces, el titular del diseño industrial vencido puede solicitar su registro como marca, siempre que los competidores no hayan utilizado el envase aprovechándose de la caducidad del modelo, con lo cual se perdería la capacidad distintiva y, por ende, la aptitud marcaría. Por el contrario, si se pretende obtener el título de diseño industrial para un signo distintivo consistente en una creación de forma, este necesariamente debe reunir todos los requisitos para ser protegible como diseño (novedad y carácter singular). No obstante, en muchos casos podrían carecer de novedad.

No coincidimos con lo señalado por estos autores. En nuestro criterio, nada impide que una creación de forma protegida como diseño industrial pueda ser protegida como marca simultánea y concurrentemente. Más allá de la prohibición que incluyen la ley española y la Directiva, la cual nos parece equivocada, debe quedar claro que el diseño industrial protegería el valor agregado que da la forma al producto y lo hace más atractivo para el consumidor, mientras en el caso de la marca se protegería la capacidad de distinguir ese producto y de indicar la fuente u origen empresarial. Por lo tanto, los dos regímenes están enfocados en diferentes aspectos relacionados con la propia naturaleza de cada disciplina. En la Comunidad Andina, como vimos anteriormente, se reconoce la protección marcaría de las formas tridimensionales -siempre que cumplan los requisitos anotados-, a pesar de existir protección particular para estas como *diseño industrial o como obra de arte aplicado*. En algunas legislaciones marcarías nacionales, como es el caso de Perú (Decreto Ley 2617) o de Costa Rica, encontramos este principio de *doble protección* cuando determinan que pueden consistir marcas, entre otros los signos o medios, las

formas tridimensionales entre las cuales se incluyen los envoltorios, los envases, la forma no usual del producto o sus presentaciones y cualquier combinación de signos o medios. Evidentemente, esta doble protección en el marco de la propiedad industrial podrá operar en la medida en que no haya una prohibición expresa para el registro de marcas, como la tienen la ley española y la Directiva.

La citadas normas se consideran ejemplares para otras legislaciones internas de los países de América Latina, pues no hay, en estricto sentido jurídico, fundamento técnico para impedir la doble o triple protección, es decir, el registro marcarío de formas tridimensionales protegidas bajo un título de *diseño industrial o como obra de arte aplicada*, siempre y cuando tengan suficiente capacidad distintiva, o sea, que no provoquen *riesgo de confusión* con otros signos tridimensionales, denominativos, gráficos o mixtos.<sup>89</sup>

Como habíamos señalado, la Decisión Andina 486, así como la ley peruana o la costarricense, determina en forma expresa que las formas de los productos, sus envases o las envolturas pueden constituir marcas. Entonces, obviamente, permite la superposición de regímenes de protección: la protección marcaría de formas tuteladas como obras de arte aplicado y como diseños industriales.

## 5. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE DERECHO MARCARIO Y DERECHO DE AUTOR

Es importante anotar que una marca, entendida como un signo distintivo, susceptible de representar gráficamente, que sirve en el mercado para distinguir los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, puede en determinados casos ser objeto de un derecho de autor. Dicho de otra manera, un signo distintivo puede ser tutelado por el derecho



autoral, sea una marca denominativa, gráfica o mixta, sea esta registrada o no.

Partamos de que una *marca denominativa* con suficiente originalidad-criterio en principio relativo-, puede ser protegida por la legislación de derecho de autor. Si en determinados casos, dependiendo del aporte personal-originalidad e individualización-, el título de una obra es también protegible por el derecho autoral, no encontraríamos entonces impedimentos para la protección por derecho de autor de un signo distintivo denominativo con características creativas.

