

El Arte Aplicado a la Industria

RICARDO ANTEQUERA PARILLI

Abogado. Doctor en Derecho. Profesor del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. Profesor del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad Metropolitana, Caracas-Venezuela y Pontificia Universidad Católica, Guayaquil-Ecuador. Profesor Invitado de los cursos de Postgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Universidad de Buenos Aires-Argentina. Profesor Invitado del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de Alicante-España. Profesor Principal Emérito de la Universidad de San Agustín, Arequipa-Perú. Presidente de Honor del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). E-mail: ricardo@antequera.com.ve

Resumen

El trabajo versa sobre el concepto de arte, tradicionalmente ubicado como objeto del derecho de autor, para vincularlo con los derechos de propiedad industrial, con el fin de determinar los supuestos en que existe una acumulación de protección por ambas disciplinas, porque el arte no solamente incluye a las expresiones humanas que pretenden alcanzar el valor de «*belleza*», sino también a las que tienen una finalidad distintiva o un destino utilitario aplicable a la industria. De allí que existan diferentes zonas fronterizas entre el derecho de autor y los derechos que protegen a las creaciones técnicas y a los medios identificadores de productos y servicios. El estudio determina las vinculaciones entre el «*arte literario*» y las invenciones; el «*arte figurativo*» y los signos distintivos gráficos; el «*arte literario*» y los signos distintivos nominativos; el «*arte publicitario*» y los medios identificadores de bienes y servicios; el «*arte musical*» y las marcas sonoras; el arte aplicado, los diseños industriales y la indumentaria; y el «*arte figurativo*» en su relación con los modelos de utilidad, con el fin de establecer la doble y hasta la triple protección de esos bienes intelectuales, a la luz de la legislación comparada, la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera. Finalmente, se analizan las ventajas que existen cuando se cumplen los supuestos de una protección acumulada, como también los casos en que dicha tutela simultánea debe ser descartada.

PALABRAS CLAVES: Arte, Arte Aplicado, Distintividad, Diseño Industrial, Indumentaria, Invención, Lema Comercial, Marca, Marca Figurativa, Marca Nominativa, Marca Sonora, Memoria Descriptiva, Modelo de Utilidad, Obra, Obra Audiovisual, Obra Artística, Obra Literaria, Obra Musical, Obra Publicitaria, Originalidad, Programa de Ordenador, Signo Distintivo, Título de Obra

The Art and its Application to the Industry

Abstract

The study develops the concept of art, traditionally treated as an object of copyright, for relating it to industrial property rights, with the purpose of determining the cases where there is an accumulation of protection under both disciplines, since art not only includes the human expressions trying to reach the «*beautiffulness*» value, but also the ones having a distinctive function or a practical destination applicable to industry. This is the cause why there are different border zones between copyright and the rights which protects technical creations and the identifying means of products and services. The study determines the relationship between the «*literary art*» and the inventions; the «*figurative art*» and the graphical distinctive signs; the «*literary art*» and the nominative distinctive signs; the «*advertising art*» and the identifying means of product and services; the «*musical art*» and the sound marks; the applied art; the industrial design and clothing; and the «*figurative art*» in their relationship with utility models, with the purpose of establishing a double and even triple protection of these intellectual goods, under the light of comparative legislation, and both national and foreign doctrine and jurisprudence. Finally the existent advantages when the requirements for an accumulative protection are fulfilled are analyzed, as well as the cases when such simultaneous tutelage should be ruled out.

KEY WORDS: Art, Applied Art; Distinctiveness; Industrial Design; Clothing; Invention; Slogan; Mark; Figurative Mark; Nominative Mark; Sound Mark; Background of Invention; Utility Model; Work; Audiovisual Work; Artistic Work; Literary Work; Musical Work; Advertising Work; Originality; Software; Distinctive Sign; Work Title

I

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

Para determinar el alcance del tema que nos corresponde tratar debemos precisar con antelación el sentido de términos como los de «*arte*» e «*industria*», para luego analizar los vasos comunicantes que pueden existir entre ambas actividades, para lo cual tomaremos como referencia las acepciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), disponible a través de Internet.¹

Conforme al DRAE, «*arte*» es toda «*manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal ... que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros*», y de esa definición surgen varios comentarios, a saber:

a. A diferencia de una de las categorías del «*arte*» como es la de las «*obras de las bellas artes*», en el «*arte*», a secas, no es necesario que se apele al sentido de lo estético, ni tampoco que tenga un sentido meramente contemplativo.

b. Nada distinto ocurre si se agrega al vocablo «*arte*» el de «*plástico*», este último que conforme al DRAE se limita a lo que «*forma o da forma*», de manera que tampoco acá se requiere la vinculación con la belleza o la contemplación artística.

c. El «*arte*» no solamente incluye a las producciones «*visuales*» (como en las «*artes plásticas*»), sino también, conforme a la expresada definición, a aquellas que se expresan a través de recursos lingüísticos o literarios.

d. También el «*arte*», en la acepción del DRAE, incluye a las manifestaciones sonoras, como lo son las obras musicales.

e. De la combinación de las expresiones visuales (que pueden ser fijas o en movimiento) y las sonoras, se desprende que también quedan comprendidas en el «*arte*» las «*producciones audiovisuales*», tanto las cinematográficas en sentido estricto (conocidas como obras del «*séptimo arte*»), como otras manifestaciones que utilizan recursos análogos, por ejemplo, los mensajes publicitarios producidos para su proyección en las salas de cine o su transmisión por televisión.

De todas las consideraciones anteriores podemos concluir que el «*arte*» puede agrupar, no solamente a las

expresiones humanas que pretenden alcanzar el valor «*belleza*», sino también a aquellas manifestaciones visuales, audiovisuales, literarias o sonoras que tengan un carácter estético u ornamental, una finalidad distintiva o un destino utilitario.

Ello es perfectamente compatible con la protección que reconoce el derecho de autor a las obras literarias y artísticas, las cuales quedan tuteladas cualquiera que sea su forma de expresión, su género, su mérito o su destino:

a. La intrascendencia de la forma de expresión implica que nada importa la manera como la obra se exteriorice, ya que puede manifestarse a través de signos, palabras, sonidos o imágenes (fijas o en movimiento) o de algún otro modo.

b. Es igualmente irrelevante el género, que puede ser literario, musical, dramático, dramático-musical, figurativo, audiovisual o de cualquier otra clase.

c. El mérito no le corresponde al Derecho, sino a la crítica pues como comenta la «*Guía del Convenio de Berna*» de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «... *en caso de litigio, no corresponde al juez apreciar el valor artístico o cultural de una obra*».²

d. Y tampoco tiene importancia el destino de la obra, ya que la misma puede tener como finalidad su divulgación o, por el contrario, que permanezca inédita; que sea utilizada para expresar su contenido estético (como en las obras de las «*bellas artes*») o para promocionar un producto comercial (tal el caso de los mensajes comerciales escritos, sonoros o audiovisuales); que tenga fines educativos (como en las obras didácticas, sean expresadas gráficamente o bien en forma de documentales de enseñanza, por ejemplo) o un destino utilitario (como en los programas de ordenador, los planos topográficos o las obras de arte aplicado), y en todos ellos la creación estará protegida por el derecho de autor.

Por su parte, el DRAE entiende por industria al «conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos», por lo cual el referido término no se limita a la actividad de «fabricación», sino que se extiende también a la «comercialización» de bienes, que sin mayor esfuerzo se puede extender al sector «servicios», como ocurre cuando se habla de la «industria de la radiodifusión» o la «industria del turismo».

En conclusión, bajo un espectro tan extenso como el expuesto, trataremos de estudiar algunos casos en que existen «áreas de contacto» entre el «arte» y la «industria», que aplicados a los temas de «propiedad intelectual» en su sentido más amplio (derecho de autor y propiedad industrial), se traducen en «zonas fronterizas» entre la protección de las obras literarias o artísticas, por una parte, y a la tutela de las soluciones técnicas y los signos distintivos, por la otra.

Como lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Interpretación Prejudicial 32-IP-97):

«El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial [...] por lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a su vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial».³

II

EL «ARTE LITERARIO» Y LAS SOLUCIONES TÉCNICAS

La memoria descriptiva de las patentes de invención

Para el DRAE, la «*literatura*» es el «*arte que emplea como medio de expresión una lengua*», razón por la cual, como lo prevén expresamente algunas legislaciones sobre derecho de autor, obra literaria es toda aquella que utiliza al lenguaje como forma de expresión, sin discriminaciones entre aquellas que tienen una manifestación estética (como en los versos o poemas) o tratan temas de ficción (como en las novelas y los cuentos); las de contenido científico (tal el caso de las didácticas o las investigativas) o simplemente una finalidad utilitaria, desde un formulario de aplicaciones hasta un recetario de cocina.

Ya acá encontramos la primera «*zona de contacto*» entre el «*derecho invencional*» (como sub-sistema de la propiedad industrial), por una parte, y el derecho de autor sobre las obras literarias, por la otra, es decir, la primera «*área fronteriza*» entre la industria y el arte.

En efecto, toda invención requiere para su patentamiento de una memoria descriptiva de la solución técnica la cual, por utilizar al lenguaje como forma de expresión, puede considerarse una obra literaria y a partir de ella elaborarse también, por ejemplo, un manual de aplicaciones, de manera que sin perjuicio de la patente (incluso de que la misma sea denegada por ausencia de novedad, altura inventiva o aplicación industrial de la pretendida invención), la descripción y los manuales pueden invocar la protección por el derecho de autor, para impedir, por ejemplo, un plagio o también reproducciones no autorizadas por el titular o por la ley.

Lo que no podría pretender el autor de esa obra escrita es que el lector, a partir de los conocimientos allí adquiridos, pueda, a su vez, conseguir su propia solución técnica y en consecuencia patentable, pues el derecho de autor no reconoce protección a las ideas en sí mismas, ni a su aprovechamiento industrial o comercial.

Los programas de ordenador

La segunda «zona de contacto» se encuentra en la protección por el derecho de autor del «software» y la posibilidad de que pueda patentarse la solución técnica contenida en un programa de ordenador.

En efecto, independientemente de las discusiones todavía existentes en el ámbito académico, ya se ha considerado resuelto en el plano del derecho positivo que el programa de ordenador es una obra literaria, en el sentido de que el «software» se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código objeto, en un lenguaje natural, como también así se exteriorizan la documentación técnica y los manuales de uso.

Y, además, porque el lenguaje de programación, si bien creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo de comunicación especializada, tiene una semántica y una sintaxis perfectamente pre establecidas, al igual que los idiomas naturales.

