

Protección de los Diseños Industriales

MARÍA AUXILIADORA VEGA BARÓN

Arquitecto. Especialista en Propiedad Intelectual. Postgrado en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. Profesora de Taller de Diseño Industrial de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Arte. Universidad de Los Andes. Venezuela. E-mail: mavega@cantv.net

Resumen

El Diseño Industrial desde su concepción técnica abarca una gran variedad de campos así como grados de innovación. Esta variedad propia de la disciplina del Diseño Industrial se traduce, según el lenguaje jurídico de la Propiedad Intelectual, en distintos tipos de protección no sólo corresponde vía Diseño Industrial sino también vía Derecho de Patente, de Marcas e incluso al Derecho de Autor. La protección que obtenga un diseño por una de estas figuras no excluye su protección por otra, esto sólo dependerá de que las creaciones que se desean proteger cumplan con los requisitos exigidos por la Ley; la protección de los diseños puede darse de manera acumulada y/o concurrente dentro de la Propiedad Intelectual.

PALABRAS CLAVES: Diseño Industrial, Marcas, Derecho de Autor, Protección Acumulada

Industrial Design Protection

Abstract

The industrial design from its technical conception embraces a great diversity of subjects as well as degrees of innovation. This variety which is intrinsic of the discipline of the industrial design is interpreted, according

to the legal terms of the Intellectual Property, in different types of protection not only the corresponding one to the industrial design but to the patent rights, brand and even to the author rights. The protection that acquires a design by one of these legal instruments does not exclude its protection by another one, this only will depend that the inventions that are desired to protect fulfil the requirements demanded by Law; the protection of the designs, within the Intellectual Property, can occur in an accumulative and/or concurrent way.

KEY WORDS: Industrial Design, Trademarks, Accumulative Protection

INTRODUCCIÓN

El Diseño Industrial, esta orientado a producir cambios e innovaciones como consecuencia del diseño de productos, su misma existencia se justifica sólo en un contexto innovador. Estos cambios no están restringidos exclusivamente a consideraciones estéticos-formales según lo señalado en la definición de Diseño Industrial de Tomás Maldonado, reconocida oficialmente por el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial en 1969, la cual dice:

«El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos que se desea producir industrialmente. Por propiedades formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino sobre todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista del productor como del usuario» (cfr.Rodríguez.s/f:15)

De tal manera, el resultado formal del Diseño Industrial puede obedecer a distintos aspectos; estéticos, funcionales,

tecnológicos, culturales, de mercado, etc.; o a una conjunción de ellos, lo que trae como consecuencia distintos grados de innovación del producto, que según Riba (2000) pueden clasificarse en tres casos:

«Diseño original

Implica la elaboración de un principio de funcionamiento original para el producto o para un subconjunto, tanto si este realiza una función nueva como una función similar. Los diseños originales se caracterizan por el hecho de que no se dispone de precedentes que sirvan de guía y, en consecuencia, conllevan una tarea laboriosa e imaginativa en las etapas de definición del producto y de diseño conceptual.

Diseño de adaptación

Implica la adaptación de un principio de funcionamiento conocido a una función distinta o la resolución de una función conocida por medio de un principio de solución diferente. En este tipo de diseño, en general es necesaria la elaboración de soluciones originales para algunos de los elementos o subconjuntos.

Diseño de variante

Tan solo implica la variación de las dimensiones o la disposición de determinados elementos o subconjuntos, sin que existan cambios en el principio de funcionamiento ni de la función» (:34-36).

Otra manera de clasificarlos y que resulta más común en el lenguaje técnico es *diseño* y *rediseño*. Entendiéndose por diseño lo que Riba (2000) llama *diseño original*, es decir, el diseño que

no parte de soluciones existentes como sería el caso del rediseño, que es la consecuencia de mejoras realizadas a productos existentes estando comprendidas en este grupo el *diseño de adaptación y de variante* de Riba (2000).

Independientemente de la clasificación que se considere, lo que se pone de manifiesto es que el Diseño Industrial comprende diferentes grados de innovaciones en el producto según sus configuraciones. En tal sentido serán distintas sus formas de protección como bien tutelado por la Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual, es un «*área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo*» (Antequera. 1998: 37). Comprende, por una parte, el **Derecho de Autor y Derechos Conexos**, que incluye una amplia gama de obras literarias, artísticas y científicas tales como, pinturas, dibujos, obras arquitectónicas, novelas, música, fotografía y películas, así como interpretaciones y ejecuciones de artistas y por otra parte, la **Propiedad Industrial**, que incluye entre otros las invenciones, las marcas de productos o servicios, los diseños industriales y los modelos de utilidad.