La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica consideraba que si una marca denominativa era lo suficientemente original debería, sin condición, estar protegida también como obra del ingenio. Esa corte tomaba como ejemplo palabras -SUPERCALIFRAGILISTICO ESPIALIDOSO- utilizadas en una famosa obra audiovisual (cinematográfica) y determinaba que, de ser esa expresión una marca, no existiría impedimento jurídico para la protección por vía del derecho de autor.<sup>90</sup>

En el caso de un *signo figurativo, el dibujo, diseño, logotipo o el modelo*, en muchos casos podrán obtener protección, no solo bajo la figura del diseño industrial (siempre que cumpla determinados requisitos), sino también bajo la protección que se dispensa a las obras del ingenio de carácter creador, considerando que esas obras se encuentran protegidas cualquiera que sea su mérito o destino (obviamente siempre que cumplan determinados requisitos). Es decir, poco importa al derecho autoral, para otorgar su tutela, que la expresión figurativa original se utilice como signo distintivo. Como habíamos anotado, nos encontramos ante un caso de triple acumulación.

Mencionamos, además, que los criterios enunciados también funcionan a la inversa. Es decir, una

*obra artística* puede considerarse como marca e invocar su protección, siempre que sea distintiva, susceptible de representación gráfica y no incurra en las prohibiciones absolutas -en cuanto al signo per se- y relativas -en cuanto a derechos de terceros- para el registro marcario.<sup>91</sup>

Igual caso sucede con el *título de la obra*. Si el autor de una obra literaria cuyo título es "Travesuras de la niña mala"<sup>92</sup>, obtiene la protección autoral de ese título por considerarse original y por individualizar la obra, podrá también solicitar el registro marcario de ese título.

Obviamente, el autor podrá impedir que el título de su obra sea registrado o usado por un tercero no autorizado que pretende registrarlo o explotarlo como signo distintivo.<sup>93</sup> *"El uso como marca del título de la obra ajena pretende aprovecharse del prestigio de la creación primigenia, o crear confusión en el público entre dicha creación y el producto o servicio que aspira identificar con el mismo signo"*.<sup>94</sup>

El título o parte de él, agregamos nosotros, pues muchas veces existen obras muy conocidas y sus títulos o partes de esos títulos son del conocimiento público -títulos notorios-, motivo por el cual de su uso o su registro podrían resultar actos de aprovechamiento indebido y, por supuesto, el autor o sus herederos deberían tener la facultad de prohibirlos.

Debemos señalar que un título original tutelado por el derecho autoral (siempre que no esté expresamente prohibido su registro) funcionará como signo distintivo. Sin embargo, un título no protegido por el derecho de autor, por carecer del esencial requisito de originalidad, también podría funcionar perfectamente como marca, incluso podría llegar a ser una marca notoria o reputada o de alto renombre, y se le concedería una protección especial que supera en gran medida la tutela de las marcas comunes.

Por ejemplo, y siguiendo ahora

con obras musicales, encontramos títulos muy comunes, genéricos o banales, como "te amo", "la noche", "el amor", "tú"<sup>95</sup>, que carecen de cualquier rasgo de creatividad y no individualizan la obra, por lo cual carecen de protección por el derecho de autor. Lo mismo ocurre en los títulos de asignaturas o materias, ciencias o temas específicos, como "Derecho societario", "Estadística", "Patente biotecnológica". No obstante, estos y aquellos mencionados podrían funcionar perfectamente como signos distintivos. De forma ejemplificativa, pensemos que la expresión "tú" podría registrarse para proteger cualquier producto, claro está, siempre que no se encuentre un registro o solicitud anterior perteneciente a un tercero con esta denominación para proteger productos idénticos o similares.

Como es lógico, si se puede impedir el registro marcario del título de la obra, también se podrá impedir el registro marcario de una obra como tal o de partes o segmentos de esta. Por lo general, este es el caso de obras de arte plástico<sup>96</sup>, entre otras la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura, la fotografía, la arquitectura, y obviamente el caso de las obras de arte aplicado. Las acciones que pueda ejercer el autor para impedir el registro de un signo distintivo no afectan de modo alguno las acciones que pueda interponer en el ámbito del derecho de autor. En el caso de estas obras, podría pretenderse el registro de un signo gráfico o de un logotipo o diseño que acompañe a la parte denominativa del signo. También, un tercero no autorizado podría pretender el registro de una marca tridimensional usando como base una determinada escultura o realizando una adaptación tridimensional de alguna de las obras indicadas.

Podría existir una interesante superposición de regímenes en el caso de la obra arquitectónica, protegida por el derecho de autor

y, a la vez, mediante la protección que concede la propiedad industrial a las “apariencias distintivas”<sup>97</sup> (*tradedress*).

