

OMPI



SCT/9/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 1 de octubre de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Novena sesión
Ginebra, 11 a 15 de noviembre de 2002

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES* Y SU RELACIÓN CON LAS OBRAS DE ARTES
APLICADAS Y LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. En la octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra, del 27 al 31 de mayo de 2002, varios miembros del SCT expresaron interés en recibir más información sobre la protección de los diseños industriales. Entre otros puntos de interés se mencionaron, en particular, la relación entre los diseños industriales y determinadas expresiones del conocimiento tradicional, como las obras de artesanía, y la diferencia entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales. A ese respecto, se propuso que la Oficina Internacional preparara un documento de información a fin de someterlo a examen en la novena sesión del SCT.

2. Con miras a determinar posibles esferas de interés para la futura labor del SCT en el ámbito de los diseños industriales, y habida cuenta de la propuesta anteriormente mencionada,

* La expresión "diseños industriales" usada en el presente documento tiene el mismo significado que la expresión "dibujos y modelos industriales", que se encuentra en ciertas leyes nacionales y en alguno de los tratados internacionales.

la Oficina Internacional ha preparado el documento de información que figura en anexo al presentado documento. En ese Anexo se examinan brevemente varias cuestiones concretas relativas al reconocimiento y la protección de los diseños industriales como objetos de propiedad intelectual, a la relación entre los diseños industriales y otros objetos de propiedad intelectual, y a las principales características del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales.

3. El presentado documento tiene por finalidad ayudar al SCT a aclarar varias cuestiones relacionadas con la protección de los diseños industriales así como los vínculos de los diseños industriales con otros objetos de propiedad intelectual. También puede ser útil para determinar aspectos específicos que podrían ser objeto de un análisis más detenido por el SCT, si este último lo juzga necesario.

4. Queda entendido que el análisis expuesto en el presentado documento se ha llevado a cabo con arreglo al mandato del SCT. La finalidad no es en modo alguno prejulgar la labor realizada o prevista por otros órganos de la OMPI en su propio ámbito de competencia.

5. Se invita al SCT a formular comentarios sobre la información que figura en anexo al presentado documento y a proponer, si procede, esferas específicas de interés para su futura labor.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

LOSDISEÑOSINDUSTRIALESYSURELACIÓNCONLASOBRASDEARTES
 APLICADASY LASMARCASTRIDIMENSIONALES

ÍNDICE

	<u>página</u>
LOSDISEÑOSINDUSTRIALES,OBJETOSDEPROPIEDADINTELECTUAL	3
Introducción.....	3
Elreconocimientodelosdiseñosindustrialesylasobrasd eartesaplicadas	3
<i>Lanaturalezaespecialdelosdiseñosindustriales</i>	3
<i>Definicióndediseñoindustrialenlasleyesnacionalesyregionales</i>	4
<i>Elementoscomunesenlad efinicióndediseñoindustrial</i>	7
<i>ReconocimientodelosdiseñosindustrialesenelDerechointernacional</i>	8
LOSDISEÑOSINDUSTRIALESYOTRASFORMASDEPROPIEDAD INTELECTUAL	9
Obrasdearte,artesaplicadasyartesanías	9
<i>Superposiciónconelderechodeautor</i>	10
Protecciónacumulativa	10
Protecciónindependiente	11
Superposiciónparcial	12
Invenciones.....	13
<i>Formafuncionaldelosproductos</i>	13
Marcas	17
<i>Lasmarcastridimensionales</i>	17
<i>Finalidaddelosdiseñosydelasmarcas</i>	18
<i>Protecciónacumulativa</i>	18
LAPROTECCIÓN <i>SUIGENERIS</i> DELOSDISEÑOSINDUSTRIALES	20
Adquisicióndederech oexclusivosobrelosdiseñosindustriales	20
<i>Adquisicióndederechosmedianteelregistroodepósito</i>	21
<i>Adquisicióndederechosporotrosmedios</i>	22
LAPROTECCIÓNINTERNACIONALDELOSDISEÑOSINDUSTRIALES	22
Sistemasregionales	22
<i>OrganizaciónRegionalAfricanadelaPropiedadIndustrial(ARIPO)</i>	23
<i>OrganizaciónAfricanadelaPropie dadIntelectual(OAPI)</i>	23
<i>ElBenelux</i>	24
<i>LaUniónEuropea</i>	24

Protección internacional: el Arreglo de La Haya	24
<i>Objetivos y uso del sistema internacional</i>	25
<i>Depósito internacional</i>	26
<i>Posibilidad de denegación</i>	27
<i>Efecto del depósito internacional</i>	27
<i>Plazo de protección</i>	28
<i>Ventajas del sistema</i>	28
<i>Evolución del Arreglo de La Haya: el Acta de Ginebra de 1999</i>	28
 RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES	 29
 APÉNDICE I: EJEMPLOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES TOMADOS DEL “INTERNATIONAL DESIGNS BULLETIN”/“BULLETIN DESSEINSET MODÈLES INTERNATIONAUX”	
 APÉNDICE II: EJEMPLOS DE MARCAS TRIDIMENSIONALES TOMADOS DE LA “WIPO GAZETTE OF INTERNATIONAL MARKS”/“GAZETTE OMPIDES MARQUES INTERNATIONALES”	

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES, OBJETOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Introducción

1. La propiedad intelectual abarca una amplia gama de creaciones del intelecto humano que, aplicadas a la industria y al comercio, tienen importantes repercusiones económicas. Aunque las creaciones susceptibles de protección con arreglo a la propiedad intelectual son muy variadas y por lo general están bien definidas, suelen reducirse a las que han obtenido reconocimiento jurídico. La propiedad intelectual al viene a ser un conjunto de derechos especiales que se aplican a una serie de finidad de objetos de protección (principio de *numerus clausus*).
2. La propiedad intelectual abarca elementos que van desde las obras de arte y otras creaciones artísticas hasta las soluciones técnicas, pasando por los signos e identificadores comerciales que se utilizan para diferenciar personas, mercancías y servicios. Dentro de la amplia gama que constituye la propiedad intelectual, los diseños industriales son un objeto específico de protección y gozando de un reconocimiento y trato especiales.