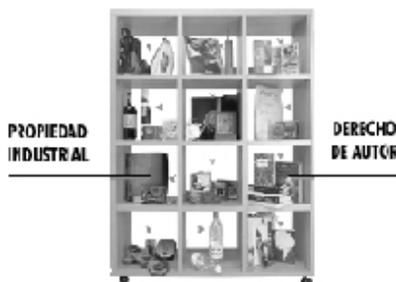


Fig. 1 Fuente «La invención en su hogar». OMPI. 1999:3

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En 1987 Carol Márius, citado por Ibáñez (2000), señala que para el Internacional Council: «*El diseño industrial consiste en coordinar, integrar y articular todos los factores que, de una u otra manera, participan en un proceso constitutivo de la forma de un producto de la industria, dentro de las condiciones que determinan las condiciones de producción de una sociedad dada*» (:399). De tal manera, que para desarrollar un producto que tenga aplicabilidad industrial (Diseño Industrial) el diseñador ejerce su capacidad creativa, por tanto el creador o una persona jurídica autorizada, esta en capacidad para obtener del Estado el derecho exclusivo sobre su producto dentro de la materia de Propiedad Industrial, a través de la concesión de patente o de registro de Diseño Industrial.

Dentro de la legislación sobre protección jurídica de la Propiedad Industrial en Venezuela se pueden apreciar distintas figuras que entran dentro del campo del Diseño Industrial. Veamos cada una de ellas y su relación con el Diseño Industrial.

Patentes

La patente de invención es un título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención por un plazo y en un territorio determinado, a cambio de la divulgación de la misma.

La *invención* es una idea nueva que permite solucionar un problema técnico. Que debe cumplir con los requisitos de

novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para poder ser patentada. Tal es el caso de la pluma fuente con mango contenedor de tinta, en los días en que la pluma debía ser sumergida en tinta o del Tetra Bric, el Velcro, las notas Post-it, la cafetera con filtro, el pañal desechable, el cepillo de dientes, entre otros, cuando al momento de su creación no existían productos similares, es decir, no habían antecedentes. En el caso de la patente de invención el diseñador puede relacionarla con la creación de un *diseño* o, según Riba (2000), con un *diseño original*.



Fig. 2 Cepillo de diente Oral B

El *modelo de utilidad* constituye la otra modalidad de patente, protege creaciones definidas por una forma o disposición que proporciona un efecto utilitario o funcional que antes no tenía (artículo 81 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Dec. 486)).

Buhring citado por Poli (1982) al referirse a la forma de los *modelos de utilidad* se refiere como a «*La unidad de la forma espacial se predica sobre la base de un criterio técnico-funcional; existe forma unitaria cuando ella se dirige a la solución de un problema técnico y todas las características en ella reivindicadas son necesarias o aptas para dicha solución*» (:50). Ejemplos típicos de estos modelos de utilidad son las herramientas ya que su origen histórico se vincula precisamente con el propósito de proteger las innovaciones introducidas en herramientas (Poli. 1982), los juguetes, como el caso de naipes con esquinas redondeadas o bordes reforzados para reducir el desgaste (Poli. 1982), los cepillos de diente cuyas

variaciones en la disposición de las cerdas mejoran el cepillado o el ejemplo de la pluma fuente mejorada al proporcionar medios de inyección de tinta con un depósito hecho de caucho o un sujetador para bolsillo de pecho, el pañal con forma para adaptarse mejor al contorno del niño, los cuchillos con empuñaduras para mejorar el agarre, etc.



Fig. 3 Cepillo de diente Oral B

Baylos (1978) al indicar la importancia de los *modelos de utilidad* señala:

«Se trata de innovaciones menudas, a veces muy simples, que estriban en pequeñas ventajas en el uso de las cosas de que ordinariamente se sirve el hombre actual, que contribuyen de manera efectiva a su comodidad y aumentan constantemente el nivel de sus posibilidades de extraer de los objetos que utiliza el máximo rendimiento... Vienen a traducir de modo tangible el proceso ilimitado de perfeccionamientos técnicos que caracteriza a nuestro modo de vivir, promoviendo todos los días, poco a poco nuevas versiones, variantes más útiles y ventajosas, de los objetos usuales» (:751).

Por lo expuesto anteriormente se puede afirmar que, la figura de *modelo de utilidad* se asimila a la figura de *rediseño* desde el punto de vista funcional y técnico productivo o a la de *diseño de adaptación* de Riba.

Desde la óptica de participación del diseñador industrial en el desarrollo de productos, ésta sería una de las áreas mas

amplias ya que la mayoría de los diseños procuran incrementar las cualidades no solo estéticas sino funcionales y técnicas para desarrollar un producto competitivo.

En la búsqueda por desarrollar un producto mas ventajoso el diseñador establece como requerimientos (variables) prioritarios para su proyecto de diseño los que tienen que ver con los requerimientos **de uso**, interacción directa del producto con el usuario (manipulación, ergonomía, percepción, antropometría, etc); **de función**, principios físico-químicos-técnicos de funcionamiento de un producto (mecanismos, confiabilidad, versatilidad, resistencia, acabado); **estructurales**, componentes, partes y elementos constitutivos de un producto (número de componentes, unión, carcasa, centro de gravedad, etc.) y **técnico-productivos**, medios y métodos de manufacturar un diseño (normalización, estandarización, tolerancias, proceso productivo, embalaje, etc.).