Por esas razones, en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en el marco del Tratado de la OMC, en numerosos tratados de libre comercio (bilaterales y sub-regionales) y en el nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), como también en el ámbito del derecho comunitario (a través de la Directiva Europea sobre la protección jurídica de los programas de ordenador y de la

Decisión 351 de la Comunidad Andina sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), se dispone que los programas de ordenador quedan protegidos «*como*» o «*en los mismos términos*» que las obras literarias, de manera que encuentran su tutela bajo el amparo del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Ahora bien, cuando numerosas legislaciones e instrumentos comunitarios en materia de propiedad industrial disponen que no se consideran invenciones los programas de ordenador «*como tales*», se está diciendo que no son patentables las «*formas de expresión*» del programa «*en sí*» (cuya protección se ubica en la esfera del derecho de autor), pero ello no excluye la posibilidad de que si el programa contiene, además, una «*solución técnica*» que cumpla los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, pueda reivindicar su patentabilidad, en cuanto a la solución técnica en sí misma, abriendo entonces la posibilidad de la «*protección acumulada*» por el derecho de autor y por el «*derecho invencional*» sobre el mismo «*software*», aunque en cada caso sobre lo que es materia de tutela por la respectiva disciplina.

Es así como conforme a varias decisiones dictadas en Estados Unidos y Europa, se han otorgado patentes de invención sobre las reivindicaciones novedosas e industrializables, que superen el estado de la técnica, contenidas en programas de ordenador.⁴

III

EL «ARTE» Y LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

«*Originalidad*» vs. «*Eficacia distintiva*»

Como una cuestión que va a tener relevancia en todos

los casos en que tratemos las relaciones entre el «*arte*» y los «*signos distintivos*», debemos aclarar previamente las diferencias que existen entre la «*originalidad*» exigible a las obras protegidas por el derecho de autor y la «*eficacia distintiva*» como condición para la tutela de los medios identificadores de productos o servicios.

La originalidad, en el derecho de autor, es sinónimo de «*individualidad*», es decir, que la obra, por su forma de expresión, tenga la impronta o el sello personal del autor, con elementos que la distingan de otras del mismo género, a diferencia de la copia, total o parcial, de la creación de otros (lo que tipificaría un plagio), sin una interpretación o sello personal; o de la simple técnica, que sólo requiere de la habilidad manual en la ejecución.

Para que haya «*originalidad*» basta, como lo ha señalado la jurisprudencia, «*que cada obra lleve impreso el estilo propio de su autor, sin importar cuál sea su mérito ... de tal modo que pueda individualizársela*».⁵

Por eso, la «*originalidad*» no requiere de la «*novedad*» (requisito sólo exigible a las invenciones industriales), pues a partir de las mismas ideas y similares conceptos se pueden crear diversas obras, con su propia forma de expresión y, en consecuencia, su particular «*individualidad*».

Por el contrario, lo que se exige de la marca es que tenga «*eficacia distintiva*», es decir, que permita diferenciar al producto o servicio de cualquier otro de la misma clase (o con el cual tenga conexión competitiva), razón por la cual se afirma que mientras la disciplina de las creaciones tiene por objeto obras en sí mismas, los signos distintivos son simples medios identificadores.⁶

Pero nada impide que una misma producción

intelectual tenga, al mismo tiempo, «*originalidad*» como obra y «*distintividad*» como medio identificador de bienes o servicios, como se verá más adelante.

En todo caso, la originalidad de la obra es una cuestión a dilucidar en cada caso, partiendo sin embargo de la premisa acogida por varios autores⁷ y también por la doctrina administrativa en algunos países⁸, según la cual la originalidad se presume y quien la niegue debe probarla, a menos que la ausencia de originalidad sea evidente o surja de la propia naturaleza de las cosas.

También lo ha reconocido la jurisprudencia, al señalar que «*la prueba de que la obra del actor no tiene ninguna originalidad incumbe a la parte demandada*».⁹

La protección acumulada, independiente y compatible

Sin perjuicio de los comentarios adicionales que formularemos más adelante en relación con determinados géneros de obras y algunas categorías de signos distintivos, podemos afirmar, como principio conceptual, que en razón de la doble condición que puede tener un mismo bien intelectual, como obra y como signo distintivo, es posible la protección independiente pero acumulada: por el derecho de autor y por el derecho marcario.

La jurisprudencia se ha expresado sobre la coexistencia autoral y marcaria en relación con una misma producción del intelecto, como lo hizo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 32-IP-97, al afirmar que «*una obra puede ser protegida asimismo como marca, o un signo distintivo marcario puede constituir también una obra*».¹⁰

O en la Doctrina, en palabras de Sciarra:

«Si el signo registrado como marca tiene las características necesarias para ser considerada como una obra intelectual, podrá gozar de la protección del Derecho de Autor, además de la que brindan las normas de la Propiedad Industrial». ¹¹

IV

EL «ARTE LITERARIO» Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Las obras literarias y los lemas comerciales

En el ámbito del «*arte*» aplicado a la «*industria*» como medio para identificar productos o servicios, la zona más próxima se encuentra en el caso del lema comercial, definido como la palabra, frase o leyenda utilizada en el mercado para reforzar la función encomendada a la marca, cual es la de distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra. ¹²

El lema comercial (así denominado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial), equivale a lo que algunas leyes llaman «*frases publicitarias*» (Argentina), es decir, los «*slogans*», y al menos parcialmente (cuando se expresa por medio de palabras o frases), con lo que otros textos legales denominan «*expresiones o señales de publicidad comercial*» (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua), «*expresiones o señales de propaganda*» (Honduras, Panamá) o simplemente de «*publicidad*» (Guatemala).

Como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina (Interpretación Prejudicial 74-IP-2001):

«... el lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión».¹³

Pero ese signo distintivo, independientemente de su protección como medio identificador de productos o servicios en el ámbito del «*derecho marcario*», utiliza al lenguaje como forma de expresión y, en consecuencia, entramos en el campo de lo literario, por lo que podría preguntarse: ¿un lema comercial, una frase publicitaria o una expresión de propaganda integrada por palabras puede constituir, además de un signo distintivo, una obra literaria y, en consecuencia, gozar también de protección por el derecho de autor?.

La situación se hace especialmente interesante cuando una determinada legislación, como la argentina, exige que la frase publicitaria, para su protección como signo distintivo, reúna el requisito de la «*originalidad*»¹⁴ (o de que la «*expresión o señal*» de «*propaganda*», de «*publicidad*» o de «*publicidad comercial*» sea «*original*», como en las leyes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), condición que se toma «*prestada*» del derecho de autor, tomando en cuenta que la «*originalidad*» es propia del derecho autoral, como ya fue explicado, mientras que la «*eficacia distintiva*» es particular del derecho marcario.

Sobre la probabilidad de que un lema comercial (con independencia de su tutela como medio identificador), pueda a su vez constituir una obra literaria, como

producción intelectual protegida por el derecho de autor, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 10-IP-94, afirmó:

«... podrán darse hipotéticamente circunstancias de concurrencia entre registro de marca y de derecho de autor, como sería por ejemplo, la calidad de aporte intelectual que tengan frases publicitarias con algún grado de nivel creativo [...] pues los derechos de autor pueden ser objeto de registro como marca, previa autorización del titular de esos derechos ...». ¹⁵

Ahora bien, como la «*originalidad*» (o «*individualidad*») exigible por el derecho de autor, independientemente de su «*distintividad*» desde la óptica del derecho marcario, constituye una «*cuestión de hecho*» y, en consecuencia, objeto de apreciación «*en concreto*», la posibilidad de una protección acumulada queda sujeta al análisis de cada lema comercial en particular, para determinar si, efectivamente, es original, además de distintivo.

La jurisprudencia argentina, por ejemplo, al tiempo que reconoció la protección por el derecho de autor de la frase «*amor con armour se paga*», utilizada en una campaña publicitaria asociada a la marca «*armour*», cuando resolvió sobre «*la existencia de una verdadera creación*»¹⁶, la descartó para la frase publicitaria «*se plancha sola*», al considerar que «*se trata de una frase o mejor dicho, una oración incorporada al lenguaje diario y popular*», de modo que «*dicha oración es res omnia y, en su consecuencia, no puede ser objeto de apropiación por nadie*». ¹⁷

Es entonces, como fue visto, una cuestión de hecho que debe apreciarse en cada caso concreto, sobre la base

del principio de que la originalidad se presume y quien la niegue debe probarla, salvo que conforme a la regla «*res ipsa loquitur*» la ausencia de «*individualidad*» de la obra, en su forma de expresión, sea notoriamente evidente.

Los títulos de las obras literarias o artísticas y los signos distintivos

El título es un medio identificador de la obra y generalmente está constituido por una palabra o una combinación de palabras.

Pero si la originalidad es un requisito intrínseco para la protección por el derecho de autor, solamente los títulos originales gozan de la tutela por esa disciplina, como la obra misma, de modo que están excluidos de protección por el derecho autoral los títulos banales o ayunos de creatividad (como «*amor*», «*odio*», «*recuerdos*»).

Y de la misma manera, no gozan de ningún derecho exclusivo aquellos títulos simplemente genéricos o cuando sirven para indicar, solamente, el contenido o índole de la obra (como «*cálculos matemáticos*», «*manual de biología*», «*introducción al derecho*», etc.).

Por ello, las legislaciones sobre derecho de autor que se han ocupado expresamente del tema de la protección del título de la obra, conjuntamente con ella misma, exigen expresamente que el medio identificador de la producción literaria o artística cumpla con el requisito de la «*originalidad*».

Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando al resolver la Interpretación Prejudicial 32-IP-97, dijo:

«Si la obra debe tener características de originalidad para poder gozar de la protección

legal, nada distinto puede ocurrir respecto del título, porque la finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demás, el requisito de la originalidad para la protección del título responde incluso al propio sentido común». ¹⁸

A pesar de lo anterior, surgen varias interrogantes, a saber:

a. ¿El derecho sobre el título de una obra es oponible «*erga omnes*» o solamente cuando haya riesgo de confusión entre esa obra y otra creación literaria o artística?.

b. ¿Puede el título de una obra funcionar como marca u otro signo distintivo de un producto o un servicio?.

c. ¿Qué ocurre cuando un signo distintivo idéntico o similar al del título de una obra es usado o solicitado por una persona distinta al titular de los derechos sobre la creación literaria o artística?.

En cuanto a la primera pregunta, son muchas las legislaciones sobre derecho de autor que, al reconocer la protección del título de una obra, además de la originalidad, prohíben su uso en otra obra con la condición de que haya riesgo o se induzca a confusión.

Por el contrario, ciertas leyes se limitan a señalar que el título original de una obra queda protegida como parte de ella, de manera que está prohibido su uso en otra obra, haya o no «*riesgo de confusión*», aunque en algunos textos nacionales el impedimento se limita a su utilización en «*otra obra análoga*», lo que equivaldría a decir «*del mismo género*».