El reconocimiento de los diseños industriales y las obras de artes aplicadas

La naturaleza especial de los diseños industriales

3. Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos.
4. Aunque el diseño que confiere a un producto su forma y aspecto particular es ya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de ellos sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales. Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas.
5. Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son *necesarias* desde el punto de vista económico. Es una necesidad evidente si tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones si no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).
6. Si la forma del producto incide en su rendimiento o del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del

producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido. De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a unas condiciones rigurosas. Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copiar por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

7. Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos. En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son *arbitrarias* en el sentido de que responden a las preferencias subjetivas del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian un vajillado de otro no son de índole funcional, puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

8. A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas.

9. Habida cuenta de que los diseños industriales suelen traducir el gusto y el estilo personal de su autor, esas creaciones pueden asimilarse a las obras de bellas artes. Por otro lado, en algunos casos cabe asimilar las obras de arte incorporadas en productos utilitarios a los diseños industriales. Ahora bien, dado que esas expresiones artísticas se aplican a productos industriales que desempeñan funciones específicas, los diseños industriales se asemejan en alto grado a las creaciones técnicas. La doble naturaleza (estética/funcional) de los diseños industriales es lo que explica que sean objeto de reconocimiento especial y de un trato jurídico independiente como objetos de propiedad intelectual.

Definición de diseño industrial en las leyes nacionales y regionales

[Leyes nacionales]

10. En la mayor parte de las definiciones que figuran en las leyes nacionales y regionales se reflejan muy bien los caracteres específicos de los diseños industriales. En los ejemplos que figuran a continuación, que están tomados de una muestra de leyes nacionales y regionales, se ilustra bien esa cuestión:

Australia. Se entiende por diseño las características de la forma, configuración, estructura u ornamentación aplicables a un artículo y que, en el artículo acabado, puedan apreciarse visualmente, con exclusión del método o principio de construcción ¹.

Brasil. Se entiende por diseño industrial a la forma ornamental de un objeto o la combinación ornamental de líneas y colores que se aplica a un producto para obtener un resultado visual nuevo y original en la configuración externa que pueda servir de modelo para la producción industrial ².

Canadá. Por diseño industrial se entienden las características de la forma, configuración, estructura u ornamento y toda combinación de esas características que, en el artículo acabado, puedan apreciarse exclusivamente por medios visuales ³.

Costa Rica. Se entiende por dibujo industrial a toda reunión de líneas o de colores, por modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que es una reunión o una forma de una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación ⁴.

Japón. Por diseño se entiende toda forma, estructura o color o cualquier combinación de esos elementos en un artículo (incluida toda parte de un artículo) que tenga efectos estéticos visualmente apreciables ⁵.

Suiza. Se entiende por diseño industrial, toda disposición de líneas o toda forma tridimensional, asociada o no a colores, que sirva de modelo para la producción industrial de un artículo ⁶.

Reino Unido. Se entiende por “diseño” toda característica de la forma, la configuración, la estructura u ornamento aplicada a un artículo mediante cualquier proceso industrial, característica que, en el artículo acabado, se percibe y aprecia por medios visuales, con exclusión del siguiente:

- métodos o principios de construcción; o
- características de la forma o configuración de un artículo que obedezcan exclusivamente a la función que deba desempeñar el artículo, o que dependan del aspecto exterior de otro artículo del que el diseño ortengaprevisto que formen parte integrante ⁷.

¹ Ley de Diseños (1906), Artículo 4.1).

² Ley de Propiedad Industrial N° 9279, de 14 de mayo de 1996, Artículo 95.

³ Ley de Diseños Industriales (CAPÍTULO I -9) de 1985, refundida el 30/04/1996.

⁴ Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (enmendada por la Ley N° 7979 de 1999), Artículo 25.

⁵ Ley de Diseños N° 125, de 13 de abril de 1959 (enmendada por la Ley N° 220 de 22 de diciembre de 1999; entrada en vigor: 6 de enero de 2001; Artículo 2.

⁶ Ley Federal de Diseños Industriales, de 30 de marzo de 1900, enmendada el 24 de marzo de 1995; Artículo 2.

⁷ Ley de Diseños Registrados de 1949 (enmendada por la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988); Artículo 1.1).

Estados Unidos de América. Se entiende por diseño las características visuales incorporadas o aplicadas a un artículo. El diseño se concretiza en el aspecto exterior y puede estar relacionado con la configuración o la forma de un artículo, con la ornamentación exterior aplicada a un artículo o con la combinación de la configuración y la ornamentación exterior ⁸.

[Textos legislativos regionales]

11. Varias organizaciones intergubernamentales regionales han adoptado instrumentos jurídicos específicamente centrados en los diseños industriales. En los siguientes ejemplos se exponen varias de las definiciones de diseño industrial que figuran en varios de esos textos.

Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) ⁹. En el Acuerdo ¹⁰ de la OAPI se estipula que se considerará como dibujo toda combinación de líneas o de colores, y como modelo, toda forma plástica asociada o alínea o a colores, a condición de que esta combinación o forma dé una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y pueda servir de modelo para la fabricación de un producto industrial o artesanal (Artículo 1.1) del Anexo IV).