De tal manera, existe la posibilidad «*de que se otorgue una patente de invención para una solución técnica que consista en una modificación formal*» (Baylos.1978:750). Así como una de modelo de utilidad a:

«objetos que resultan modificados en detalles o aspectos de formas que les permite servir mejor su fin. La idea de dar al filo de un cuchillo la forma de una sierra para que realice mas adecuadamente en ciertos casos su función cortante, por ejemplo, incrementa su utilidad, sin aplicar una aportación sensible al progreso técnico ... Esta clase de concepciones contribuyen a aumentar el acervo de medios útiles con que cuenta el hombre. Se trata de

soluciones técnicas modestas; muchas veces incluso de soluciones que no son sin mas obvias; que exigen una cierta dosis de ingenio e imaginación; que estriban en detalles, en alterar la disposición de los elementos de que normalmente esta dotado ya el objeto o en modificar su forma corriente y adicionarle un rasgo nuevo; de modo que tales innovaciones incrementen la utilidad de ese objeto, que así resulta más manejable o de empleo más ventajoso y sencillo, o proporciona efectos útiles que antes no tenía. Así, como un ejemplo más, la disposición de un resorte especial en un cenicero para que desaparezca el cigarrillo una vez consumido; o la construcción de un armario cuyo frente, dada la disposición de sus piezas, puede ser transformado en una mesa plegable, etc» (:792).

Diseño industrial

El *Diseño Industrial*, desde su concepción jurídica, es el aspecto ornamental o estético de un objeto útil. Puede tener características tridi-mensionales, como la forma o la superficie de un objeto, o bidimensionales, como dibujos, líneas o colores.

Los Diseños Industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y de la artesanía: desde relojes, artículos de moda, a instrumentos industriales y médicos; pasando por utensilios domésticos, mobiliario, electrodomésticos, vehículos y estructuras arquitectónicas; así como artículos prácticos, diseños textiles y artículos de ocio, como juguetes y accesorios para animales domésticos,



Fig. 4 Moto BMW c1

en la medida en que se diferencia de otras existente. En cualquiera de estas actividades esta la participación de un diseñador.

Esta figura jurídica la relacionamos al igual que los modelos de utilidad con actividades de rediseño, sin embargo, hay que estar claro que el rediseño en el caso de los Diseños Industriales se trata de un *rediseño estético-formal*.

Las creaciones formales (Diseño Industrial) en su globalidad son parte del campo de acción de los diseñadores industriales. En la medida en que se pretende «*con la modificación formal postulada dar al objeto una configuración de fantasía, que responda a exigencias estéticas, a concepciones originales o simplemente a dar satisfacción al gusto o a la moda*» (Baylos.1978:770). Para lograrlo el diseñador, dentro del proceso de diseño, al establecer los requerimientos de diseño le da prioridad a los requerimientos **formales**, referidos a los caracteres estéticos de un producto (estilo, unidad, interés, equilibrio, superficie) (Rodríguez.s/f:59). Lo que se pretende es obtener un producto no mas ventajoso, sino mas atractivo y llamativo aumentando así su valor comercial.

Marcas

La *marca* es «*un signo distintivo cuya función principal es la de distinguir e individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otro*» (ADCV.2000:68)

«La marca señala al producto, no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar

más, de la clase de productos que forman todos los que vienen designados por ella (...) caracterizados por su uniformidad y homogeneidad, hasta el punto de ser todos iguales: lo mismo da adquirir uno que otro cualquiera de la clase que forman todos» (Baylos. 1978:842,843).

De tal manera, que al ser los productos iguales la impresión que tenga el público consumidor con uno de estos productos, buena o mala, se reflejará en todos los de su misma clase. Además de esta capacidad de individualizar, de identificarse con una clase de productos, la marca tiene la facultad de distinguir unos productos o servicios de otros dependiendo de su procedencia.

Una *marca* es cualquier combinación de palabras, letras, cifras o dibujos, imágenes, símbolos, olores o incluso sonidos musicales. «*También puede consistir la marca en una combinación tridimensional de masas. Es la marca-envase, es decir, aquel recipiente o contenedor que asume una determinada forma, con la que se pretenda sea distinguido el producto*» (Baylos. 1978: 839). Ejemplo típico de objetos tridimensionales son los envases de *Coca-Colay* de *TOBLERONE*.



Fig. 5 Chocolate Toblerone

Hoy día, las *marcas tridimensionales* se extienden a un sector mas amplio, que solo el de la *marca-envase*, en la medida en que la marca se integra a la empresa en la búsqueda de una identidad, de tal manera que, no hace falta ver en los productos una marca denominativa, gráfica o mixta para **identificar** su procedencia

y **distinguir** la clase de producto de que se trata. Se trata de productos que en si mismos constituyen la marca, por lo que estaríamos en presencia de marcas tridimensionales pero que también se pudieran llamar *productos-marca*. En este sentido la marca-envase, la mas común, viene siendo una particularidad de éstos, por lo que, en un futuro la marca tridimensional o marca-producto pudiera contemplar una clasificación dependiendo de la función que cumpla el producto adicional a la propia de una marca, por ejemplo marca-envase, marca-herramienta, marca-mobiliario.

Una marca registrada ofrece protección a su titular garantizándole el **derecho exclusivo** a utilizarla para identificar **productos o servicios**, o a autorizar su utilización a terceros.