Pero incluso bajo el imperio de aquellas legislaciones sobre derecho de autor que no contienen previsiones expresas en cuanto a la protección del título de una obra,

la cuestión ha sido resuelta por vía jurisprudencial, por ejemplo, en Argentina, al decidirse que:

«Con respecto al título, es indudable que éste forma parte integrante de la obra a la que identifica y toda la doctrina es coincidente en que, como tal, está amparado por las normas que resguardan la propiedad intelectual».

«No obstante, los autores coinciden en que existen títulos originales, por cuanto representan un esfuerzo creativo, producto de la imaginación del autor, que constituyen una denominación propia de la obra y otros títulos a los que denominan banales o genéricos que resultan carentes de originalidad y no representan un esfuerzo creativo a pesar de que se adecuan muy bien a la obra, porque no son creación propia. Así sólo identifican la obra o indican el tema o tipo de trabajo que contiene».¹⁹

La segunda interrogante se responde con la afirmativa, pues nada impide que el título de una obra sea, además de original, lo suficientemente distintivo como para identificar a un producto o a un servicio, o a una empresa, y diferenciarlos de otros productos, servicios o establecimientos.

Piénsese en «*Alma Llanera*» como marca de instrumentos agrícolas, «*El día que me quieras*» para servicios nupciales o «*La fiesta del chivo*» como nombre comercial para identificar a una agencia de festejos.

Pero también puede ocurrir que un título «genérico» o «banales» para determinado género literario o artístico (y, en consecuencia, carente de originalidad para estar protegido como parte de la obra), sea suficientemente distintivo en el

ámbito del derecho marcario, como sería el título «*El despecho*», evidentemente común desde la óptica del derecho de autor para identificar a un bolero o a un tango, pero reivindicable como medio identificador para servicios de una agrupación musical.

La tercera cuestión es más compleja porque la prohibición contenida en las leyes sobre derecho de autor en relación con el uso del título original de una obra por parte de un tercero está referida a su utilización en «*otra obra*», sea del mismo género o en relación con producciones literarias o artísticas de cualquier clase, de acuerdo a la postura acogida por cada legislador nacional.

Así las cosas, el conflicto que puede presentarse ante el uso del título original de una obra como signo distintivo de un producto, un servicio o una empresa tiene que resolverse acudiendo a estas vías:

a. A los principios generales en materia de derecho de autor, si no hay una solución expresa contenida en la ley aplicable.

b. Conforme a las prohibiciones expresas que pueda contener la legislación marcaria.

En el primer supuesto debe partirse de dos principios fundamentales en derecho de autor, a saber:

a. La obra (y, en consecuencia, su título, de ser original), está protegido desde el momento mismo y por el solo hecho de la creación, sin necesidad de registro o el cumplimiento de cualquier otra formalidad.

b. El derecho patrimonial sobre la obra (y, por tanto, sobre su título, si es original), alcanza a «*cualquier medio o procedimiento*», o «*en cualquier forma*», de manera que el autor ostenta el derecho exclusivo de explotar su creación

«*en la forma que le plazca*», salvo excepción legal expresa.

Así las cosas, el uso como marca del título original de una obra pre-existente sería ilícito, porque se trataría de una utilización por algún «*medio o procedimiento*», a menos que dicho uso estuviera amparado como una limitación legal expresa al derecho patrimonial del autor.

Por supuesto, la solución se facilita cuando la ley en materia marcaria contiene entre los impedimentos de registro el de un signo distintivo que consista en un medio identificador «*que infrinja el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste*» u otra fórmula similar, como lo disponen la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial y varias legislaciones nacionales.

Aun así, siempre quedaría la duda: ¿qué ocurre si el uso del título original de una obra como marca no crea ningún riesgo de confusión entre la obra y el producto o el servicio para el cual se quiere registrar como signo distintivo, aunque no se haya obtenido la autorización previa del titular del derecho de autor?.

Si la legislación sobre derecho de autor reconoce sobre el título de la obra un derecho «*erga omnes*», sin introducir la figura del «*riesgo de confusión*», el titular del derecho de autor podría invocar su derecho al uso del título «*por cualquier medio o procedimiento*», «*en la forma que le plazca*» o «*en cualquier forma*», según la terminología que haya utilizado el respectivo legislador nacional, a menos que exista alguna limitación legal expresa a ese derecho exclusivo.

Si, por el contrario, la ley sobre el derecho de autor ha introducido la figura del «*riesgo de confusión*» para prohibir

el uso del título original de una obra con el fin de identificar otra creación literaria o artística, la misma interpretación debería ser válida cuando dicho uso (o, en su caso, la solicitud registral), se pretende para distinguir a un producto, un servicio o una empresa.

Piénsese por ejemplo en una solicitud de registro marcario de la denominación «*Mickey Mouse*» (entendida como título de una obra e independientemente de que se halle o no registrada como signo distintivo), para designar con ella a productos cinematográficos; o del signo «*Amor de Conuco*» para identificar discos acústicos; o el uso del título «*Cien años de soledad*» como nombre comercial de una editorial.

En esos supuestos habría un evidente riesgo de confusión, pues podría pensarse que los productos cinematográficos marca «*Mickey Mouse*» son originarios de «*Disney*»; que los discos sonoros marca «*Amor de Conuco*» son producidos por Juan Luis Guerra y que la editorial «*Cien años de soledad*» pertenece a Gabriel García Márquez.

La figura del «*riesgo de confusión*» entre el título de una obra y un medio distintivo de productos o servicios fue aplicada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 32-IP-97, relativa a la solicitud marcaria del signo denominativo «*Terminator*», concretamente para distinguir anti-parásitos, ante la oposición formulada por los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica del mismo nombre.

En ese asunto el Tribunal afirmó:

«Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier

género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaria es que el uso de ese título (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo».

A cuyos efectos agregó:

«Es más -extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la «supranotoriedad como marca del título de una obra» ... Dicho de otra manera: se estaría creando una figura que no tiene parangón en el derecho marcario, y que no existe en el derecho de autor».

Y en la misma Interpretación Prejudicial el Tribunal puso el ejemplo siguiente:

«... resulta evidente que una persona no podría titular una nueva composición musical con el conocido nombre de la canción «Caballo Viejo», pero no debería existir en cambio inconveniente en que se utilizara esa expresión como denominación comercial de una fábrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurriría pensar

que dicha fábrica tenga relación con la obra musical del mismo nombre, o con su autor».²⁰

Los títulos de las obras literarias o artísticas y los nombres de dominio

Las «*zonas de contacto*» entre los títulos de obras protegidas por el derecho de autor y los signos distintivos ha alcanzado también a los nombres de dominio, como medios identificadores en el ciberespacio.

Y para resolver los conflictos se ha recurrido a los mismos criterios interpretativos relacionados con la originalidad del título de una obra, como requisito para la protección por el derecho de autor y la susceptibilidad de utilizar una denominación idéntica o similar como una marca de producto o de servicio, o como un nombre comercial.

Así, la jurisprudencia italiana resolvió que si un nombre de dominio se corresponde con el del título de una obra lo suficientemente original como para ser objeto de protección, su reproducción no autorizada en un sitio *web* constituye una infracción al derecho de autor.²¹

Otros casos que vinculan al derecho de autor y al sistema de nombres de dominio han sido resueltos a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por ejemplo, en relación al nombre de dominio *microsoft.org* (con resolución a favor de *Microsoft Corporation*²²); al de *bbcenespanol.com* (decidido a favor de *The British Broadcasting Corporation*²³) y al de *tarzanonline.net* (con dictamen favorable a *Edgar Rice Burroughs, Inc.*²⁴); o por los tribunales nacionales, tal el del nombre de dominio *playmen.it* (resuelto por la justicia estadounidense a favor de *Playboy Enterprises*²⁵).

V

**EL «ARTE FIGURATIVO» Y LOS SIGNOS
DISTINTIVOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS**

Nada obsta para que una obra de arte figurativo (como un dibujo, una pintura o una escultura), pueda servir al mismo tiempo como signo distintivo de un producto o de un servicio, o que imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o escudos diseñados inicialmente como medios identificadores, invoquen la protección por el derecho de autor si, además de la «*eficacia distintiva*», tienen características de «*originalidad*» en su forma de expresión.

En la Doctrina, Sciarra lo explica en estos términos:

«Pensemos por un momento que el popular Pato Donald hubiese surgido como un envase para contener golosinas y que esa figura tridimensional fue registrada en la Clase Int. 30. Indudablemente que esta genial creación de Disney gozaría, como efectivamente goza, de la protección del Derecho de Autor».

«De modo que debemos aceptar que tanto una obra intelectual puede ser marca de productos o servicios, como la inversa, siempre que se cumplan con las exigencias que cada normativa exige».²⁶

E igualmente, como marco teórico, la justicia venezolana, cuando por sentencia definitivamente firme dictaminó que:

«... si el dibujo o modelo, además de la eficacia distintiva, requisito para la tutela en el campo

del derecho marcario, tiene características de originalidad, desde el punto de vista artístico, puede gozar de la protección acumulada de ambas disciplinas». ²⁷

Ya en la solución de un caso concreto, el Tribunal Federal de Canadá (19-12-1996), ante la demanda presentada por la sociedad Michelin contra el sindicato de la empresa (CAW) por el uso de su logotipo (consistente en una sonriente y oronda figura compuesta por neumáticos, conocido dicho logo como «*Bibendum*»), quien lo utilizaba en una campaña para obtener la afiliación de los trabajadores y otras actividades, admitió la existencia de una violación del derecho de autor por la reproducción de la mencionada expresión figurativa como obra protegida (independientemente de su tutela como signo distintivo), acotando que las diferencias introducidas en el diseño utilizado por CAW eran irrelevantes, porque se reproducían los rasgos esenciales del hombre de los neumáticos de Michelin. ²⁸

También la justicia española, cuando la Audiencia Provincial de Burgos declaró la nulidad de una marca que reproducía la imagen característica del personaje «*Popeye*», para distinguir quesos y mantecas de todas clases, donde además se consideró que el registrante del signo distintivo había actuado de mala fe, en sentencia que fue objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, el cual fue desestimado. ²⁹

Así las cosas, la «*zona de contacto*» entre la creatividad artística y la distintividad marcaria se ubica en varios aspectos, a saber:

a. Que la figura o los dibujos destinados a distinguir un producto o servicio constituyan, *per se*, una manifestación

artística, caso en el cual puede coexistir la doble protección, como marca y como obra de arte visual, como se ha visto, o también como obra de arte aplicado, como se estudiará más adelante.

b. Que se pretenda registrar como marca una obra artística que pertenece a otro sea mediante plagio servil o por plagio «*elaborado*», supuesto en el cual el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripción de la marca, por violación a los derechos reconocidos sobre la creación preexistente, además de las acciones que ejerza por usurpación de paternidad, infracción al derecho de integridad y explotación ilícita, según las características del caso concreto.

c. Que efectivamente se haya obtenido un registro marcario sobre una obra figurativa ya creada por otro –y, en consecuencia, protegida desde su creación por el derecho de autor–, sin autorización de su titular, en cuyo caso dicho registro estaría viciado de nulidad, sin perjuicio de las acciones que pudieran intentarse contra la persona que solicitó dicho registro, por las diversas violaciones a los derechos morales y patrimoniales sobre la obra.