Comunidad Andina ¹¹. En la Decisión 486 de la Comunidad Andina ¹² se estipula que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113).

Unión Europea ¹³. En la Directiva Europea sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos ¹⁴ se entiende por “dibujos y/o modelos” la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación (Artículo 1.a)). En el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios ¹⁵ figura una definición idéntica (Artículo 3.a)).

⁸ *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP) 8ª edición, agosto de 2001; Capítulo 1500 – Patentes sobre diseños, párrafo 1502.

⁹ Estados parte en el Acuerdo de la OAPI: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.

¹⁰ Los diseños industriales se contemplan en el Anexo IV del Acuerdo de Revisión del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (Bangui, República Centroafricana), 24 de febrero de 1999.

¹¹ La Comunidad Andina está integrada por Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela.

¹² Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; *Gaceta Oficial*, 19 de septiembre de 2000.

¹³ La Unión Europea está integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

¹⁴ Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos; *Diario Oficial L* 289, 28/10/1998.

¹⁵ Reglamento (CE) N° 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios; *Diario Oficial L* 003, 05/01/2002.

*MERCOSUR*¹⁶. Las autoridades del Mercosur aprobaron hace unos años un protocolo de armonización de normas en materia de diseños industriales¹⁷. En ese Protocolo se estipula que se entenderá por diseños industriales protegibles las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial confiriéndole carácter ornamental (Artículo 5).

[Ley-Tipo de la OMPI]

12. En la Ley -Tipo de la OMPI sobre dibujos y modelos industriales figura una definición que cabe tener en cuenta como referencia adicional¹⁸. En el Artículo 2.1) se estipula que se considerará como dibujo toda reunión de líneas o de colores y, como modelo, toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores siempre que sea reunión o forma de una apariencia especial a un producto industrial de artesanía y puede servir de tipo para la fabricación de un producto industrial de artesanía.

Elementos comunes en la definición de diseño industrial

13. En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos como los que se acabaron de mencionar se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

a) *Visibilidad.* Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial se reconozca. Al incorporar los en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá -cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como partes del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea¹⁹. Se estipula que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

¹⁶ El MERCOSUR está integrado por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay.

¹⁷ Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales; Decisión N° 16/98 de 10 de diciembre de 1998. Ese instrumento todavía no ha entrado en vigor.

¹⁸ Ley-Tipo para los Países en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales; OMPI, Ginebra, 1970 (Publicación N° 808(S)).

¹⁹ Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2)) figura una disposición idéntica.

Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporada una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

Aspectos notéticos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto o útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía.

Reconocimiento de los diseños industriales en el Derecho internacional

14. El Derecho internacional reconoce expresamente los diseños industriales y las obras de artes aplicadas como objetos de protección en virtud de la propiedad intelectual. A ese respecto, caberá remitirse al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante denominado “el Convenio de París”), al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en adelante denominado “el Convenio de Berna”) y al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante denominado “el Acuerdo sobre los ADPIC”).

15. En el Convenio de París, las referencias a los dibujos y modelos industriales se remontan al texto original de 1883 (véanse los Artículos 2 y 4). En el Artículo 2.2) de la versión actual del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967), se estipula que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto, entre otros, los dibujos y modelos industriales. En el Artículo 5^{quinquies} del Convenio de París se estipula la obligación de proteger los dibujos y modelos industriales en todos los países de la Unión de París. Habida cuenta de que los enfoques jurídicos de la protección de los diseños industriales varían mucho de un Estado miembro a otro, en el Convenio no se especifica la forma en que debe darse cumplimiento a esa obligación. Ahora bien, en el Convenio figuran varias disposiciones relativas a aspectos específicos de la protección de los diseños industriales que los países deben observar²⁰.

²⁰ En el Convenio de París figuran varias disposiciones específicamente relacionadas con los dibujos y modelos industriales, por ejemplo, el Artículo 4 (derecho de prioridad), el Artículo 5B [Siguela nota en la página siguiente]

16. En el Convenio de Berna, las referencias a las obras de artes aplicadas ser remontan al Acta de Berlín de 1908. En el Artículo 2 se dedica Acta se habla de obras de arte aplicadas con fines industriales, y exige que se sean protegidas en la medida en que así lo estipule la legislación nacional. Desde la revisión que tuvo lugar en Bruselas, en 1948, se mencionan expresamente las “obras de artes aplicadas” entre los ejemplos de obras protegidas por derecho de autor, que figuran en el Artículo 2.1) del Convenio. Por otro lado, en el Artículo 2.5) del Acta revisada de 1948 se mencionan los dibujos y modelos industriales junto con las obras de artes aplicadas y se especifica que deben ser protegidos de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional.

17. En el Artículo 7.4) del texto actual del Convenio de Berna, adoptado en Estocolmo en 1967 y en París en 1971, se estipula que el plazo de protección por derecho de autor de las obras de artes aplicadas es de 25 años como mínimo contados a partir de la fecha de elaboración de la obra, con sujeción, no obstante, a lo que se estipule en la legislación nacional. Por otro lado, en los Artículos 2.1) y 7) se mantiene la obligación de proteger las obras de artes aplicadas y los dibujos y modelos industriales en la legislación nacional. En el Convenio se estipula claramente que la obligación de proteger las obras de artes aplicadas mediante el derecho de autor sólo procede en la medida en que dichas obras se consideren obras artísticas. Ahora bien, incluso en la legislación y los tribunales nacionales determinan si la forma o apariencia de un producto específico puede considerarse “obra” a los fines del derecho de autor. En el Artículo 2.7) se contempla también la posibilidad de otros sistemas de protección, allimitar la obligación de proteger por derecho de autor las obras de artes aplicadas y los diseños industriales a los casos en los que gocen de dicha protección en el país de origen, a menos de que en el país en el que se reivindica la protección no exista una protección *sui generis* de los diseños.