Asimismo, podría ocasionar serios problemas el pretender el registro marcario de fragmentos de una obra, por ejemplo una literaria, fragmentos que identifiquen claramente de qué obra se trata. Por ejemplo, pretender el registro de una marca de servicios o de un nombre comercial denominado “En un lugar de la Mancha”. En este caso, tomando en cuenta el derecho marcario, esa expresión podría funcionar como signo distintivo, pero el autor o sus herederos (en el hipotético caso de que los hubiera) podrían oponerse a cualquier supresión, adiciones o modificaciones que se realicen de la obra (derecho moral de integridad).

Un caso similar podría suceder con las obras musicales. Por ejemplo, se intenta utilizar sin autorización un fragmento de una determinada obra musical para obtener su registro como marca auditiva. Incluso, se podría pretender el registro de una marca olfativa, usando sin autorización una fórmula química protegida por el derecho inventivo, tema que escapa al alcance de estos comentarios.

Cabe recalcar que, si el autor o autores de las obras mencionadas a manera de ejemplo solicitaran el registro marcario de sus creaciones, no existiría obstáculo alguno para otorgarlo, siempre que cumpla los requisitos exigidos por el derecho sobre los signos distintivos. Entonces, obtiene acumulativamente la protección marcaria de una determinada obra tutelada también por el derecho de autor. En el caso específico de una creación formal, podría proteger su creación mediante la legislación autoral como obra de arte aplicado y mediante la legislación de propiedad industrial como diseño industrial y signo distintivo, como lo habíamos mencionado.

En conclusión, la frontera entre lo marcario, industrial y lo artístico ha

sido de alguna manera delimitada por las legislaciones. No obstante, como ya analizamos, la doctrina y la jurisprudencia han tratado de esclarecer estos márgenes fronterizos o esta interrelación, sin lograr llegar a un punto coherente y claro, razón por la cual aquellas, las legislaciones, han adoptado sistemas de protección diferentes.

<sup>1</sup>LIPSZYC, Delia. “Derecho de autor y derechos conexos”. Ediciones UNESCO, CERLALC, ZAVALLIA. Buenos Aires, 1993. p. 86.

<sup>2</sup>ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “El nuevo derecho de autor en el Perú”. Primera ed. Perú Reporting. Editorial Monterrico S. A. Lima, 1996. p. 268.

<sup>3</sup>Citado por OTERO LASTRES, José Manuel: “El modelo industrial”. Editorial Montecorvo S. A. Madrid, 1997. p. 386.

<sup>4</sup>ARTEAGA BRACHO, Miguel. “Material de apoyo”. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Posgrado en Propiedad Intelectual (EPI). Mérida, 1996.

<sup>5</sup>ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “El nuevo derecho de autor en el Perú”. Primera ed. Perú Reporting. Editorial Monterrico S. A. Lima, 1996. p. 269.

<sup>6</sup>*Ibidem*.

<sup>7</sup>OTERO LASTRES, José Manuel. “Los diseños industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena en Lecciones de Propiedad Industrial”, Editorial Diké, Medellín, 2002, p. 173.

<sup>8</sup>ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “Estudios de derecho de autor y derechos afines: el arte aplicado a la industria”. Editorial Reus. Madrid, 2007. p. 481.

<sup>9</sup>OTERO LASTRES, José Manuel. Creaciones estéticas. El diseño industrial. En “Manual de la propiedad industrial”, Marcial Pons, Madrid, 2009.

<sup>10</sup>CORRAL PONCE, Alfredo. “Temas actuales de propiedad intelectual. Una perspectiva latinoamericana: interrelación entre la propiedad industrial y el derecho de autor. Romero Corral Abogados. Quito, Ecuador. 2014.

<sup>11</sup>BAYLOS, Hermenegildo. “Tratado de derecho industrial”. Editorial CIVITAS, Madrid, 1993. p. 798.

<sup>12</sup>OTERO LASTRES, José Manuel. “El modelo industrial”. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1997. p. 87.