En cualquier caso, no se pueden inscribir como marcas elementos protegidos por el derecho de autor pertenecientes a un tercero, salvo la debida autorización, pues como acota Casado Cerviño, el titular del derecho de autor puede accionar contra quien invada o pretenda invadir su derecho con cualquier solicitud de registro, como marca, de la obra preexistente.³⁰

VI EL «ARTE PUBLICITARIO» Y SU VINCULACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Las obras publicitarias y los signos distintivos

Las llamadas «*obras publicitarias*», es decir, las producidas especialmente para su difusión con el fin de promocionar la venta o la prestación de bienes o servicios, no constituyen, por su forma de expresión, un género autónomo, ya que sus características especiales solamente se encuentran en la finalidad, la cual es intrascendente para el derecho de autor, como ya fue visto.

En consecuencia, una producción publicitaria está protegida por el derecho autoral en la medida que tenga formas expresivas artísticas o literarias con características de originalidad o «*individualidad*» (a través de signos, sonidos, palabras, imágenes fijas o en movimiento, etc.), de suerte que algunos mensajes, totalmente ayunos de creación, no gozan de tutela por el derecho de autor.

Así, una «*obra publicitaria*» tendrá carácter literario si consiste solamente en un texto (como en los folletos promocionales o en las frases publicitarias); o artístico, por el empleo de dibujos, pinturas, esculturas o fotografías; o musical, con o sin letra, como en los «*jingles*» comerciales; o audiovisual con los elementos artístico literarios que integran este tipo de producciones, especialmente si se trata de creaciones destinadas a su difusión por el cine o la televisión; o, incluso, científico, si el texto del anuncio explica, por ejemplo, las cualidades terapéuticas de un medicamento.

En el campo de las expresiones visuales (fijas o en movimiento), que tengan características de originalidad en su forma de expresión, están protegidas por el derecho de autor «*independientemente de su finalidad (arte «puro», fines publicitarios, etc)*»³¹, de modo que una obra figurativa puede haber sido producida «*con fines puramente utilitarios o comerciales, sin que ello constituya condición determinante de la protección*».³²

Pero, independientemente de su protección por el derecho de autor, las obras publicitarias, al tener por finalidad la promoción de un determinado producto o servicio, necesariamente utilizan como parte de su contenido el signo distintivo que identifica al bien promocionado, y ese uso se realiza «a título de marca», de manera que si el mensaje publicitario emplea, en forma idéntica o similar susceptible de crear confusión, un medio identificador cuyos derechos pertenecen a un tercero, entramos en la órbita de los ilícitos marcarios, con independencia de que el mensaje pueda tener o no una originalidad protegida por el derecho de autor.

En algunos casos, un anuncio puede limitarse a la reproducción de los signos distintivos del producto o servicio, por ejemplo, el dibujo y la palabra o la combinación de palabras que forman la marca, mientras que en otros, conjuntamente con la reproducción del signo distintivo, se presentan dibujos o textos, o el mensaje se acompaña de una música, un decorado o una coreografía, por ejemplo.

Las obras publicitarias y las expresiones o señales de propaganda

Como ya se ha comentado, algunos textos legales nacionales protegen en la órbita del derecho marcario a las «*expresiones o señales de publicidad comercial*» (Costa

Rica, El Salvador, Nicaragua) o a las «*expresiones o señales de propaganda*» (Honduras, Panamá) o de «*publicidad*» (Guatemala).

Con ligeras variantes entre unas y otras, dichas leyes definen a las mencionadas expresiones o señales como:

«toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa».

Si se analiza la anterior definición puede notarse que en nada se diferencia de las obras publicitarias protegidas por el derecho de autor, ya que ambas tienen como común denominador los siguientes elementos:

a. Se trata de manifestaciones que utilizan al «*arte*» (en su sentido amplio), como forma de expresión, a través de signos, palabras, sonidos o imágenes.

b. Deben reunir el requisito de la originalidad.

c. Aunque tienen un fin «*utilitario*» y no «*estético*», pues se trata de promover productos, servicios o empresas, ello es irrelevante a los efectos del derecho de autor, que protege a las obras originales «*cualquiera que sea su destino*».

Todo lo anterior quiere decir que, salvo algún caso de excepción en que no se reúnan los requisitos exigidos por ambas disciplinas, hay aquí un supuesto claro de «*protección acumulada*», aunque el contenido y el alcance de los derechos reconocidos por el derecho de autor y el derecho marcario sean distintos.

Así, por ejemplo, si la imitación de una «*expresión o señal de propaganda*» no se realiza a título de marca, ni es susceptible de crear un «*riesgo de confusión*» o de «*asociación*» entre los respectivos productos o servicios, y tampoco constituye un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo promocionado ni produce la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, tal usurpación («*servil*» o «*elaborada*») quedará excluida del ilícito marcario, pero tipificará un delito en la esfera del derecho de autor, por plagio (si hay usurpación de la autoría) o por omisión de paternidad (si el tercero no usurpa la autoría pero omite el nombre del verdadero autor) o, en todo caso, por reproducción, distribución y/o comunicación pública ilícita, según las características concretas de la infracción.

Las obras publicitarias, el «*look and feel*» y el «*trade dress*»

Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican la posibilidad de que el fraude se cometa en relación con otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la propiedad intelectual, concretamente en relación con el derecho de autor y/o con el derecho marcario.

En primer lugar, está el llamado «*look and feel*», es decir, la manera como es percibida la marca por los consumidores, especialmente por su asociación sonora o visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a través del llamado «*vestido de la marca*» o «*trade dress*».

Y es que la apreciación visual de los dibujos, las fotografías, los mensajes comerciales audiovisuales y otros elementos publicitarios que se utilizan para identificar a un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o a una idea o concepto determinados, conforma lo que se

denomina el «*trade dress*» de la marca, que sin perjuicio de su protección por el derecho de autor (como dibujos, fotografías, obras audiovisuales u obras de arte aplicado), es susceptible de ser atacado a través de otras prácticas ilícitas, tales como la «*imitación fraudulenta*», la «*simulación de producto*» y el «*aprovechamiento parasitario*».

La situación es, por supuesto, más evidente, cuando se trata de imitaciones serviles de las diferentes formas de expresión visual, con los mismos elementos conceptuales o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio del delito de plagio «*clónico*» o simulado-, violatorio del derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la protección de los signos distintivos y/o en el campo de la represión contra las prácticas empresariales deshonestas.

En sus orígenes, el «*vestido industrial*» fue asociado solamente a los diseños, patrones, colores u otras características visuales que se empleaban en la presentación o envoltura de un producto, los que se vinculaban con un origen empresarial determinado.

Pero, con el paso de los años, tanto la jurisprudencia como la doctrina han ampliado el concepto del «*trade dress*», abarcando por ejemplo la forma de un vehículo, el decorado de un restaurante, el diseño de un zapato deportivo o el concepto de una campaña publicitaria de cigarrillos.

Tal fue el criterio igualmente expresado por la sentencia dictada en los Estados Unidos en Philip Morris Inc. v. Star Tobacco Corp, 35 USPQ2d 1178 (S.N.D.Y. 1995), mediante la cual la Corte encontró fundada la pretensión del demandante de protección por vía de «*trade dress*» de un concepto publicitario.³³

En ese caso, Philip Morris Inc. demandó a Star Tobacco, quien hacía uso de la imagen de un hombre armado, así como de un campo que asemejaba el paisaje típico del oeste americano, para publicitar una marca de cigarrillos.

La acción se fundamentó en la violación de los derechos de propiedad industrial generados por el «*trade dress*» del concepto desarrollado por Philip Morris a través del «*Hombre Marlboro*» consistente en la imagen y evocación de un típico vaquero americano, así como del «*Paisaje del oeste Marlboro*».³⁴

La Corte consideró entonces que el demandante había desarrollado una distintiva imagen conceptual y evocativa de su producto Marlboro a través del uso reiterado y conocido del tema del Oeste Americano y de los vaqueros de la zona, por lo que el consumidor asociaba dicho concepto publicitario con un origen empresarial determinado.³⁵

Nada distinto ocurriría si una empresa tabacalera produjera y promocionara una determinada marca con un «*trade dress*» constituido por dibujos, fotografías y/o mensajes publicitarios audiovisuales (protegidos en sí mismos, además, por el derecho de autor), y a través de esas formas de expresión se evocaran conceptos alusivos a «*ondas*» y «*olas*» suaves, evocativas a su vez de características como «*el mar*», el «*disfrute en la playa*» o la «*diversión entre amigos*» en un «*ambiente marino*», para construir el «*trade dress*», tanto de su producto, como de sus campañas publicitarias y lemas comerciales, igualmente protegidos, logrando una «*asociación ideológica*» entre el signo y los elementos o valores evocados con el diseño y su promoción ante el público consumidor.

Las infracciones al «*trade dress*» configuran un conjunto de conductas ilícitas que, en el derecho marcario, se traducen en lo que la doctrina latina denomina «*imitación fraudulenta*» y la anglosajona «*palming off*» y «*passing off*»: la primera, por la copia fraudulenta, servil o elaborada, de una marca ajena con el fin de crear confusión en el consumidor³⁶; y los segundos con las prácticas de hacer pasar una cosa por otra («*palming off*») o de hacer pasar el bien propio como si fuese de otro («*passing off*»).

Y esa imitación o sustitución puede ser deliberadamente «*elaborada*» (o «*maquillada*»), de manera que, como señala Braun, «*es posible que no haya identidad de un solo detalle mientras que la disposición y el arreglo del conjunto hacen que la confusión sea inevitable*».³⁷

Ahora bien, la conexión entre el derecho de autor y el derecho marcario en este caso se encuentra en que, como regla general, los elementos vinculados al «*look and feel*» y al «*trade dress*», están constituidos por dibujos, diseños, fotografías, mensajes audiovisuales u otras obras protegidas por el derecho de autor, razón por la cual, con independencia de la infracción marcaria, pueden cometerse ilícitos autorales tales como los de usurpación u omisión de paternidad, atentados a la integridad de la obra, todos ellos en la órbita de los «*derechos morales*» o, en la esfera de los derechos patrimoniales, los de modificación, reproducción, distribución y/o comunicación pública ilícita, de acuerdo a las características del caso concreto.