18. En el Acuerdo sobre los ADPIC se incorporan por referencial a la mayor parte de las disposiciones sustantivas de los Convenios de París y de Berna relativas a los diseños industriales y a las obras de artes aplicadas. Además, en los Artículos 25 y 26 de ese Acuerdo figuran disposiciones adicionales específicas dedicadas a los diseños industriales, que establecen determinadas normas relativas a su protección.

LOS DISEÑOS INDUSTRIALES Y OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras de arte, artes aplicadas y artesanías

19. Como acabamos de mencionar, varias leyes de propiedad industrial hacen referencia a la posibilidad de reconocer los diseños industriales no sólo en los casos en los que sirvan de tipo o modelo para la fabricación industrial de un producto particular sino cuando sirven de modelo para fabricar obras de artesanía²¹. Además, puede considerarse que las obras de

[Continuación del acta de la página anterior]

(no afectación por falta de explotación), el Artículo 5D (no exigencia de mención de detalles sobre el registro) y el Artículo 11 (protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales).

²¹ Véanse, por ejemplo, las definiciones de diseño industrial de la Ley de Costa Rica y de la Ley-tipo para los Países en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales, anteriormente mencionadas.

artesanía o de elaboración artística están comprendidas en la noción más amplia de obras de artes aplicadas o, en la noción todavía más amplia de obras de arte. En la medida en que las obras de artesanía sean obras de artes aplicadas u obras de arte, pasan a ser objetos de protección por derecho de autor.

20. Ahora bien, ¿en qué medida pueden considerarse obras de arte los diseños industriales destinados a artículos de consumo e industriales de producción masiva? Esta cuestión lleva muchos años sobre el tapete y sigue siendo controvertida. En varios casos se ha respondido afirmativamente a la cuestión. Cabría considerar que los diseños industriales son expresiones artísticas en la medida en que respondan (al menos en parte) a una preocupación estética del diseñador. El trabajo del diseñador, como el de cualquier otro artista, puede considerarse una expresión original de la personalidad del creador.

21. Sin embargo, aunque se considere una expresión artística, el hecho de que el diseño industrial esté incorporado en la forma de un objeto funcional plantea la necesidad de decidir qué es lo susceptible de protección por propiedad intelectual, el aspecto funcional o el aspecto artístico, o si ambos pueden gozar de protección al mismo tiempo.

Superposición con el derecho de autor

22. La doble naturaleza de los diseños industriales, como creaciones funcionales a la vez que estéticas, plantea como mínimos dos formas de protección, a saber, la protección por derecho de autor y la protección mediante un sistema *sui generis*. En función de que uno o ambos sistemas de protección sean aplicables de forma alternativa o simultánea pueden contemplarse tres opciones, a saber, protección acumulativa o doble, separación de los sistemas de protección y superposición parcial de los sistemas de protección.

Protección acumulativa

23. Con arreglo a ese enfoque, el sistema de derecho de autor y el sistema *sui generis* de protección de los diseños industriales funcionan simultáneamente y son independientes además de superponerse recíprocamente y automáticamente. El diseño industrial gozará así de protección en virtud de los dos sistemas de conformidad con las normas y condiciones específicas aplicables en virtud de cada uno de ellos. El diseño será objeto de protección por derecho de autor como obra de arte (o de arte aplicada) y de protección especial en virtud del sistema de protección *sui generis* de los diseños.

24. En varios países, en particular, Francia, que fue el primer país en afianzarla, la protección acumulativa está basada en la teoría de la *unidad del arte* (*l'unité de l'art*). Esa teoría propugna que el arte puede expresarse de muchas formas y fijarse en cualquier soporte material. Se considera que el arte es un concepto unitario y que las creaciones artísticas no deben distinguirse ni discriminarse sobre la base del interés estético o del modo de expresión. En la medida en que una obra exprese la personalidad de su creador, merece reconocimiento como obra de arte. Y en ese sentido, las expresiones artísticas no pueden descalficarse por el mero hecho de estar fijadas o incorporadas en un artículo utilitario.

25. Con arreglo a la protección acumulativa, un diseño industrial (análogo a las obras de arte) queda protegido por derecho de autor desde el momento de su creación y fijación en formato tangible, en función de lo que dispone la legislación. Además, ese mismo diseño puede beneficiarse de protección en virtud de una ley especial sobre los diseños a partir de la

fecha de registro o de depósito del diseño o del primer acto de distribución comercial del producto en cuestión si la legislación así lo dispone.

26. La protección acumulativa se puede aplicar mediante la introducción de cláusulas de no-prioridad en las leyes de propiedad intelectual. En esa cláusula se estipula expresamente que la protección de un diseño industrial o de una obra de arte aplicada en virtud de la ley aplicable se entenderá sin perjuicio de la protección del mismo diseño u obra estipulada en otras leyes aplicables²². Ese mismo enfoque se propone en la Ley -tipo de la OMPÍ sobre dibujos y modelos industriales²³.

Protección independiente

27. En contraposición al sistema de protección acumulativa está la opción de separar el sistema de protección de los diseños industriales del sistema de protección de las obras de arte. Con arreglo a este enfoque, los diseños industriales (es decir, los diseños de objetos funcionales) sólo son susceptibles de protección como tales en virtud de un sistema especial relativo a los diseños industriales. Se parte de la base de la no asimilación de los diseños industriales a las obras de arte protegidas por derecho de autor.