<sup>13</sup>Tanto la doctrina y la jurisprudencia como algunas legislaciones diferencian entre los modelos artísticos y los modelos industriales comunes. PERET, citado por OTERO LASTRES, señala que cabe “dividir los criterios propuestos en el Derecho Comparado para diferenciar los modelos artísticos de los modelos industriales en dos grupos. A saber: los criterios cuantitativos que establecen la distinción sobre la base de la originalidad; y los criterios cualitativos, según los cuales la diferencia no radica en el grado de originalidad, sino en su naturaleza. Dentro de los criterios cualitativos la posición de KOHLER es interesante. Señala que es preciso distinguir en materia de creaciones estéticas entre la “creación de configuración” y la pura “creación de sentimiento”. Las obras de arte (en las que se incluyen las de arte aplicado) son “creaciones de configuración”, en tanto que los modelos son “creaciones de sentimiento”, ya que se trata de formas que causan una impresión estética, pero que no in-

corporan una idea. El modelo es el adorno en sí, no el adorno originado por medio de la agregación de una imagen. En los criterios cuantitativos, la mayoría coinciden en que entre las creaciones protegibles como obras de arte aplicado y las creaciones protegibles únicamente como modelos industriales existe una diferencia de grado en su “contenido estético” (Otero Lastres, op. cit., pp. 387-393).

<sup>14</sup>BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 800.

<sup>15</sup>*Ibidem*.

<sup>16</sup>MORENO, Breuer. “Tratado de patentes de invención”. T.I. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1957.

<sup>15</sup>KOHLER, Citado por VILLALBA, Carlos. “El derecho de autor y la aplicación industrial de las obras”. EN: VII Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, del autor, el artista y el productor. Stgo. de Chile, abril, 1992. p. 73.

<sup>16</sup>*Ibidem*.

<sup>17</sup>BAYLOS, Hermenegildo. Ob. cit. p. 801.

<sup>18</sup>Esta doctrina estuvo reconocida en la Ley sobre Derecho de Autor italiana de 1941 y ha sido reconocida en algunas legislaciones. Cabe resaltar que, dentro de los países de la Comunidad Andina, Colombia reconoce en su ley autoral nacional la doctrina mencionada. Sin embargo, por la preeminencia del derecho comunitario andino, el art. 6 de la ley colombiana que hace referencia a la accesoriedad o disociabilidad habría quedado inaplicable.

<sup>19</sup>PACHON MUÑOZ, Manuel, citado por ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “Derecho de autor”, op. cit., p. 265.

<sup>20</sup>*Ibidem*.

<sup>21</sup>*Ibidem*.

<sup>22</sup>BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 801.

<sup>23</sup>ANTEQUERA PARRILLI, Ricardo. “Derecho de autor”, op. cit., p. 265.

<sup>24</sup>BAYLOS, Hermenegildo, op. cit., p. 802.

<sup>25</sup>GOMOT, citado por OTERO LASTRES, op. cit., se pregunta cuál criterio permite distinguir entre el “arte puro y el arte industrial”. A continuación afirma que no se pueden distinguir dos clases de arte, “pues la unidad del arte es un dogma”. Asimismo, señala que el “arte es uno en su esencia, aunque se aplique a la industria”.

<sup>26</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, op. cit., p. 86.

<sup>27</sup>Según Otero Lastres, “acumulación” significa que el titular de un dibujo o modelo industrial puede invocar, para el conjunto de su obra, bien varios sistemas de protección simultánea, bien, a su elección, uno de estos. Dos presupuestos caracterizan a este concepto, a saber: el primero, que idénticos elementos ornamentales de una creación formal determinada, considerada como conjunto inseparable, sean protegidos por varias legislaciones. Por esto, cuando en una misma creación de forma ciertos elementos se protegen, por ejemplo por derecho de autor y otros por propiedad industrial, no puede hablarse de acumulación, sino más bien de “protección concurrente”, pues cada una de estas leyes protege diferentes elementos ornamentales de la creación de forma. Entonces, si uno de estos elementos es ilícitamente reproducido, el titular no podría invocar las dos leyes sino tan solo la correspondiente. En consecuencia, las dos leyes no pueden acumularse en orden a un elemento concreto. La segunda caracterización es que el titular de la creación formal puede beneficiarse al mismo tiempo de la protección de las diferentes leyes o de una sola de ellas. Por ello, si dos o más sistemas inciden sobre los mismos elementos de una creación de forma, pero el titular de esta no puede invocarlos al mismo tiempo, tampoco hablamos de acumulación. Para que pueda hablarse de acumulación,

es absolutamente necesario que los distintos sistemas incidan sobre la misma forma estética y que su titular pueda invocarlos simultáneamente o por separado.