Las *marcas* generalmente tienen componentes compositivos (color, textura, formas, materiales) que la caracterizan. Cuando se diseña un producto para una empresa que incorpora una marca determinada, como: SONY, LEGO, Oral B o KIPLING, aún cuando se esta trabajando con productos de una línea nueva existen requerimientos de diseño, que en el caso de KIPLING pudieran ser: costuras a la vista, tipo de cremallera, materiales, entre otros, que hay que mantener o resaltar para que la lectura del nuevo producto se relacione con la empresa, buscando así una «identidad corporativa», de tal manera, se persigue que **el diseño refuerce la marca** para que los consumidores puedan identificar y comprar el producto con plena **confianza**, sobre la base de la **reputación y calidad** del producto indicadas por su marca exclusiva. De tal manera que la marca añada significado y valor a los productos.

A este respecto Fiell Charlotte y Peter (2000) afirman:

«El concepto de «personalidad de marca» también se está convirtiendo en un factor importante en el mercado, pues los fabricantes intentan diferenciar sus productos de los de sus competidores. Por ello los aspectos relacionados con las marcas interesan cada vez más a los diseñadores industriales que trabajan con empresas con una identidad de marca establecida o necesitan incorporar nombres de marcas o logotipos en sus planes de diseño generales.

La presentación de un «estilo de la casa», tanto en los productos como en los envases, es fundamental para establecer una identidad de marca. Por ejemplo la estética funcionalista de los productos de **Braun** y el vocabulario de alta tecnología de **Bang & Olufsen** los hacen reconocibles al instante» (:593).

Actualmente, el trabajo de los diseñadores en la diferenciación de productos mediante la marca es básico, sobre todo en aquellos sectores en los que es difícil distinguir un producto de otro por sus prestaciones.

Protección acumulada y/o concurrente de los diseños industriales dentro de la propiedad industrial

En los puntos anteriores se ha expuesto la posibilidad de que creaciones formales sean protegidas por Patentes, por registros de Diseño Industrial e incluso por registro de Marca. En algunos casos en el Diseño Industrial pueden concurrir simultáneamente más de una protección dentro de la Propiedad Industrial de tal manera que se establecerá en primer término

la vinculación que puede existir entre el sistema de protección de Patentes y el sistema de registro del Diseño Industrial y en segundo término el sistema de registro de Marcas con el de sistema de Diseño Industrial.

El derecho de patentes y el derecho de diseño industrial

Ocurre con cierta frecuencia, tal y como lo señala Otero Lastres (1977), que *«por la puesta en práctica de una invención se obtiene un objeto que presente una forma original y nueva que lo hace más atractivo para el consumidor. La forma de éste objeto reúne, por tanto, los requisitos necesarios para dar lugar a un derecho de dibujo o modelo industrial»* (:203,204). De tal manera, veremos si, según la Dec. 486, la forma del objeto que cumple una función técnica puede ser protegida como Diseño Industrial.

En el artículo 116 b) de la Dec. 486 existe un principio de excepción para las formas nuevas y originales que no pueden ser consideradas Diseño Industrial que señala:

«Artículo 116.- No serán registrables:

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviere dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.»

De lo anterior se desprende que para que pueda aplicarse la norma contenida en este literal se requieren: por una parte, que la apariencia sea inseparable de la invención y por la otra

que la invención no incorpore una forma original, «*aporte arbitrario del diseñador*».

Veamos el primer requisito exigido en el literal b) del artículo 116 de la Dec. 486:

- En lo concerniente a la primera consideración, «*los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica*» es decir, cuando los elementos de forma de un determinado objeto son inseparables del objeto que es consecuencia de una invención, se desprende, a *contrario sensu*, que si los objetos de forma son separables del resultado técnico producido, la creación de forma de una invención será protegible por el derecho de los Diseños Industriales. Ahora bien, expondremos algunos criterios, expuestos por Otero Lastres (1977), a tener en cuenta para determinar cuando son separables o inseparables los elementos de forma de un objeto, de los elementos constitutivos de la invención patentable:

El de la multiplicidad de las formas. Este criterio se puede enunciar así: si un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico, existe una disociación entre la forma del objeto y el resultado industrial. La mayoría de la doctrina ha llegado a la conclusión de que si un objeto puede revestir múltiples formas sin que por eso varíe la función técnica que el mismo cumple, existe una fuerte presunción de separabilidad.

El criterio de la incidencia de la valoración de la forma del objeto sobre el resultado por este producido. Se trata de un criterio que establece que si la forma ha sido concebida en razón de su carácter utilitario, modificando la forma se cambiaría el resultado producido por el objeto. Por el contrario, si la creación de forma únicamente sirve para ornamentar un determinado producto, cuando se varíe esta forma no se producirá modificación alguna en la función técnica que cumple el correspondiente objeto. De este modo, la separabilidad entre la forma y el resultado técnico existirá cuando al variar la forma permanece inmutable el resultado técnico producido por un determinado objeto.

El criterio de los contornos. Contempla que lo que se debe examinar es el dibujo o modelo, la configuración, el «contorno» y averiguar si produce un resultado industrial. Si la forma realizada provoca *ipso facto*, *ipso destinato*, cualquier ventaja industrial, hay inseparabilidad entre la forma y la invención. Al respecto señala Otero Lastres (1977) que el criterio de los contornos no trata en realidad de determinar si hay o no la separabilidad entre la forma y la función utilitaria de un objeto, sino que se limita a establecer simplemente si la forma de un objeto cumple una función técnica.