28. En los países que han adoptado ese enfoque, por ejemplo, los Estados Unidos de América y (anteriormente) Italia²⁴, la protección por derecho de autor se reserva exclusivamente a las obras de arte. Por consiguiente, la forma o configuración general de los productos utilitarios, los productos industriales o productos de consumo no son susceptibles de protección por derecho de autor, independientemente de que dicha forma o configuración ofrezcan valor o interés estético. Esa separación estricta obedece al objetivo de impedir que las creaciones funcionales (técnicas) eludan las condiciones más estrictas que exigen (en particular) las legislaciones de patentes y de modelos de utilidad para la obtención de protección por derecho de autor.

29. La exclusión de los diseños industriales del ámbito de protección por derecho de autor se basa en la noción de “divisibilidad” e “independencia” de la forma o configuración respecto del producto en el que está incorporada. Para que la forma o configuración de un

²² Ese tipo de cláusulas son frecuentes en las leyes sobre los dibujos y modelos industriales y leyes de derecho de autor. En lo que respecta a los diseños industriales, véase, por ejemplo: Directiva Europea (Artículos 16 y 17), Reglamento Europeo (Artículo 96), Acuerdo de la OAPI (Anexo IV, Artículo 1.3)) y las leyes sobre diseños de Costa Rica (Artículo 23.3)), El Salvador (Artículo 124), Guatemala (Artículo 148), Panamá (Artículo 67), la República Dominicana (Artículo 54.2)), Sri Lanka (Artículo 25), y Uruguay (Artículo 87). En lo que respecta al derecho de autor, véanse, por ejemplo, las leyes de España (Artículo 3), los Estados Unidos de América (Artículo 301. d)) y Paraguay (Artículo 3.3)) aunque en ese último país, la doble protección se aplica exclusivamente en relación con las obras de arte cuyas características artísticas puedan “separarse” de su incorporación en un artículo utilitario.

²³ Véase la Ley -tipo para los Países en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales; OMPI, Ginebra, 1970 (publicación N° 808(S), Artículo 1.2)).

²⁴ En el Artículo 5.2) de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de Italia (Real decreto 1411 de 25 de agosto de 1940) se estipula que las disposiciones de la legislación de derecho de autor no son aplicables a los diseños industriales. Esa disposición, en la que se excluye la protección por derecho de autor de los diseños industriales, quedó abrogada por el Decreto N° 95/2001 (abril de 2001) del Gobierno con miras a armonizar la legislación nacional con la Directiva Europea sobre los dibujos y modelos industriales.

producto de protección por derecho de autor, es necesario que puedan apreciarse de forma separada y que sean independientes de los aspectos funcionales del producto en el que estén incorporadas ²⁵. El diseño debe poder “disociarse” del producto en el que esté incorporado.

30. Evidente que la “separación” o “disociación” del diseño, del objeto en el que esté incorporado, es posible en los casos en los que el propio objeto fue primordialmente una obra de arte y se ha utilizado o aplicado a un artículo utilitario. Por ejemplo, un par de finesesculpidos pueden utilizarse como pimentero y salero. Y ese juego de sal y pimienta puede protegerse por derecho de autor a título de obra cultural independiente de su aplicación como accesorio de mesa. Ahora bien, de conformidad con la teoría de la disociación, la forma o configuración de la mayor parte de los productos industriales y de consumo son susceptibles de protección por derecho de autor puesto que, por lo general, no pueden “separarse” o examinarse de forma independiente de los propios objetos ²⁶. Por consiguiente, en términos generales, la forma de los objetos, como los muebles, los aparatos domésticos y la indumentaria son susceptibles de protección por derecho de autor. La forma de esos objetos sólo puede protegerse a título de diseños industriales en virtud de leyes especiales aplicadas con esos fines.

Superposición parcial

31. Acaballo entre el enfoque de protección simultánea, automática y acumulativa de los diseños industriales por medio de la legislación de derecho de autor y de una legislación especial, y el enfoque de separación total de los sistemas de protección, estaría un enfoque de protección de los diseños industriales, concretamente, de la forma o el aspecto exterior de todo producto utilitario, industrial, o de consumo, autorizándose la protección por derecho de autor en el caso de que el diseño pudiera considerarse una obra de arte (o de arte aplicada). Ese sistema se aplica o aplicaba, por ejemplo, en virtud de la Ley de Dibujos y Modelos del Benelux y en Alemania, los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia) y Suiza.

32. Ahora bien, en la práctica, muchos de los países que contemplaban la protección por derecho de autor de los diseños de productos utilitarios han aplicado normas estrictas en relación con el nivel estético que debe presentar la forma o configuración concretas de un

²⁵ Por ejemplo, en la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América (USCA 17, Artículo 101, definición de “obras pictóricas, gráficas y esculturales”) se estipula que “el diseño de un artículo utilitario [...] sólo será susceptible de protección por derecho de autor en la medida en que dicho diseño incorpore [...] características que puedan identificarse *de forma separada* y sean *independientes* de los aspectos utilitarios del artículo”. Análogamente, en la Ley de Derecho de Autor de Italia (Ley N° 633 de 22 de abril de 1941, enmendada por el Decreto Ley N° 154 de 26 de mayo de 1997, Artículo 2.4) se estipula que la protección se aplica a las “obras de escultura, pintura, dibujo, grabado y artes figurativas similares [...], aun cuando dichas obras se apliquen a productos industriales, a condición de que el valor artístico de las mismas *pueda separarse* del carácter industrial del producto en el que se asocien” [la cursiva no figuraba en el original]. Es esta disposición se conoce por principio de “disociación” (“*scindibilità*”).