Y esas ilicitudes pueden alcanzar no solamente a los mensajes publicitarios particularmente considerados, sino también a toda una campaña publicitaria, porque como lo señaló la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (Perú):

«... el derecho de autor debe proteger tanto a las obras individuales que la conforman como el contenido o expresión común que une estos diferentes elementos y la campaña, ya que la obra publicitaria es más que la simple unión de las obras individuales que contiene. Lo contrario implicaría desconocer la real naturaleza de este tipo de obras y brindar una protección limitada a las mismas. Además, debe tenerse en cuenta que la protección de este contenido o expresión común tiene tanta importancia como la protección de las obras individuales, por lo que al igual que ellas debe ser protegido en primer orden».³⁸

VII

EL «ARTE MUSICAL» Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Las composiciones musicales y las marcas sonoras

Partiendo de la posibilidad de protección de las «*marcas sonoras*», como lo dispone la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial (y a falta de reconocimiento legal expreso la Doctrina se inclina por su protección³⁹), cabría preguntarse: ¿puede una obra musical constituir una marca?. ¿puede una marca basarse en una composición musical pre-existente?.

Podría argumentarse acá que las marcas sonoras son generalmente de muy breve duración y, por tanto, hay un escaso margen de creatividad artística como para que un sonido distintivo pueda constituir una composición musical con características de originalidad (independientemente de su distintividad), como por ejemplo, en el caso del rugido del león en las películas

producidas por la MGM.

Pero, como también ocurre con los lemas comerciales, nada impide que una composición musical breve esté dotada de originalidad como para gozar de protección por el derecho de autor y sirva a su vez para identificar a un producto o un servicio.

En efecto, la marca sonora puede estar constituida por «*intermedio de notas o de secuencias musicales*»⁴⁰, éstas que pueden constituir una «*melodía*» la cual, de configurar una forma de expresión «*individual*» sería una obra musical, también protegida por el derecho de autor.

Es así como una combinación sonora creada desde su inicio para servir de signo distintivo, puede tener originalidad como creación musical y, en consecuencia, invocar también su protección por el derecho de autor, quien tutela a las obras literarias o artísticas «*cualquiera que sea su destino*».

La sincronización de obras musicales preexistentes

Como comenta Schuster, así como se utilizan obras nuevas para un fin determinado, pueden emplearse también creaciones que nacieron con otro objetivo y que un publicista desea incorporarlas a su mensaje publicitario.⁴¹

Ese uso, por sí mismo, requiere del consentimiento previo del titular del derecho de autor (a menos que la obra se encuentre en el dominio público), dada la facultad exclusiva que ostenta de autorizar o no la utilización de su obra por cualquier medio o procedimiento.

En ocasiones, la obra musical pre-existente se emplea como elemento principal del mensaje publicitario, mientras que en otros casos se trata de la «*sincronización*» de la obra,

por ejemplo, colocándola como «*fondo musical*» del mensaje principal.

En ambos supuestos, la mayoría de las veces, el uso de la composición primigenia implica su arreglo o adaptación, inclusive por supresión de compases o de frases musicales (dado que los mensajes publicitarios por cine, radio o televisión tienen generalmente una duración menor que la de una composición de corte popular, por ejemplo), u otras transformaciones a la obra, como variaciones en la melodía o la sustitución o cambios totales o parciales en la letra original, para adaptarla al producto o servicio promocionado.

En todos esos casos la utilización de la composición pre-existente no sólo tiene implicaciones sobre los derechos patrimoniales de modificación, reproducción, distribución y comunicación pública, sino también en la esfera del derecho moral de integridad, ya que las alteraciones o transformaciones pueden afectar el decoro de la obra o la reputación del autor (o incluso por violación del derecho de paternidad, por usurpación u omisión del verdadero autor), por lo que también allí es necesario el consentimiento del titular del derecho autoral, sin el cual el uso de la obra preexistente sería ilícito.

También puede ocurrir que la sincronización se verifique a partir de una grabación previa de la obra primigenia, mediante el aprovechamiento de un fonograma pre-existente, que además contenga la interpretación o ejecución de un artista intérprete o ejecutante, supuestos en los cuales se requiere igualmente la autorización del productor fonográfico y del artista intérprete o ejecutante, ya en el ámbito de los llamados «*derechos conexos*» al derecho de autor.

VIII

EL ARTE APLICADO Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

La obra de arte aplicado

Como se define en varias legislaciones en América Latina, la obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, siendo ejemplos de esta categoría creativa los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos y decoración.

Este género de obras tiene por su forma de expresión un carácter artístico, pero su destino es de utilización industrial.

El Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas incluye en su enumeración ejemplificativa de obras a las artes aplicadas (art. 2,1), pero deja reservada a las leyes nacionales la facultad de regular lo concerniente a las mismas (art. 2,7), inclusive para disminuir el plazo mínimo de protección en comparación con el de otras obras, siempre que no sea inferior al de 25 años a partir de su realización (art. 7,4).

Sin embargo, para las obras protegidas únicamente como dibujos 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 último a los dibujos y modelos, pero si tal tutela específica no se confiere en este país, tales obras deben ser tuteladas como artísticas.

Como puede verse, los países de la Unión de Berna no gozan de entera libertad para reglamentar la protección de

las artes aplicadas, pues en cuanto a la duración, deben respetar el mínimo de veinticinco años desde la realización de la obra y a los efectos de su protección se impone la reciprocidad cuando se trate de obras que en el país de origen se hayan protegidas únicamente en su calidad de dibujos o diseños y modelos, pues en tales casos no puede reclamarse para ellas, en otro país de la Unión, otra protección especial que la que este último país dispense a los dibujos o diseños y a los modelos.⁴²

Pero -agrega la «*Guía del Convenio de Berna*»-, un país que no dispense protección especial a los dibujos o diseños y modelos, debe tutelar en todo caso las obras de artes aplicadas en su calidad de obras artísticas, es decir, con arreglo a la protección del derecho de autor y sin más formalidades.⁴³

La tendencia en las legislaciones latinoamericanas es la de reconocer la protección a las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, sin disminuir el plazo de protección para estas últimas respecto de las demás obras del ingenio, razón por la cual deben aplicarse las reglas generales acerca de la duración.

El diseño industrial

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial contempla la protección de los dibujos y modelos industriales en todos los países de la Unión (art. 5, *quinquies*), pero no los define.

Por el contrario, varias legislaciones entienden al diseño industrial (dibujos y modelos), como toda reunión de líneas o combinación de colores o cualquier otra 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 y sirva de tipo o patrón para su fabricación.

Como apunta Otero Lastres, el diseño industrial tiene que reunir el rasgo de la «*visibilidad*», de manera que se trata de una «*entidad inmaterial*» (la apariencia) que se incorpora a un producto (o a una parte del mismo) o que se hace sensible a través de un medio perceptible por el sentido de la vista.⁴⁴

La obra de arte aplicado y el diseño industrial

Los conceptos de «*obra de arte aplicado*» y «*diseño industrial*» reflejan diversos elementos en común, a saber:

a. Son producciones «*de forma*», porque lo que se protege no es el contenido, sino la «*forma de expresión*» (bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o de artesanía.

b. Son expresiones «*visuales*» porque ambas deben percibirse a través del sentido de la vista.

c. Ambas expresiones formales tienen un destino «*utilitario*», es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial.

De allí la posibilidad de que una obra de arte aplicado sea, a su vez, un diseño industrial y pueda protegerse en el ámbito de ambas disciplinas, pues como lo ha apuntado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina «... *una obra de arte aplicado* [puede ser] *igualmente un modelo industrial o viceversa*».⁴⁵

La posible protección acumulada y su importancia

En los bienes intelectuales que se desplazan en el «*terreno movedizo*» entre el derecho de autor y la propiedad industrial -y en el caso que nos ocupa, el de las artes aplicadas y los diseños industriales-, la primera pregunta que salta a la vista es: ¿cuál es la importancia práctica de la

cuestión, si cualquiera sea el camino, la creación se encuentra protegida por alguna de las ramas de la propiedad intelectual?.

La respuesta se contiene en los principios siguientes:

a. En el derecho de autor, la obra de arte aplicado queda protegida por el solo hecho de la creación, sin cumplimiento de formalidades, de manera que el registro es voluntario y declarativo; en la propiedad industrial, el diseño destinado a darle una apariencia especial a un producto, debe ser registrado a los efectos de la protección legal.

b. En el derecho de autor no importa el destino de la obra: basta el carácter literario o artístico con características de originalidad; en la propiedad industrial, el diseño debe estar dirigido específicamente a darle a un producto industrial o artesanía una apariencia especial.

c. En el derecho de autor no se exige la novedad, porque la obra se protege por el solo hecho de la creación, de manera que no puede denegarse el registro, que siempre es meramente declarativo, o la tutela legal, por el hecho de que la obra se haya dado a conocer públicamente con anterioridad; en la propiedad industrial, la oficina competente debe examinar la novedad del diseño, careciendo de ese requisito aquel que se haya hecho accesible al público en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

d. En el derecho de autor no se conoce la figura de la «*legalidad*» como requisito de la protección, vale decir, que la obra queda protegida aunque eventualmente atente contra el orden público o las buenas costumbres⁴⁶; en la propiedad industrial no son registrables los diseños industriales que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

e. En el derecho de autor, los derechos morales son

inalienables e irrenunciables y no quedan limitados al de paternidad, sino que comprenden también, por ejemplo, el del respeto a la integridad de la obra, éste por el cual el autor puede oponerse a cualquier deformación o mutilación de la obra, que atente contra el decoro de la misma o su propia reputación como autor; en la propiedad industrial el derecho moral se limita, generalmente, al de paternidad, sin que se reconozca su inalienabilidad o su irrenunciabilidad.

f.En el derecho de autor, el derecho patrimonial comprende el exclusivo de realizar, autorizar o prohibir todo uso de la obra, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, salvo excepción legal expresa; en la propiedad industrial el derecho sobre el diseño es más limitado, porque se circunscribe al de «*excluire a terceros*» en la fabricación, importación, oferta, introducción al comercio o uso comercial de productos que lo reproduzcan.

g.Mientras la protección en el derecho de autor no sólo alcanza al uso de la obra de arte aplicado en el producto, sino a cualquier otra forma de uso (aunque sea con independencia de dicho artículo), ya que la tutela se reconoce cualquiera sea su destino; la protección al diseño industrial va ligada al producto, de modo que el derecho de exclusión está referido a la fabricación, importación, oferta o puesta en circulación de artículos que reproduzcan ese diseño.

h.En el derecho de autor el plazo mínimo para las artes aplicadas, conforme al Convenio de Berna, es de veinticinco años a partir del año de su realización, pero en muchas leyes se ha extendido esa duración, equiparándola a la de las demás obras literarias o artísticas, vale decir, cincuenta años *post mortem* o más; en el ámbito de la propiedad industrial, el periodo de protección del diseño es mucho menor, generalmente de diez años a partir de la solicitud del registro.