Estos criterios no han sido uniformes en la doctrina y jurisprudencia francesa, pero a través de los dos primeros se puede «con bastante seguridad establecer la presunción de que la forma de un objeto es inseparable o no de los elementos de la invención por cuya puesta en práctica se ha obtenido este objeto» (Otero.1977:222). El tercer criterio, el criterio de los contornos, nos lleva a concluir, según el primer requisito exigido del párrafo b) del artículo 116 de la

Dec. 486, que la forma que cumple una función técnica no puede ser protegida.

- El segundo requisito ha sido formulado de la siguiente forma: no serán registrables los diseños industriales cuya apariencia «(...) *no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;*» a nuestro juicio el requisito resulta innecesario, ya que, cuando se enuncia que no serán registrables los «*diseños industriales*» se esta en el supuesto de que la forma en cuestión ya es un Diseño Industrial y por tanto cumple con los requisitos contemplados en la ley, por lo tanto es nueva (artículo 115 Dec. 486) y contempla una «*apariencia particular*» (original) (artículo 113 Dec.486).

Del análisis anterior se concluye:

Un objeto protegido por patente puede incorporar una forma nueva y original inseparable de los elementos patentables, de tal manera, que sólo es protegible por el Derecho de Patente.

Un objeto protegido por patente puede incorporar una forma nueva y original separable de los elementos patentables, en consecuencia, y por aplicación a *contrario sensu* del literal b) del artículo 116 de la Dec. 486, la creación de forma es protegida por el Derecho de Diseño Industrial al tiempo que la invención lo será por el Derecho de Patente. Como se aprecia se trata de una protección concurrente más no acumulada, si bien se trata de dos sistemas de protección sobre un mismo objeto, éstos protegen distintos elementos.

Un objeto protegido por patente puede incorporar una forma no original separable de los elementos patentables, ésta se podrá proteger por patentes mas no por Diseño Industrial ya que le faltaría el requisito de «*aporte arbitrario del diseñador*» .

Veamos el ejemplo, expuesto por Baylos (1978) de un objeto configurado de tal modo que **concurrenten** en él innovaciones formales que incrementan su utilidad y conformaciones formales que hacen que tenga una apariencia más atrayente.

«Se trata de una linterna de forma original, que posee además un foco movable, para dirigir ventajosamente la luz. En ese objeto se mezclarán lo que es una solución técnica propiamente dicha -la disposición y posibilidad de giro del foco- con lo que constituye una mera creación formal– la configuración original del objeto-. Estaremos entonces a la vez en presencia de un modelo industrial (diseño industrial) y de un modelo de utilidad, ambos protegibles independientemente, cada uno dentro de su régimen propio» (:752).



Fig. 6 Linterna Energizer
Mod. Roto Light

El derecho de marca y el derecho de diseño industrial

En el presente apartado se tratará de analizar la armonización de los derechos sobre Diseños Industriales con los derechos de Marcas cuando ambos inciden sobre la forma particular (original) y nueva de un objeto, para lo cual se partirá

del supuesto de que la forma utilizada como marca reúne los requisitos para ser protegida como Diseño Industrial.

El artículo 134 de la Dec. 486 dispone «*Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (...) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (...)*». Como puede observarse, no cabe duda que la forma de los productos, mencionada en la lista enunciativa, puede constituirse en Marca.

De tal manera que, una creación puede ser objeto de dos vías de protección: por Diseño Industrial y por Marca. Siempre y cuando el Diseño Industrial además de ser una creación formal nueva y original, cumpla con los requisitos necesarios, contemplados en la Dec. 486, para constituirse en Marca, esto es, que sea distintivo y que haya sido registrado.

El carácter distintivo está contemplado en el artículo 134 de la Dec. 486 cuando dispone que «*(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*» Ya hemos desarrollado en puntos anteriores el criterio de cuando la Marca es distintiva, sin embargo, citaremos a Otero Lastres (1977) que señala:

«Según la doctrina francesa un signo es distintivo en relación con los objetos que pretende distinguir, cuando es apto para identificar estos objetos y permitir al comprador reconocerlos. Por otra parte, señala el autor, es preciso advertir que el carácter distintivo es necesario sólo en un sentido relativo: es decir, en relación con la categoría de objetos para los cuales el signo debe ser utilizado» (:197).

Además, para ser protegida por la Dec. 486 la Marca debe ser registrada. Se trata de un sistema constitutivo de derechos, es decir, que se requiere de la formalidad del registro para que exista el derecho.

En conclusión, para que una forma pueda ser protegida al mismo tiempo por el Derecho de Diseño Industrial y por el de Marca, según lo contemplado en la Dec. 486, se requiere: que la misma sea nueva y original y haya sido depositada la solicitud según los requisitos de Diseño Industrial, que posea carácter distintivo y que haya sido registrada como Marca. Se trata de una protección acumulada, *«porque protegen al mismo tiempo idénticos elementos de forma»* (Otero.1977:199).