²⁶ Por ejemplo, en el *Manual of Patent Examining Procedures* de los Estados Unidos de América (Octava edición – agosto de 2001, Capítulo 1.500, párrafo 1502) se estipula que los “diseños son inseparables de los artículos a los que se aplican y no gozan de existencia independiente a título de ornamentación exterior”.

artículo para ser consideradas obras de arte a los fines del derecho de autor. Por ejemplo, en la Ley de Dibujos y Modelos del Benelux se estipula expresamente que todo diseño que presente “características artísticas acentuadas” puede ser protegido en virtud de la legislación sobre diseños a la vez que con arreglo a la legislación de derecho de autor de los países del Benelux a condición de que se reúnan los requisitos para la aplicación de ambas legislaciones. Por otro lado, los diseños que no presenten características artísticas apreciables se excluyen expresamente del ámbito de protección por derecho de autor²⁷.

33. En los países que han adoptado ese enfoque, los tribunales suelen exigir que el diseño industrial presente un “carácter artístico” elevado como condición para gozar de protección por derecho de autor. Los diseños que, a juicio de los tribunales, no presenten suficiente originalidad estética o valor artístico, no serán considerados obras de arte por lo que no podrán gozar de protección por derecho de autor. Dado que la gran mayoría de los productos de consumo no reúnen esas normas tan estrictas, raramente puede aplicarse la doble protección, por derecho de autor y en virtud de la legislación sobre los diseños industriales. Es probable que esa situación cambie en cierta medida en lo que respecta a los países de la Unión Europea, pues en la Directiva Europea sobre los dibujos y modelos industriales se estipula que los diseños industriales registrados en un país de conformidad con la Directiva también pueden ser protegidos en virtud de la legislación de derecho de autor de ese país. Ahora bien, se estipula también que incumbe a cada Estado determinar las condiciones con arreglo a las cuales se concederá dicha protección, “incluido el grado de originalidad exigido”²⁸.

34. Análogamente, la superposición parcial de los sistemas de protección puede quedar superada a aquella formada un artículo utilitario se considere una obra de “artesanía” o una obra de puro diseño industrial. Por ejemplo, en virtud de la legislación de derecho de autor de los Estados Unidos de América, las obras de artesanía artística incorporadas en artículos utilitarios como las vajillas, cristalerías, cubertería y joyería se rán susceptibles de protección por derecho de autor aun cuando pueden ser protegidas como diseños en virtud de la legislación sobre patentes. En lo que respecta a las configuraciones de ese tipo, la superposición de sistemas de protección es posible en la práctica.

Inventiones

Forma funcional de los productos

35. El hecho de que un concepto estético pueda expresarse, materializarse o fijarse en un producto utilitario susceptible de desempeñar una función técnica significa que ese producto puede ser considerado un dispositivo funcional a la vez que una obra de arte. A su vez, eso plantea el problema de decidir qué forma de propiedad intelectual debe aplicarse a esas creaciones. Si la forma de un producto tiene por finalidad desempeñar una función técnica a la vez que una función estética, ¿qué tipo de propiedad intelectual conviene aplicar para proteger esa forma contra la copia no autorizada?

²⁷ Ley Uniforme del Benelux sobre Dibujos y Modelos (Anexo del Convenio del Benelux sobre Dibujos y Modelos; Bruselas, 25 de octubre de 1966), Artículo 21.

²⁸ Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, Artículo 17. En el Artículo 96.2 del Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios figura una disposición prácticamente idéntica.

36. Hacen mucho que las invenciones, es decir, los productos y procesos que aportan soluciones técnicas a problemas prácticos, son objeto de normas especiales. En las actuales leyes de patentes se han consolidado y uniformado esas normas encaminadas a la protección de las invenciones con miras a pesar los intereses de los inventores y los de la competencia con los derechos del público. Dado que el acceso a los últimos adelantos tecnológicos es fundamental para el desarrollo de la economía a la vez que para la mejora continua del nivel de vida, las políticas públicas son particularmente estrictas a la hora de conceder derechos exclusivos en lo que se refiere a las invenciones y soluciones técnicas. Los derechos de patente que protegen las invenciones contra la explotación comercial no autorizadas sólo se conceden por un plazo relativamente corto y a condición de que se cumplan determinadas condiciones formales y sustantivas muy estrictas.

37. Los fundamentos en los que se basa la protección de las obras de arte y otras contribuciones artísticas y estéticas, incluido el aspecto estético de los productos industriales, difiere de los que sustentan el sistema de patentes. Por lo general, la necesidad fundamental de acceder a la tecnología lo antes posible no coincide con la existencia de un incentivo económico razonable de innovar en el caso de las obras de arte y en lo relativo al aspecto estético del diseño de los productos. Por consiguiente, tiene sentido que las condiciones relativas a la protección de esas contribuciones estéticas no funcionales sean menos estrictas y que el plazo de protección sea más largo.

38. La diferencia entre los fundamentos en los que se basa la protección de las invenciones y los argumentos en los que se basa la protección de las contribuciones estéticas justifica la clara separación que subsiste entre los sistemas de protección de unos y otros elementos. A diferencia de la relación que existe entre los diseños industriales y los sistemas de derecho de autor, las creaciones puramente técnicas no se prestan a la superposición ni a la protección acumulativa. La radical separación del sistema de patentes de otros sistemas de propiedad intelectual se aprecia en dos aspectos principales, a saber, en la anteposición de la legislación de patentes a otros sistemas a la hora de proteger creaciones técnicas y en la limitación de la protección de los diseños industriales a los aspectos no técnicos y no funcionales de la configuración de un producto.