<sup>28</sup>BAYLOS, Hermenegildo, *op. cit.*, p. 802.

<sup>29</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 87.

<sup>30</sup>*Ibidem.*

<sup>31</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 87.

<sup>32</sup>*Ibidem.*

<sup>33</sup>OTERO LASTRES

<sup>34</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 118.

<sup>35</sup>*Ibidem.*

<sup>36</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 119.

<sup>37</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 120.

<sup>38</sup>*Ibidem.*

<sup>39</sup>DESBOIS., citado por BAYLOS, Hermenegildo, *op. cit.*, p. 802.

<sup>40</sup>Sobre consecuencias derivadas del sistema de acumulación, trataremos más adelante.

<sup>41</sup>Sobre las críticas al sistema de la "unidad del arte", trataremos más adelante.

<sup>42</sup>OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 383.

<sup>43</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel. "Manual de la propiedad industrial". Marcial Pons, segunda edición, Madrid, 2013.

<sup>44</sup>ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, *op. cit.*, p. 160.

<sup>45</sup>Para la protección de los autores de diseños o modelos de bisutería, joyería, orfebrería, fabricación de muebles, prendas de vestir, etc.

<sup>46</sup>FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos. "El derecho de autor y los derechos conexos en los umbrales del año 2000". En: Primer Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual.

Derechos de autor y derechos conexos en los umbrales del año 2000. Madrid, octubre de 1991. p. 115.

<sup>47</sup>Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). "Guía del Convenio de Berna" (autor: Claude Masouyé). Ginebra, 1978. pp. 23-24. Citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor", *op. cit.*, p. 261.

<sup>48</sup>*Ibidem.*

<sup>49</sup>FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos, *op. cit.*, p. 116.

<sup>50</sup>PEROT-MOREL, citado por OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 162.

<sup>51</sup>Pueden señalarse entre los problemas el caso del derecho moral (derecho de integridad) y sus posibles modificaciones a los concesionarios de dibujos y modelos por parte del autor de la obra aplicada, la falta de concesión de un período de gracia para explotar la creación sin que el requisito de novedad se pierda con la divulgación; la utilización del criterio de inconfundibilidad con otros dibujos y modelos, criterio que corresponde más a los signos distintivos. Sobre los problemas de aplicación de este sistema existe un riguroso estudio realizado por el Livre Vert sur la protection juridique des dessins et modèles industriels, formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas en 1991, el cual pretende establecer una protección comunitaria que supere el ámbito nacional para estas creaciones formales. Ver también: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor", *op. cit.*, p. 270.; OTERO LASTRES, José Manuel, *op. cit.*, p. 157.

<sup>52</sup>Francia, España, Portugal, Decisión 351, ley autoral de Ecuador, Perú, Panamá, México, Honduras, ley-tipo de la OMPI sobre dibujos y modelos industriales, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales de Costa Rica, entre otras.

<sup>53</sup>ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor", *op. cit.*, p. 268.

<sup>54</sup>FERNÁNDEZ BALLESTEROS, Carlos, *op. cit.*, p. 116.

<sup>55</sup>Algunas legislaciones no permitían el registro de diseños industriales referentes a indumentaria.

<sup>56</sup>ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor", *op. cit.*, p. 269.

<sup>57</sup>*Ibidem.*

<sup>58</sup>ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor", *op. cit.*, p. 260.

<sup>59</sup>ARTEAGA BRACHO, Miguel. "Material de apoyo". Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Posgrado en Propiedad Intelectual (EPI). Mérida, 1996.