Veamos un ejemplo de una creación formal que admite la doble protección, es el caso de la conocida botella de Coca-Cola, por una parte se trata de una forma dotada de suficiente fuerza distintiva para constituirse como Marca, por otra parte, posee una forma peculiar con respecto a los envases usualmente utilizados para convertirse en Diseño Industrial.

Las consecuencias de la doble protección de la creación formal, no conducen a un derecho exclusivo ilimitado sobre la correspondiente creación de forma, ya que si bien es cierto, el tiempo, de protección de la marca es ilimitado en el tiempo, no lo es la del Diseño Industrial. De tal manera que cuando se agote el derecho del Diseño Industrial el mismo pasará a dominio público. Sin embargo, hay que tener presente que las Marcas se conceden para identificar determinados productos o servicios.

«Así las cosas, se puede sostener que mientras dure la vida legal del modelo (diseño industrial), la creación de forma registrada como modelo y como marca será un signo absolutamente indisponible(...) Ahora bien, una vez haya transcurrido la vida legal del modelo (diseño industrial)- que esta registrado como marca- se convierte en un signo parcialmente disponible.No se puede inscribir para identificar productos similares a los que distingue. Pero puede ser válidamente registradas para identificar otras categorías de productos distintos de éstos. Al igual que los demás signos, la creación de forma sería en este caso objeto de un monopolio ilimitado, pero dentro de los límites impuestos por la regla de la especialidad» (Otero.1977: 445).

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE AUTOR

Los Diseños Industriales conforman el aspecto de un objeto que hace que sea atractivo desde el punto de vista estético, que además de tener un valor comercial es simplemente un elemento artístico o creativo. Lo cual nos lleva a analizarlo en el terreno del Derecho de Autor.

El Derecho de Autor protege a los Diseños Industriales en la medida en que se trate de una *obra de arte aplicado*, es decir, «*creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas a objetos de uso práctico, ya sean artesanales o bien producidas en escala industrial*» (Lipszyc.1993:86).

El Convenio de Berna (CB) (artículo 2,1) y la Ley Sobre el Derecho de Autor Venezolana (LSDA) (artículo 2) contemplan la protección de las obras de arte aplicado pero no las definen. Sin embargo, esta última al respecto señala *«que no sean meros modelos y dibujos industriales»*.

La Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla la protección de las obras de arte aplicado sin ninguna otra consideración, como lo señala Antequera (1998), *«sin requerir que «no sean meros modelos y dibujos industriales», y en razón de la primacía de la norma comunitaria, esa condición ha quedado sin efecto para los países de la Comunidad Andina»* (:257).

De la propia Decisión 351, tanto en su artículo 1, en donde se reconoce la protección a los autores **«cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino»** (Subrayado nuestro). Como en su artículo 3, relativo a la definición de **obra de arte aplicado**: *«Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial», se entiende, «que la expresión «obras de artes aplicadas» comprende todas las formas bidimensionales (v.gr.: dibujos, como las tridimensionales (v.gr.: modelos)»* (Antequera.1998:257).

De tal manera, no existe ninguna distinción excluyente entre *la obra de arte aplicado* y el Diseño Industrial, por lo tanto, es posible la protección acumulada tanto por Derecho de Autor como por Propiedad Industrial. Incluso algunos países, como

Francia, han renunciado formalmente a excluir las creaciones industriales de la protección del Derecho de Autor, adoptando el «*principio de unidad del arte*», según el cual el destino de la obra sería irrelevante de cara a su tutela por el Derecho de Autor (Bercovitz.1997).



Fig. 7 Organza de Givenchy y Dolce Vita de Dior - frascos creados por Serge Mansau

Tal disposición se observa no sólo en la legislación y jurisprudencia francesa, también la encontramos en la legislación de España, Honduras, México, Panamá y Perú y en la Decisión 351 (Antequera.1998).

La Ley española de 1987 admite la protección acumulada en términos muy análogos a los del derecho francés. Tal reflexión se basa en los artículos 10.e) y 3.2 de la citada nueva Ley. El artículo 10 está dedicado a determinar cuáles son las obras objeto de la Propiedad Intelectual; y en su apartado e) se citan como protegidas las «*obras plásticas, sean o no aplicadas*» (Baylos.1978).

Sin embargo, nos encontramos con los que exigen una «*concreta autonomía de la función estética*» de la obra respecto de la función de utilidad material; una dissociabilidad y autonomía abstracta de la función estética. Algardi, citado por Bercovitz (1997) crítica fuertemente la jurisprudencia italiana: que considera que no puede hablarse de arte aplicado a la industria, porque la utilidad no implicaría un uso industrial. Al respecto señala que «*difícilmente podría escindirse en arte y técnica el proceso creativo, que sería en realidad unitario*» (:42).

La función estética o criterio del valor artístico de la obra es un criterio claramente rechazable. Las concepciones sobre la apreciación del carácter artístico de una producción humana son subjetivas y variables. Igualmente es rechazable la concepción que hacen con respecto de la finalidad o destino que han llevado al autor a la creación de la obra.