39. *Prioridad.* Un principio que parece gozar de aceptación general es que, en lo relativo a las invenciones, la protección por patentes se antepona a cualquier otra forma de protección en virtud de la propiedad intelectual²⁹. Eso significa que las invenciones (es decir, las contribuciones técnicas que reivindicue el inventor) sólo pueden protegerse con autorización solicitando una patente que surta efecto en la jurisdicción en la que se desea impedir todo acto de copia. A falta de solicitar una patente no podrá recurrirse a otros medios de protección pues, en principio, las demás formas de propiedad intelectual no se aplican a las invenciones de naturaleza estrictamente técnica³⁰.

²⁹ A los fines de este documento y salvo indicación en contrario, en la noción de “invención” quedan incluidos los modelos de utilidad pues esos modelos son también soluciones técnicas, a saber, soluciones aportadas por la forma o la configuración del producto. Análogamente, y salvo indicación en contrario, en la noción de “patente” quedan incluidos otros títulos equivalentes de protección de invenciones y modelos de utilidad, como los certificados de utilidad, las pequeñas patentes, las patentes de corto plazo y otros títulos análogos.

³⁰ Las obtenciones vegetales y los esquemas de trazado (topografías) e circuitos integrados también pueden considerarse “invenciones” en la medida en que se consideran “soluciones

40. Porejemplo, un instrumento para cortar que ofrezca mayor eficacia, rendimiento y durabilidad habida cuenta de su forma o configuración particular, puede ser patentado a título de invención. Esa forma o configuración especial produce un efecto técnico por lo que puede considerarse que aporta una solución técnica que subsana deficiencias de anteriores instrumentos de corte. Ahora bien, si el inventor de ese instrumento no solicita o obtiene una patente para su invención, no podrá recurrir a otros medios de propiedad intelectual para impedir que terceros fabriquen y distribuyan ese instrumento.

41. La protección por derecho de autor no abarca las invenciones pues las invenciones no suelen considerarse expresiones artísticas ni un reflejo de la "personalidad del autor". Antes bien, esos productos se consideran soluciones creadas (inventadas) para responder a un problema técnico o funcional específico y no a preocupaciones estéticas.

42. Análogamente, en las leyes sobre diseños industriales no siempre se autoriza que los inventores reivindiquen soluciones estrictamente técnicas a título de configuración de un producto. La protección concedida al diseño de un producto suele centrarse exclusivamente en su aspecto exterior en la medida en que ese aspecto no sea necesario desde el punto de vista funcional. Si la forma de un producto inventado obedece *entera o exclusivamente* a funciones técnicas, de modo que no se expresa libertad de diseño alguna en la configuración del producto, puede que esa configuración quede excluida de la protección a título de diseño industrial. Esa norma, basada en el principio de prioridad del sistema de patentes, se estipula en una serie de leyes sobre diseños industriales³¹. Es evidente que la situación cambia si la ley sobre diseños abarca también explícitamente los diseños estrictamente funcionales³².

43. Los principios relativos a las marcas y otros signos distintivos estipulan la exclusión de las formas funcionales y técnicas de la protección a título de marca. Eso se justifica teniendo en cuenta el principio de prioridad de las patentes respecto de las creaciones técnicas y tiene por finalidad impedir la elusión del sistema de patentes como único medio de obtener derechos exclusivos sobre dichas creaciones. Si no se aplica ese principio, podrían reivindicarse las características técnicas o la configuración funcional de un producto y solicitarse su registro como marca, quedando esa marca en manos privadas de forma indefinida. En varias leyes sobre marcas se estipula que el carácter funcional de la forma de un producto y la necesidad de tener acceso a la configuración funcional de los productos al fin *es* de la competencia constituyen causas de denegación (nulidad) absoluta de registro como marca³³.

[Continuación de la nota de la página anterior]

técnicas". Ahora bien, para esos objetos especiales de protección se han establecido sistemas *sui generis*.

³¹ A ese respecto, caber remitirse a las disposiciones que figuran, por ejemplo, en la Decisión 486 (Artículo 116.b) de la Comunidad Andina y a las leyes sobre diseños industriales de la Argentina (Artículo 6.c), la República Dominicana (Artículo 54.2), Francia (Artículo L.511-3(2)), Honduras (Artículo 29.3), México (Artículo 31.4) y Turquía (Artículo 10.1).

³² Porejemplo, en la Ley de Diseños de Australia (Artículo 18.1) se estipula que el hecho de que el diseño consista en incluir características de forma o configuración que tengan finalidades funcionales no podrá alegarse como motivo para denegar su registro ni para invalidar un diseño registrado. Eso mismo se estipula en las leyes sobre diseños de los países nórdicos (de 1970/1971).

³³ Véase, por ejemplo, el Artículo 3.1 de la Directiva Europea sobre las marcas (Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las

Además, en determinadas jurisdicciones, por ejemplo, el Reino Unido y los Estados Unidos de América la jurisprudencia ha confirmado la doctrina de la funcionalidad, a saber, que las formas funcionales de los productos no gozan, por lo general, de protección como marcas.

44. *Alcance de la protección de los diseños industriales*. Los diseños industriales están protegidos en relación con la configuración general de los productos utilitarios. Dado que esos productos tienen finalidades funcionales, en su configuración y aspecto exterior se apreciará una combinación inseparable de características funcionales (técnicas) y funcionales (estéticas). Como ya se ha mencionado, esas características no pueden dissociarse del objeto en el que están incorporadas.