La posible distinción entre el arte aplicado y el diseño industrial: la alternativa de una protección excluyente

Para un sector de la doctrina, se distingue el «*modelo artístico*» y el «*modelo industrial*», de modo que el primero está protegido por el derecho de autor y el segundo por la propiedad industrial, pero de seguirse esa tesis, habría que definir lo que es «*artístico*» como lo que tiene por fin apelar al sentido estético⁴⁷, quedando incluidas en el concepto las obras de arte aplicado; y en el mismo sentido, calificar como «*industrial*» lo que puede ser utilizado o aplicado a la industria.

Pero la distinción es de suyo complicada si se toma el concepto de «*arte*» del DRAE, ya citado al inicio de este trabajo, es decir, como toda «*manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros*», concepto en el cual no se requiere el carácter estético para calificar al «*arte*».

En todo caso, el sentido de lo estético varía entre una persona y otra, y tanto las obras de arte aplicado como los diseños industriales apelan a él, aunque sea desde el punto de vista ornamental, y ambos son aplicables a la industria, de manera que la distinción anotada no ayuda a resolver la cuestión, en cuanto a establecer un criterio de exclusión o protección acumulada.

La teoría se dificulta, todavía más, cuando la legislación autoral donde la protección se reclama establece que la tutela a las obras del ingenio -incluidas las de artes aplicadas-, se reconoce cualquiera que sea su mérito, al tiempo que la ley aplicable en materia de propiedad industrial, no excluye de la tutela a los diseños industriales

por el hecho de tener o no un valor o carácter artístico.

En posición parecida a la anterior, se afirma que si la creación es de carácter artístico, la tutela se ubica en el derecho de autor, pero si es ornamental, debe aplicarse la normativa atinente a los diseños industriales.

Pero arte y ornamentación no son criterios que se contraponen o se excluyen, y en ocasiones se complementan: muchas obras plásticas, con independencia de su mérito, se crean con la finalidad de adornar, especialmente, espacios domésticos o de trabajo, así como figuras tridimensionales que se incorporan a los portales de edificios e iglesias, tienen el mismo objetivo, y como quiera que la obra está protegida cualquiera que sea su finalidad, no podrían excluirse por ese hecho del ámbito del derecho de autor; y un diseño artístico aplicado a un producto industrial o artesanal, no dejará de ser arte porque ofrezca a ese producto una apariencia especial o lo haga más vistoso.

Como apunta Zampini Davies, el objeto de la protección por el derecho de autor no sólo comprende las *«obras arte»*, sino también *«aquellos objetos comerciales que llevan aplicados alguna característica distintiva, agradable a los sentidos, que corresponda a diseñadores que han tratado de dar una característica ornamental a dicho objeto»*.⁴⁸

Otra tesis sostiene que la elección acerca de la normativa adecuada para la protección no debe partir de la valoración que se tenga acerca del mérito de la obra, sino de la finalidad tenida en cuenta al crearla, lo que admite dos variantes:

a. Que se trate de expresiones artísticas preexistentes,

creadas primigeniamente como obras de arte y que, posteriormente, se utilicen como modelo para la presentación de productos industriales.

b. Que sean modelos o dibujos creados específicamente para su utilización en la industria.

Conforme a la teoría en comentarios, una pintura, aunque de muy modesto valor pero por haberse creado como obra artística, estaría protegida por el derecho de autor, aunque luego se usara para darle apariencia especial a un artículo; 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.

Aparte de considerar arbitraria la distinción, la teoría descrita presenta adicionalmente varios inconvenientes, por ejemplo:

a. Si se parte del principio de la «*unidad del arte*», éste existe con prescindencia del objetivo que se planteó primigeniamente el creador de la obra o la persona por cuya cuenta la realizó.

b. Conforme a un precepto casi universalmente aceptado en el campo del derecho de autor, las obras del ingenio están protegidas «*sin importar su forma de expresión, su mérito o su destino*».

c. Ello quiere decir que, en la esfera del derecho de autor, no se puede desechar la protección en razón de que la finalidad de la creación haya estado inicialmente en su aplicación a la apariencia de un producto, independientemente de la tutela que se le reconozca en el ámbito de la propiedad industrial.

d. Las propias legislaciones autorales definen a las obras de arte aplicado como aquellas que se incorporan a un artículo útil, sea una obra de artesanía o bien producida a

escala industrial, sin distinguir las preexistentes de las que hayan sido creadas, específicamente, para esa finalidad.

e. Tampoco las legislaciones en materia de propiedad industrial hacen la distinción, porque lo exigido es que la forma externa bidimensional o tridimensional se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin importar que tal forma de expresión haya sido creada especialmente con ese fin o se trate de una creación preexistente.

Otro criterio pretende establecer la distinción en el modo de reproducción: si es manual -v.gr.: la «*mano del pintor o del escultor*»-, o si es mecánico, es decir, mediante su producción a escala industrial.

Si se aceptara ese criterio, un simple trazo hecho manualmente por el artista, sin originalidad en la forma de expresión pero capaz de darle alguna apariencia especial a un producto, sería protegido por el derecho de autor, pero una «*obra de arte*», por el hecho de reproducirse mecánicamente, solamente podría calificar como diseño industrial.

Pero, además, si la propia legislación autoral define a la obra de arte aplicado como aquella que tiene fines utilitarios y que se incorpora a un bien que puede ser producido a escala industrial, es porque admite que tales obras también pueden ser, efectivamente, objeto de reproducción mecánica.

Por otra parte, la reproducción de muchas obras protegidas por el derecho de autor se realiza por medios gráficos, mecánicos o electrónicos. ¿Acaso la reproducción litográfica de una obra pictórica no se realiza por métodos industriales, y sin embargo, cada copia de ella es una reproducción de una obra protegida por el derecho de

autor?. ¿Cómo se reproducen las obras musicales cuando se incorporan a fijaciones fonográficas?. ¿Cómo se duplican los programas de ordenador?.

El principio de la unidad del arte y la protección acumulada

La posición francesa -que cada vez gana mayores adeptos en la doctrina y en las legislaciones de tradición latina-, no establece ninguna distinción excluyente entre el arte aplicado y el diseño industrial y, por tanto, admite la posibilidad de protección acumulada por ambos sistemas, siempre que, por supuesto, el bien sobre el cual se reclama la tutela reúna los requisitos existenciales establecidos en los regímenes respectivos.

Así, por ejemplo, una supuesta obra de arte aplicado no estará protegida por el derecho de autor si carece de originalidad, de la misma manera que no podrá invocar su condición de diseño industrial si no está destinada a darle a un producto una apariencia especial, o si carece de novedad o no ha cumplido con el requisito del registro establecido al efecto.

La ley francesa, por ejemplo, reconoce la protección a las obras de artes aplicadas, sin exigir el requisito de la dissociabilidad; la portuguesa considera obras protegibles por el derecho de autor a las de artes aplicadas, a los diseños o modelos industriales y a las de diseño que constituyan una creación artística, independientemente de la protección de que gocen en la esfera de la propiedad industrial; y la española de Propiedad Intelectual (cuyo contenido versa sobre el derecho de autor y los derechos conexos), protege a las obras de arte, sean o no aplicadas, sin condición alguna, como es también la constante en las leyes de los países de América Latina, salvo alguna excepción.⁴⁹

Así, en relación con las artes aplicadas, la Casación francesa ha dicho que *«no impide la protección de las obras de arte aplicado el que éstas hayan sido objeto de una reproducción como modelo de carácter industrial»*⁵⁰, de manera que *«la forma de un vulgar artículo de cocina tiene los honores de la propiedad artística»*⁵¹, conforme a los principios de acumulación y compatibilidad.

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

«... una obra puede ser protegida al mismo tiempo por el derecho de autor o como marca y así mismo, que un signo distintivo marcario pueda constituir también una obra o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa».⁵²

La tesis de la protección acumulada de las obras de arte aplicado y los diseños industriales es admitida por la doctrina dominante en España (Baylos⁵³, Bércovitz Rodríguez-Cano⁵⁴, Casado Cerviño⁵⁵ y Espín Cánovas⁵⁶), en criterios coincidentes con los de Desbois, Colombet, Perot Morell⁵⁷ y Poulliet⁵⁸ en Francia; Lipszyc en Argentina⁵⁹; Pachón Muñoz en Colombia⁶⁰ y Bentata⁶¹ en Venezuela, en postura a la cual también nosotros nos hemos adherido, en tanto se cumplan los requisitos exigidos por las dos disciplinas.⁶²

En ese sentido, un autor como Otero Lastres, aunque partidario de la tesis de la *«acumulación restringida»* y no necesariamente *«absoluta»*, afirma que el sistema de la no acumulación *«no valora justa y equitativamente el esfuerzo creador, ya que no parece que tenga mucho sentido negar la protección de la Propiedad Intelectual [en el sentido de derecho de autor, nota nuestra] a una obra con nivel*

*artístico por el solo hecho de que se incorpore a objetos industriales».*⁶³

La posibilidad de acumulación en la protección es recomendada en la ley tipo de la OMPI sobre dibujos y modelos industriales para países en desarrollo.⁶⁴

Y es admitida por la Directiva Europea 98/71/CE del 13-10-1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, cuando su Considerando 8 señala que:

«... a falta de armonización de la legislación sobre derechos de autor, es importante establecer el principio de acumulación de la protección al amparo de la legislación sobre protección específica de los dibujos y modelos registrados y al amparo de la normativa sobre derechos de autor, mientras que los Estados miembros están facultados para determinar libremente el alcance de la protección de los derechos de autor y las condiciones en que se concede dicha protección».

Algunas legislaciones han aclarado en forma expresa el tema de la posibilidad de protección acumulada (no sólo en relación con las obras de arte aplicado y los diseños industriales, sino también con cualquier otra creación literaria o artística), al disponer que el derecho de autor es «*independiente*» y «*compatible*» con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra, con lo cual no hay ninguna razón para impedir la protección conjunta o simultánea.