<sup>60</sup>Al referirse a "las formas", las legislaciones lo hacen en un sentido amplio y general. Han reemplazado la expresión formas bidimensionales o tridimensionales por la expresión global "las formas".

<sup>61</sup>MARQUEZ, Thaimy. "Manual para el examen de marcas en las oficinas de propiedad industrial de los países andinos". SARPI, OMPI, Caracas, 1995, p. 29.

<sup>62</sup>La Decisión 486, en su artículo 134, con similar redacción determina que "constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica...".

<sup>63</sup>Envases, envolturas y forma del producto son términos que deben interpretarse en sentido general y amplio, incluyendo cualquier tipo de botellas, cajas, latas, recipientes, etc., todos susceptibles de registro marcario, siempre que:

a) sean inusuales, b) no estén contemplados en las excepciones anotadas y que se detallarán más adelante y c) posean una adecuada capacidad distintiva. Incluso, en muchas ocasiones, los envases y envolturas constituyen un medio eficaz para distinguir los productos que los contienen. Así lo dispone la exposición de motivos de la ley de Argentina, en su artículo primero. Un ejemplo de este tipo de marca son las botellas características del whiskey DIMPLE, la bebida COCA-COLA CLASSIC o el perfume SALVADOR DALI.

<sup>64</sup>BERTONE, Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. "Derecho de marcas". Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989, p. 349.

<sup>65</sup>BENTATA, Víctor. "Reconstrucción del derecho marcario". Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 124.

<sup>66</sup>BERTONE, Eduardo, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, *op. cit.*, p. 350.

<sup>67</sup>*Ibidem.*

<sup>68</sup>La jurisprudencia argentina el 16 de octubre de 1981, de La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal, Sala Civil y Comercial, SALA II, en su fallo UNILEVER Ltda. c. PANAMERICANA DE PLASTICOS S. A., afirmó que "en materia de envases no se puede pretender una originalidad absoluta -dificilmente es esta concebible en materia marcaria en general- mas de allí no se sigue que deban ser autorizados signos que carecen de novedad, puesto que ello significaría dar por tierra con el régimen de la ley de marcas".

<sup>69</sup>Se afirmaba en 1970 en el fallo FÁBRICA ARGENTINA DE ALPARGATAS S.A. c. INDAGO S. A. de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso, Sala I de lo Civil y Comercial el 15 de diciembre de 1970. La legislación argentina admite el registro como marcas de los relieves con capacidad distintiva -suelas de calzado y las cubiertas de neumáticos-, pero la jurisprudencia y ley anotadas dejan sin resolver un punto importante: ¿Cuándo existe esa capacidad?

<sup>70</sup>En INGRATTA S. A. c. Dirección Nacional de Propiedad Industrial, fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I, el 2 de marzo de 1984 se sostuvo que se "debe determinar en cada caso si el relieve propuesto contiene elementos tales que permitan aceptar la novedad relativa imperada por el ordenamiento o si, de otro modo, los signos diseñados no resultan idóneos por su imprecisión, vulgaridad o generalidad para identificar el producto". Por último, en PANAMERICANA DE PLASTICOS c. ALPARGATAS S. A. la Sala III, el 29 de octubre de 1985, estableció que "la Legislación Marcaria ha autorizado siempre el registro de relieves como marcas, siempre y cuando satisficieran las condiciones relativas a la especialidad, novedad y singularidad. Es por eso que debe determinarse, en cada caso particular, si se encuentran reunidos dichos requisitos, los que otorgarán a la denominación la capacidad distintiva indispensable para su registro".

<sup>71</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA: "Derecho de marcas". Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1990, p. 81.

<sup>72</sup>MARTÍNEZ, Miguel, citado por Fernández NÓVOA, *op. cit.*, p. 83.

<sup>73</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA, *op. cit.*, p. 85.

<sup>74</sup>BENTATA, Víctor, *op. cit.*, p. 125.

<sup>75</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA, *op. cit.*, p. 85.

<sup>76</sup>BENTATA, Víctor, *op. cit.*, p. 125.

<sup>77</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA, *op. cit.*, p. 84.

<sup>78</sup>*Ibidem.*

<sup>79</sup>MARQUEZ, Thaimy, *op. cit.*, p. 31. <sup>79</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA, *op. cit.*, pp. 84 y 85.