Baylos (1993) menciona a Otero Lastres, en su referencia concreta a la opinión de Perot Morell:

«para la doctrina francesa el sistema de la acumulación no se justifica, sino que se impone. Es la única actitud lógica 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» (:803).

Tal concurrencia en la protección desde el punto de vista jurídico tiene su correspondencia igualmente en el desarrollo de los diseños desde el punto de vista técnico cuando Flusser (2002) al referirse a la unión entre el arte y técnica señala:

*«La cultura moderna, burguesa, oponía de manera tajante el mundo de las artes al mundo de la técnica y las máquinas, de tal modo que la cultura se escindió en dos ramas ajenas la una a la otra: por un lado, la científica, cuantificable, «dura»; y, por otro, la estética, cualificadora, «blanda. Esta distinción dañina, pero caduca, comenzó, a finales del siglo XIX, a pasarse de fecha. La palabra *diseño* saltó la zanja que existía y formó un puente. Y esto sucedió gracias a que, mediante ella, la conexión interna entre técnica y arte se hizo palabra. Por consiguiente hoy día*

diseño significa mas o menos aquel lugar en el cual el arte y la técnica (y por ello el pensamiento valorativo y científico) se solapan mutuamente, con el fin de allanarle el camino a una nueva cultura» (:25).

De tal manera que, puede darse una protección acumulada por Derecho de Autor y por Propiedad Industrial en la medida en que los diseños reúnan los requisitos existenciales establecidos en los regímenes respectivos.

Así que una ensaladera protegida por Propiedad Industrial a través de la figura de Diseño Industrial puede estar protegida por Derecho de Autor. Al respecto, Baylos (1993), dijo: «*la forma de un vulgar artículo de cocina tiene los honores de la propiedad artística*» (:802).

O un juego de mesa que consiste en preguntas y respuestas con las reglas de funcionamiento escritas. El tablero estaría protegido por: Diseño Industrial ya que es el resultado de un aporte personal (original) y se diferencia de los ya existentes (novedad) y; sus instrucciones por Derecho de Autor como resultado de una forma personal de expresión. Sin embargo, la protección que confiere el Derecho de Autor es sólo contra la copia, es decir, de impedir que cualquier persona reproduzca las instrucciones y las preguntas tal y como están. Por lo tanto, se pueden expresar las preguntas de manera distinta (visión personal de expresión) y no se estaría infringiendo el Derecho de Autor. Lo que no se podría es la protección de otro tablero por Diseño Industrial ya que no contaría con el requisito de novedad.

EL DISEÑO INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

Se considera Acto de Competencia Desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la **buena fe comercial**, al **normal desenvolvimiento de actividades económicas** y, en general, a las **normas de corrección** que deben de regir en las actividades económicas (www.indecopi.gob.pe).

Para la Dec. 486 *«se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que sea contrario a los usos y practicas honestas»* (artículo 258). Así señala dicha Decisión. que constituyen actos de Competencia Desleal entre otros los siguientes (artículo 259):

- «a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos».*

En líneas generales entre otros supuestos pudiéramos estar hablando de Actos de Competencia Desleal los de confusión y engaño.

INDECOPI (2003) al referirse al **riesgo de confusión y engaño** expresa:

«El riesgo de confusión viola el interés a la diferenciación en el mercado, el mismo que importa que las empresas competidoras, sus establecimientos, sus productos y sus actividades sean totalmente diferenciadas y distinguibles en interés de los clientes o consumidores.

(...) el engaño es concebido como **el acto por el cual un competidor genera frente a terceros una impresión falaz de sus propios productos o servicios**, de forma tal que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera realizado» (www.indecopi.gob.pe).

En la medida en que el producto vea afectada la distintividad de la forma o la apariencia externa con respecto a otros así como que el producto proporcione información incorrecta o falsa respecto de sus prestaciones o cualidades para de esta manera atraer consumidores de manera indebida estaríamos en actos supuesto de Competencia Desleal.

Con respecto a la Competencia Desleal y el Diseño Industrial Franzosi, obra citada en OMPI (1997) señala:

«Sin perjuicio de la existencia de regímenes específicos para la protección de los diseños industriales, también es posible proteger un diseño industrial o el aspecto de un producto mediante el derecho de represión de la competencia desleal puede ocasionar un conflicto con el principio del *numerus*

clausus. En virtud del principio general de la libertad de industria y de comercio, se puede copiar todo lo que no este protegido por un derecho de propiedad intelectual. No obstante ese principio el interés publico hace prevalecer el principio de lealtad y honestidad en el ejercicio de la libertad de industria, reprimiendo mediante las normas sobre competencia desleal los actos considerados desleales, en especial el aprovechamiento parasitario del esfuerzo ajeno. Cabe observar que los principios de lealtad comercial subyacen al régimen de la propiedad intelectual, siendo éste un medio para realizar el fin ultimo de orden y lealtad en las actividades industriales y comerciales» (:19).

Un sistema eficaz de protección beneficia asimismo a los consumidores y al público en general, promocionando la competencia leal y las prácticas comerciales honestas, alentando la creatividad y promoviendo productos estéticamente más atractivos.