La protección acumulada y algunas situaciones especiales

Señala Perot Morell que la justificación de la acumu-

lación no solamente se justifica, sino que se impone, porque *«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»*.⁶⁵

Pero ello no quiere decir que la protección independiente y compatible no deje de presentar algunas dificultades o particularidades especiales como las siguientes:

a. Que se presente para el registro de la propiedad industrial un diseño que exprese una obra de arte aplicado ya divulgada como tal, en cuyo caso habrá falta de novedad a los efectos de la protección como diseño industrial, pero se podrá invocar la tutela por el derecho de autor, impidiendo el uso no autorizado de dicha obra en cualquier producto de la industria o de la artesanía.

b. Que se aspire a utilizar un diseño ajeno cuya protección por la propiedad industrial ha fenecido por extinción del plazo de protección, pero la obra de arte aplicado utilizada para ese diseño todavía se encuentra en dominio privado conforme a la legislación sobre derecho de autor, supuesto en el cual el titular de este último derecho puede invocarlo para impedir todo uso no autorizado de su obra, incluyendo su incorporación a un producto industrial o artesanal.

c. Que una obra de arte aplicado, protegida también como diseño industrial, se use igualmente para un fin distinto al de darle una apariencia especial a un producto industrial o artesanal (por ejemplo, en un documental sobre obras de arte o en un libro de educación artística) y los derechos de explotación de esa producción intelectual, como diseño industrial, pertenezcan a una persona distinta del creador de la obra, caso en el cual este último podría accionar contra dicho utilizador con fundamento en el derecho de autor, incluso contra el propio titular del

derecho sobre el diseño industrial, salvo que la ley aplicable o el contrato celebrado entre las partes, dispongan otra cosa, por ejemplo, una cesión del derecho de explotación.⁶⁶

d. Que se presente a registro como diseño industrial una obra artística perteneciente a otro -sea mediante plagio servil o por «*plagio elaborado*»-, supuesto en el cual el titular del derecho de autor puede oponerse a la inscripción del diseño industrial, sin perjuicio de las acciones que ejerza, en el ámbito de la ley autoral, por usurpación de paternidad y utilización ilícita.

e. Que por su mismo carácter utilitario, el diseño sea objeto de modificaciones en el tiempo -por ejemplo, por las características del mercado o por cambios en el gusto del público-, y que, dada su protección simultánea por el derecho autoral, el autor accione contra el titular del derecho de explotación sobre el diseño, en ejercicio de su derecho moral, inalienable e irrenunciable, de integridad de la obra, por considerar que esas transformaciones atentan contra el decoro de su creación o su propia reputación como autor, cuestión que se hace más compleja cuando la ley aplicable reconoce ese derecho moral sin exigir que la modificación lesione el decoro o reputación de la obra o de su autor. La situación se resuelve si el autor, en ejercicio de su derecho patrimonial de modificación, ha autorizado al titular de los derechos sobre el diseño para realizar adaptaciones u otras transformaciones de su obra, con la particularidad de que en muchas legislaciones autorales, tal consentimiento debe constar por escrito. La solución también dependerá de lo que prevea la ley aplicable en relación con las obras creadas por encargo o bajo relación de trabajo.

f. Que se aspire a la protección por el derecho de autor de un diseño industrial en el cual, por su forma de expresión, el arte puro o aplicado, ni siquiera en su más mínima expresión, aparezca por ninguna parte, cuestión que replantea el tema de la valoración subjetiva de lo que

es «*arte*», tomando en cuenta, además, que la protección autoral se reconoce cualquiera sea la forma de expresión, el género, el mérito o el destino de la obra.

g. Que, independientemente de que el diseño o el arte aplicado estén destinados a darle a un producto una apariencia especial, las figuras o los dibujos sirvan también como signos distintivos de ese producto o de un servicio, casos en los cuales podría coexistir también la protección como marca figurativa y como obra visual.

¿Protección acumulada u optativa?

Es posible que en alguna legislación se disponga que cuando un diseño industrial registrado goce igualmente de la tutela por el derecho de autor como obra de arte aplicado, el titular no pueda invocar ambas protecciones simultáneamente en la defensa judicial de sus derechos.

En esos casos no se trata de excluir la protección acumulada, sino de impedir la demanda simultánea de ambos derechos, en cuyo caso el titular debe optar entre una u otra vía.

Pero, como situación de excepción, sólo es aplicable cuando la legislación del país donde la protección se reclama así lo establezca expresamente.

IX

EL ARTE APLICADO Y LA INDUMENTARIA

Nadie duda que los diseños relativos a la indumentaria, en la medida en que reúnan la característica de originalidad, son obras de arte aplicado y, en consecuencia, protegidos por el derecho de autor.

A su vez, el artículo 5 *quinquies* del Convenio de París

para la protección de la Propiedad Industrial dispone que los dibujos y modelos industriales están protegidos en todos los países de la Unión, pero no impide que la tutela a determinados diseños, como los de indumentaria, queden protegidos también en el marco del derecho autoral.

El ADPIC dispone que los países miembros tendrán libertad para cumplir con la protección de los dibujos o modelos textiles, «*mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor*» (art. 25,2).

Es entonces evidente que, conforme al ADPIC, debe otorgarse tutela a los diseños relativos a la indumentaria, pero que corresponde a la legislación donde se reclama la protección el determinar la vía adecuada: la propiedad industrial, el derecho de autor, o ambas.⁶⁷

Pero independientemente de que la legislación sobre propiedad industrial proteja o no como diseño a los modelos de vestuario, los mismos siempre estarán protegidos por el derecho de autor como obras de arte aplicado, a menos que la ley autoral respectiva los excluya expresamente de la tutela.

Es de hacer notar que algunas legislaciones nacionales, como la de México, incluyen expresamente entre las obras de arte aplicado al diseño textil.

X

EL «ARTE FIGURATIVO» Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

La llamada «*pequeña patente*» reconocida a los modelos de utilidad está dirigida a reconocer un derecho

sobre aquellas «*creaciones*» que, sin importar una invención propiamente dicha, la perfeccionan, ampliando su rendimiento o aumentando la utilidad o comodidad del objeto, por ejemplo, el respaldo más cómodo de una silla; un lavarropa, con la misma máquina, pero diseñado en forma más práctica de ubicar en un pequeño departamento; un reloj, con similar maquinaria, pero más liviano y adecuado para determinadas personas, etc.⁶⁸

En el plano del derecho positivo, la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial define al modelo de utilidad como:

«...toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía».

Y a los efectos de la protección de los modelos de utilidad, el propio instrumento comunitario establece las causales que impiden su patentamiento, a saber:

a. Que se refiera a procedimientos y materias excluidas de la protección por medio de una patente de invención.

b. Que se trate de esculturas, obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

La segunda causal de exclusión amerita, desde el punto de vista del arte aplicado a la industria, algunos comentarios:

a. Un reloj para invidentes (en función de su ventaja funcional en el uso por personas privadas de la vista), es susceptible de calificar como modelo de utilidad, y sin embargo puede tener una forma de expresión estética, al punto que desde la óptica de quien lo vea, produzca la misma sensación contemplativa que una bella obra de orfebrería, y ello no podría impedir la concesión de la patente.

b. Así, lo que debe entenderse es que ese reloj no califica como modelo de utilidad en función de sus formas o expresiones estéticas, sino por las ventajas que se obtienen con su uso.

c. Un mueble diseñado para brindar más comodidad a una persona con cierta discapacidad física, puede ser también una obra de arte aplicado por su forma de expresión artística.

d. Por tanto, lo que no puede reivindicar ese artefacto como modelo de utilidad es su exteriorización artística, sino su funcionalidad, sin perjuicio de que como obra de arte aplicado pueda invocar la protección por el derecho de autor.

En consecuencia, cuando la norma establece como causal que impide el patentamiento de un modelo de utilidad cuando se trate de esculturas, obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético, lo que quiere decir es que tal modelo no podrá patentarse en razón de su expresión o carácter estético, sino por su funcionalidad, pues la expresión estética sólo podrá reivindicar la protección por el derecho de autor.

CONCLUSIONES

· El «*arte*» y la «*industria*» son actividades de la vida humana que generan producciones de la más diversa índole, muchas de ellas susceptibles de protección por alguna de las ramas de la propiedad intelectual.

· Un mismo bien intelectual puede ser calificado, en determinados casos, de «*artístico*» y de «*industrial*», lo que abre la posibilidad de una protección acumulada por varias de las áreas que conforman la propiedad intelectual.

· Pero «*protección acumulada*» no quiere decir «*protección automática*», sino que el mismo bien debe cumplir con las condiciones existenciales o los requisitos de tutela exigidos por cada una de las vías a través de las cuales se pretenda reclamar la protección.

· Esa «*protección acumulada*» es independiente, pero «*compatible*», de modo que los derechos reconocidos u otorgados por cada rama de la propiedad intelectual suelen ser distintos, sin perjuicio de que una misma utilización pueda afectar a uno o a varios de esos derechos.

· Salvo disposición legal que lo prohíba expresamente, una misma reclamación judicial o administrativa puede invocar todas esas protecciones, sobre los respectivos derechos infringidos, independientes pero compatibles.

· Cuando por mandato legal, deba optarse por uno de los derechos reconocidos sobre el bien intelectual, las características del caso concreto determinarán la vía más adecuada o efectiva, pues por razones sustantivas o adjetivas puede convenir más la del derecho de autor, en un supuesto en particular, o la de la propiedad industrial en otros.

- Pero no debe olvidarse que, en principio, la del derecho de autor ofrece las ventajas siguientes:
 - El derecho de autor es primigenio, desde el momento en que nace con la sola creación de la obra, aunque esté inconclusa, de suerte que cualquier uso posterior, por cualquier título, salvo limitación legal expresa, está sometido a la autorización previa del titular del respectivo derecho.
 - A diferencia del carácter territorial que, en principio tienen los derechos de propiedad industrial, en derecho de autor rige el principio de la universalidad, de modo que la obra queda automáticamente protegida en todos los países miembros del Convenio de Berna, salvo algunos supuestos de excepción, de interpretación restrictiva.
 - A diferencia de la formalidad constitutiva que en todos o en la mayoría de los casos tienen los derechos de propiedad industrial, la obra queda protegida por el derecho de autor desde el momento mismo de su creación, sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad.
 - La duración del derecho de autor tiene un mínimo de la vida del creador y cincuenta años «*post-mortem*», conforme al Convenio de Berna, pero ese plazo se ha extendido a un tiempo mayor por un buen número de legislaciones nacionales.

- La protección reconocida por el derecho de autor es independiente de la novedad o de la distintividad de la obra, siendo irrelevante su mérito o su destino.
- En derecho de autor no rige el principio de la «*especialidad*», propio del derecho marcario, de modo que el derecho sobre la obra figurativa es independiente de su uso en cualquier clase de productos o servicios y por cualquier título.
- En derecho de autor no es necesario que el uso de la obra literaria o artística se haga a título de marca o que sea susceptible de crear un riesgo de confusión en relación con los productos o servicios, ni tampoco que constituya un aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo promocionado ni que produzca la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, sino que se extiende a cualquier forma de utilización.
- En derecho de autor la protección de la obra de arte aplicado es independiente de que el uso por terceros se refiera a su incorporación o reproducción en un producto, sino que alcanza a todo tipo de utilización de la obra.
- El derecho de autor no se limita a determinadas facultades de «*exclusión*» en relación con los terceros, sino que incluye el derecho exclusivo de autorizar o no la utilización de su obra (por modificación, reproducción, distribución o comunicación pública), mediante cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

· Pero la protección por el derecho de autor no es «mágica», pues también está sometida a determinadas limitaciones o excepciones y, en algunos casos, la tutela a través de los derechos de propiedad industrial podrá ser más ventajosa en supuestos concretos.