<sup>80</sup>"Revista de Derecho Industrial", 1985, tomo 7, p. 356, citada por BERTONE, Eduardo y CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, p. 332.

<sup>81</sup>MARTÍNEZ, citado por FERNÁNDEZ NÓVOA, *op. cit.*, p. 90.

<sup>82</sup>FERNÁNDEZ NÓVOA, *op. cit.*, p. 86.

<sup>83</sup>*Ibidem.*

<sup>84</sup>BENTATA, Víctor, *op. cit.*, p. 127.

<sup>85</sup>MARQUEZ, Thaimy, *op. cit.*, p. 30.

<sup>86</sup>BENTATA, Víctor, *op. cit.*, p. 131.

<sup>87</sup>ARTEAGA BRACHO, *op. cit.* p. 72, 73.

<sup>88</sup>BERTONE, Eduardo, CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo, *op. cit.*, p. 351.

<sup>89</sup>*Ibidem.*

<sup>90</sup>En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de España afirma el último supuesto anotado, al decidir que una forma tridimensional -una botella con forma de mono- era una marca- envase que incurría en riesgo de confusión con las prioritarias marcas denominativas ANIS DEL MONO y LICOR DEL MONO (ARQUEZ, Thaimy, *op. cit.* p. 33.).

<sup>91</sup>BENTATA, Víctor. "Material de apoyo". Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Posgrado en Propiedad Intelectual (EPI). Mérida, 1996.

<sup>92</sup>Sobre marcas figurativas y derecho de autor ver: SCIARRA, Armando: "Las obras figurativas y los signos marcarios", en el libro: Memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Montevideo, 1997. Tomo I. p. 380. Citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor". *Op. cit.* p. 254.

<sup>93</sup>Novela escrita en el año 2006 por el autor peruano Mario Vargas Llosa.

<sup>94</sup>La Decisión 344, en el art. 83 referente a los motivos de denegación relativos para el registro marcario, en el literal g), con una redacción poco afortunada incluía solamente a los títulos de obras literarias, artísticas y científicas y no a las obras en general, a continuación añade erróneamente a los "personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor" cuando lo que el derecho de autor protege es la forma de expresión literaria o artística de estos personajes. Los personajes no son obras protegidas por el derecho autoral. Estos errores conceptuales han sido superados con la nueva Decisión 486, la cual en su Artículo 136 literal f) impide el registro marcario de signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero, salvo cuando exista la autorización expresa del titular del derecho autoral.

<sup>95</sup>ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "Derecho de autor". *Op. cit.* p. 255.

<sup>96</sup>Antequera los utiliza como ejemplos en: ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. "El nuevo régimen...". *Op. cit.*, p. 47.

<sup>97</sup>Las que apelan al sentido estético de la persona que las contempla.

<sup>98</sup>El art. 235 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana considera las apariencias distintivas como "todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distinguen en la prestación de servicios o venta de productos".

# Créditos

**Director Ejecutivo ACOPI**  
Luis Jiménez Sancho

**Producción**  
Depto. de Proyección Institucional

**Jefatura**  
Gabriela Zúñiga

**Redacción**  
Rose Marie Thomas E.  
Cecilia Jiménez

**Diseño gráfico**  
Jacqueline Jones Hutchinson

**Fotografía**  
Rose Marie Thomas E.

**Colaboradores**  
Sylvia Alvarado  
Jonathan Lizano Ortiz  
Guillermo Guilá  
Gil Periberg  
Alfredo Corral

**Consejo editorial**  
Luis Jiménez, Director Ejecutivo ACOPI  
Ileana Guillén, Directora Escuela Judicial  
Norma Ureña, Tribunal Registral Administrativo  
Montserrat Alfaro, Asociación de Profesionales en  
Propiedad Intelectual

**Miembros suplentes**  
Gustavo Céspedes, Escuela Judicial  
Sylvia Alvarado, Registro Nacional  
Guadalupe Ortiz, Tribunal Registral Administrativo  
Simón Valverde, Asociación de Profesionales en  
Propiedad Intelectual