CONCLUSIÓN

El análisis desarrollado en este artículo lleva a concluir que el Diseño industrial desde la *conceptualización técnica* puede ser protegido, dependiendo de su naturaleza, por: Patente, Registro de Diseño Industrial, Marca y Derecho de Autor y en último término por Competencia Desleal.

Y desde la *conceptualización jurídica*, un Diseño Industrial puede asimismo estar protegido como obra de arte en virtud de la legislación de Derecho de Autor, los cuales, en la legislación,

pueden coexistir simultáneamente. A este respecto, como recomienda Antequera (1998), debe

«solicitarse previamente su registro ante la oficina competente en materia de propiedad industrial, antes de proceder, si el interesado lo desea, a su inscripción en la oficina de derecho de autor, ya que de lo contrario la primera solicitud podría ser denegada, por falta de novedad» (:259).

Dentro del marco de la Propiedad Industrial se pueden dar casos de protección acumulada y/o concurrente. En el primer caso, se encontraría por ejemplo, la «*forma*» (*the shape*) que cumple una función técnica en la dinámica del desplazamiento de los vehículos (Arteaga, comunicación personal, febrero, 2003) por lo cual podría protegerse por Modelo de Utilidad, sin embargo, esa misma forma también representa el aspecto ornamental o estético del vehículo, siendo también susceptible de protección vía Diseño Industrial. Con los cepillos de dientes se puede dar el segundo caso, la nueva disposición de las cerdas que hace mas efectivo el cepillado y el diseño del mango que permite un mejor y mas cómodo agarre se protegerían por Modelo de Utilidad mientras que su aspecto estético por Diseño Industrial, lo cual conduciría a una protección concurrente, en el sentido en que, se están protegiendo distintos elementos de un mismo objeto por medio de dos figuras: Modelo de Utilidad y Diseño Industrial.

Incluso un Diseño Industrial, bajo ciertas circunstancias, puede estar protegido por la legislación sobre Competencia

Desleal, si bien las condiciones de protección y los derechos y recursos que garantiza pueden ser considerablemente diferentes.

Se considera pues, que los diseños industriales no sólo pueden obtener protección acumulada y/o concurrente dentro de la Propiedad Industrial sino que además pueden estar incluidos en la protección por Derecho de Autor siempre y cuando superen el requisito de originalidad, y en la Propiedad Industrial, si el objeto reúne el requisito de novedad y se cumplen además los requisitos formales y de registro que exige la Dec. 486. De tal manera, la protección que otorga cada una de dichas ramas puede acumularse. Es decir, se protege un mismo objeto por medio de dos sistemas diferentes.

Como hemos visto, no es la ausencia de un régimen de protección el problema para garantizar los derechos de los Diseñadores Industriales o titulares sobre su creación. Lo necesario es hacer de él, un sistema eficaz y moderno que se adapte a la evolución de los Diseños Industriales.

REFERENCIAS

- Antequera, R.(1998).*Derecho de Autor*. Caracas, Venezuela. Ed. Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual/Dirección Nacional del Derecho de Autor.
- Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana(ADCV).(2000). *El Valor del Diseño Gráfico e Industrial*. Valencia, España. ADCV.
- Baylos, H.(1978).*Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*. Madrid, España. Civitas.

- _____ (1993). *Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*. 3ra edición. Madrid, España. Civitas.
- Bercovitz, G. (1997). *Obra Plástica y Derechos Patrimoniales de su Autor*. Madrid, España. Tecnos.
- Chiapponi, M. (1999). *Cultura Social del Producto. Nuevas Fronteras para el Diseño Industrial*. Buenos Aires, Argentina. Infinito.
- Fiell, Ch. y Fill, P. (2001). *El Diseño Industrial de la A a la Z*. Köln, Alemania. TASCHEN.
- Flusser, V. (2002). *Filosofía del Diseño*. Madrid, España. Ed. Síntesis.
- Ibáñez, J. (2000). *Gestión del Diseño en la Empresa*. España. McGraw Hill.
- Otero, J. (1977). *El Modelo Industrial*. Madrid, España. Montecorvo.
- Lipszyc, D. (1993). *Derechos de Autor y Derechos Conexos*. Argentina. UNESCO, CERLALC, Zavalía.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1997). *Definición de Diseño Industrial: Diferencia con otros objetos de Propiedad Intelectual*. En: Taller de la OMPI sobre la Protección Jurídica de los Diseños Industriales y los Circuitos Integrados para los Países Andinos. Cartagena, Colombia. OMPI/DI/CTG/97/1
- Poli, I. (1982). *El Modelo de Utilidad*. Buenos Aires, Argentina. Depalma.
- Riba, C. (2002). *Diseño Concurrente*. Barcelona, España. UPC.
- Rodríguez, G. (s/f). *Manual de Diseño Industrial*. México. G. Gilli

LEYES Y OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Comunidad Andina. (1993). Decisión 351 «*Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*».
- Comunidad Andina. (2000). Decisión 486 «*Régimen Común Sobre Propiedad Industrial*».

REFERENCIAS INTERNET

- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPPI). Perú. Disponible: <http://www.indecopi.gob.pe> [Consulta: agosto 2003]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). *La Invencción en su Hogar*. OMPI No. 895(S). Disponible: <http://www.OMPI.int>.