NOTAS Y REFERENCIAS

¹ V.: <http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm>

² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): «*Guía del Convenio de Berna*» (autor principal: Claude Masouyé). Ginebra, 1978. p. 13.

³ Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>

⁴ CORREA Carlos y otros: «*Derecho Informático*», citado por ORTÍN PEROZO, Rafael: «*Protección del software (Patente de Invención o Derecho de Autor)*», en «*Congreso Internacional de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor y Propiedad Industrial). Homenaje al doctor Ricardo Antequera Parilli*». Ed. Universidad de Margarita, 2004. Tomo II, p. 581.

⁵ Fallo de la Cámara 5ª Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba (Argentina), del 30-12-1996, en «*El Derecho*» (t. 173). pp. 163-174.

⁶ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: «*Tratado de Derecho Industrial*». Ed. Civitas. 1ª edición. Madrid, 1978, p. 580.

⁷ SATANOWSKY, Isidro: «*Derechos Intelectuales*». Ed. TEA. Buenos Aires, 1954. Tomo I, p. 470, en opinión que hemos apoyado (ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: «*Derecho de Autor*». Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Caracas, 1998. Tomo I, p. 131).

⁸ Resoluciones Nos. 097-1999/ODA-INDECOPI y 000111 -1999/ODA-INDECOPI emanadas de la Oficina Nacional de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Libre Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), del Perú.

⁹ Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E, del 17-05-1973, en «*El Derecho*» (t. 48), 394.

¹⁰ Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>

¹¹ SCIARRA QUADRI, Armando: «*Las obras figurativas y los signos marcarios*», en el Libro-Memorias del III Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ed. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)/Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA)/República Oriental del Uruguay. Montevideo, 1997. Tomo I, pp. 380-381.

- ¹² Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (Perú), Resolución .Nº 422-1998 del 25-4-1998, en INDECOPI: «*Compendio de Jurisprudencia. Sala de Propiedad Intelectual (1996-1999)*». Tomo I. Lima, 2000.
- ¹³ Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/74-ip-2001.htm>
- ¹⁴ OTAMENDI, Jorge: «*Derecho de Marcas*». Ed. Abeledo-Perrot. 3ª edición. Buenos Aires, 1999, pp. 55-59.
- ¹⁵ Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/10-ip-94.htm>
- ¹⁶ Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, del 18-11-1960, en «*La Ley*» (t. 101), 414-419.
- ¹⁷ Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, del 6-7-1964, en «*El Derecho*» (t. 26), 784.
- ¹⁸ Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>.
- ¹⁹ Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, del 12-3-2001, en «*El Derecho*». Buenos Aires, 16-4-2002, 7. Extracto en www.cerlalc.org/dar
- ²⁰ Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>
- ²¹ Fallo del Tribunal de Módena (23-10-1996), citado por GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio: «*El derecho de autor en Internet*». Ed. Comares. Granada, 2001, p. 51.
- ²² <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0053.html>
- ²³ <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0050.html>
- ²⁴ <http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0115.html>
- ²⁵ GLICKSON, Scott L.: «*Identificando y administrando riesgos en el Cyberespacio*», en *Derecho de la Alta Tecnología (DAT)*. No. 111. Buenos Aires, noviembre de 1997. p. 11.
- ²⁶ SCIARRA QUADRI, Armando: «*Las obras figurativas y los signos marcarios*». Ob. Cit. Tomo I, pp. 390-381.
- ²⁷ Sentencia dictada por el Juzgado 8º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas en fecha 4-5-1998. Texto del fallo en www.cerlalc.org/dar
- ²⁸ Texto íntegro del fallo en www.canlii.org. Crónica en «*Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*». Instituto de Propiedad Industrial/Universidad de Santiago (España). Ed. Marcial Pons. No. XVIII. Madrid, 1997. p. 1103.
- ²⁹ Texto de la sentencia del Tribunal Supremo en «*Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*». Instituto de Propiedad Industrial/Universidad de Santiago (España). Ed. Marcial Pons. No. XX, Madrid, 2000, pp. 767-770.
- ³⁰ CASADO CERVIÑO, Alberto: «*Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual: su tratamiento en la vigente ley española*», en el libro-homenaje a H. Baylos. Grupo Español de la AIPPI. Barcelona, 1992. p. 84.

³¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), «*Guía del Convenio de Berna*» (autor principal: Claude Masouyé). Ginebra, 1978. p. 17.

³² Idem. p. 13.

³³ En http://www.adlaw.com/rc/newsletters/ipr/ipr_11_95.html y en http://www.fenwick.com/pub/ip_pubs/Trade%20Dress%20Protection/trade_dress_for_user_interface.htm#4

³⁴ Idem

³⁵ Ibidem

³⁶ OTAMENDI, Jorge: «*Derecho de Marcas*». Ob. Cit. p. 273.

³⁷ BRAUN, Antoine: «*Précis des Marques de Produits*», citado por OTAMENDI, Jorge: «*Derecho de Marcas*». Ob. Cit. p. 273.

³⁸ Resolución No. 074-2000/TPI/INDECOPI, del 19-1-2000.

³⁹ OTAMENDI, Jorge: «*Derecho de Marcas*». Ob. Cit. p. 69.

⁴⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 33-IP-95, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/33-ip-95.htm>

⁴¹ SCHUSTER VERGARA, Santiago: «*El derecho de autor y la publicidad*» (su situación en las legislaciones de los países de Latinoamérica) en el libro memorias del I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991. Tomo II, p. 1070.

⁴² Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): «*Guía del Convenio de Berna*». Ob. Cit. pp. 23-24.

⁴³ Idem. p. 24.

⁴⁴ OTERO LASTRES, José Manuel: «*El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*», en «*La Patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y los dibujos industriales*». Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, pp. 30-31.

⁴⁵ Interpretación Prejudicial 32-IP-97, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm>

⁴⁶ Otra cosa es que existan limitaciones legales en cuanto a la utilización pública de la obra, porque conforme al Convenio de Berna, sus disposiciones no suponen perjuicio al derecho que corresponde al gobierno de cada país de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, representación o exposición de cualquier obra o producción, respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho (art. 17).

⁴⁷ Tal es en lo fundamental la definición de «*obra artística*» contenida en el Glosario de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (autor principal: György Boytha), Ginebra, 1980. Voz. 13. p. 13.

⁴⁸ ZAMPINI DAVIES, Eduardo: «*El derecho de los artistas plásticos en las artes aplicadas al comercio y la industria*», en «*Temas de Derecho de Autor, Afines y Conexos*». Ed. Centro Argentino del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Buenos Aires, 1983. p. 80.

⁴⁹ El criterio de la disociabilidad del producto figura en el artículo 6° de la ley colombiana. Sin embargo, ya no es aplicable, dada la preeminencia de la

norma comunitaria andina (Decisión 351), que protege a las obras de arte aplicado, sin ningún otro requisito (art. 4,j). La fórmula de la disociabilidad se mantiene sin embargo en la ley chilena, cuando declara la protección de las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas (art. 3,12).

⁵⁰ Citada por MOLAS VALDERDE, J.: «*Normas procesales de especialización en propiedad intelectual*». Ed. Nauta. Barcelona, 1968, p. 54.

⁵¹ Citada por BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: «*Tratado de Derecho Industrial*». 2a. edición. Madrid, 1993. p. 802.

⁵² Interpretación Prejudicial 29-IP-99, en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/29-ip-99.htm>

⁵³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: «*Tratado de Derecho Industrial*». Ob. Cit. p. 805.

⁵⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (y colaboradores): «*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*». Ed. Tecnos. Madrid, 1989, p. 230.

⁵⁵ CASADO CERVIÑO, Alberto: «*Interrelación entre propiedad industrial y propiedad intelectual: su tratamiento en la vigente ley española*». Ob. Cit. pp. 81-93.

⁵⁶ ESPÍN CÁNOVAS, Diego: «*Las obras de artes plásticas en la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987*», en el libro-homenaje a H. Baylos. Grupo Español de la AIPPI. Barcelona, 1992. p. 331-332

⁵⁷ Citados por BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: «*Tratado de Derecho Industrial*». Ob. Cit. pp. 802-803.

⁵⁸ Citado por ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos Juan: «*Régimen legal de los dibujos y modelos industriales*». Ed. De Palma. Buenos Aires, 1947, pp. 34-35.

⁵⁹ LIPSZYC, Delia: «*Derecho de Autor y Derechos Conexos*». Ed. UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993, pp. 86-87.

⁶⁰ PACHÓN MUÑOZ, Manuel: «*Manual de Propiedad Industrial*». Ed. Temis. Bogotá, 1984, p. 84.

⁶¹ BENTATA, Víctor: «*Reconstrucción del derecho marcario*». Editorial Jurídica Venezolana/Instituto Nacional de Propiedad Intelectual/Universidad de Los Andes. Caracas, 1994, pp. 115-120; y BENTATA, Víctor: «*Teoría General de las Prácticas económicas ilícitas*». Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y Universidad de Los Andes. Caracas, 1995. p. 279.

⁶² ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: «*Derecho de Autor*». Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Caracas, 1998, Tomo I, pp. 53-54 y 264.

⁶³ OTERO LASTRES, José Manuel: «*El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*». Ob. Cit. p. 58.

⁶⁴ Citada por FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos: «*El derecho de autor y los derechos conexos en los umbrales del año 2000*», en el libro memorias del I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991. pp. 107-133.

⁶⁵ PEROT, Morell, M.A.: «*Les difficultés d'application de l'article 2, alinea 2 de la loi du 14 juillet 1909, sur les dessins et modèles*», citado por BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: «*Tratado de Derecho Industrial*». Ob. Cit. p. 803.

⁶⁶No debe olvidarse que como es constante en las legislaciones autorales de tradición latina o continental, los efectos de la cesión del derecho de explotación se limitan a los modos de explotación previstos en el contrato, salvo en algunas leyes, por lo que se refiere a las obras creadas por encargo o bajo contrato de trabajo, donde se presume una cesión (limitada o ilimitada) del derecho patrimonial en favor del patrono o comitente.

⁶⁷Debe recordarse, en todo caso, que conforme al artículo 2,7 del Convenio de Berna, para las obras protegidas únicamente como dibujos 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; pero que si tal protección no se concede en este país, las obras quedan protegidas como obras artísticas.

⁶⁸ZAVALA RODRÍGUEZ, Carlos Juan: «*Régimen Legal de los Dibujos y Modelos Industriales*». Ob. Cit. p. 2.