45. Ahora bien, aunque el diseño esté protegido en su conjunto, es decir, en relación con todas sus características visibles, la protección, es decir, lo que el titular de los derechos sobre el diseño puede impedir que se copie o portar terceros, se limita a las características y los elementos de naturaleza no funcional. Ese ámbito limitado de protección está en sintonía con el principio de *priori* dado anteriormente mencionado y el alcance limitado de la protección de los diseños. Habida cuenta de que las características del diseño que obedecen exclusivamente a la funcionalidad o a criterios técnicos sólo pueden reivindicarse y excluirse del dominio público por conducto del sistema de patentes, los derechos sobre los diseños no comprenden esas características. En caso de controversia, es decir, cuando se alegue que la configuración del producto del demandado es una copia del diseño del demandante, la autoridad competente tendrá que determinar qué características o elementos ocasionan esa identidad o similitud. Si esas características o elementos idénticos o similares son funcionales y técnicamente necesarios, no estarán amparados en los derechos sobre el diseño. Por otro lado, si dichas características funcionales o técnicas son objeto de una patente de invención, no podrá ordenarse el cese de la copia de esas características.

46. En varias leyes sobre diseños industriales figurando posiciones que excluyen expresamente de la protección toda característica técnica de la configuración del producto³⁴.

[Continuación delanotadela página anterior]

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas); Reglamento N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, Artículo 7.1.e)ii); Artículo 135.c) y d) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y las leyes de marcas del Brasil (Artículo 124.xxi)), Bulgaria (Artículo 11.1)5.b)), Canadá (Artículo 13), Costa Rica (Artículo 7.a) y b)), República Checa (Artículo 2.1.e)), República Dominicana (Artículo 73.1.a) y b)), El Salvador (Artículo 8.a) y b)), Guatemala (Artículo 20.b) y c)), Honduras (Artículo 83.1) y 2)), Hungría (Artículo 2.2.b)), Letonia (Artículo 6.1(5)), México (Artículo 90(iii)), Nicaragua (Artículo 7.c) y d)), Panamá (Artículo 91(14)), Paraguay (Artículo 2(c)), Rumania (Artículo 5(e)), Sudáfrica (Artículo 10(5) y (11)), Sri Lanka (Artículo 99(1)(a)), Suiza (Artículo 2.b), y Turquía (Artículo 7(e)).

³⁴ Véase, por ejemplo, la Directiva Europea sobre los dibujos y modelos (Artículo 7.1), el Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos (Artículo 8.1), la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Artículo 130.1), el Acuerdo de la OAPI (Anexo IV, Artículo 1.3), y las leyes sobre diseños industriales del Canadá (Artículo 5.1a)), la República Dominicana (Artículo 60.2), El Salvador (Artículo 123.2), Guatemala (Artículo 149.a)), Honduras (Artículo 31.3), México (Artículo 31.3), y Panamá (Artículo 66.2).

Marcas

Las marcas tridimensionales

47. El concepto de “marca” como objeto de propiedad intelectual, y los tipos de signos que pueden utilizarse y reconocerse como marcas han evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. Hoy goza de aceptación general el principio de que todo signo capaz de distinguir los bienes o servicios en el mercado puede constituir una marca de fábrica o de comercio.³⁵ En algunas leyes se estipula la exigencia de que el signo no pueda representarse por medios gráficos. En otras leyes más estrictas se estipula que el signo debe ser perceptible visualmente.³⁶

48. En la ampliación de la definición anteriormente mencionada se reconocen también como marcas los signos tridimensionales, con sujeción al cumplimiento de las condiciones aplicables para la protección. Por otro lado, los signos tridimensionales, en particular, la forma de un producto (o partes del mismo), el envase o recipiente, se mencionan explícitamente en un gran número de leyes sobre marcas entre los signos susceptibles de registro como marcas.³⁷

49. El reconocimiento y la protección de un signo como marca está sujeta a un requisito fundamental de que dicho signo sea distintivo, es decir, capaz de distinguir los bienes y servicios a los que se aplique. Para que una marca sea “distintiva”, debe transmitir (al menos a los consumidores a los que se destina) la idea de que los productos (o servicios) que llevan esa marca han introducido en el mercado bajo la autoridad de una entidad comercial particular. Con la marca se indica al público que todos los productos a los que se aplica tienen el mismo origen comercial o han sido financiados por la misma entidad. Para beneficiarse de la protección a título de marcas, los signos tridimensionales deben satisfacer también esa condición.

50. La posibilidad de registrar la forma de los productos, el envase y el recipiente como marcas plantea el problema de diferenciar las marcas tridimensionales de los diseños industriales normales, que también pueden estar incorporados en productos, envases y recipientes. ¿Puede la forma o configuración de un producto gozar al mismo tiempo de protección como diseño industrial y de protección como marca? ¿Se autoriza esa tipología de protección acumulativa?

³⁵ En el Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”.

³⁶ Esa esquizás la norma más restrictiva que contempla el Acuerdo sobre los ADPIC (Artículo 15.1).

³⁷ Véase, por ejemplo, la Directiva Europea sobre las marcas (Artículo 2), el Reglamento Europeo sobre la marca comunitaria (Artículo 4), la decisión 486 de la Comunidad Andina (Artículo 134.f), el Acuerdo de la OAPI (Anexo III, artículo 2.1) y las leyes de marcas de Belarús (Artículo 1.2)), Bulgaria (Artículo 9.1), Costa Rica (Artículo 3.1), República Checa (Artículo 1), República Dominicana (Artículo 72.1), El Salvador (Artículo 4.1), Estonia (Artículo 6.1), Guatemala (Artículo 16.1), Honduras (Artículo 82.1), Hungría (Artículo 1.2.d)), Letonia (Artículo 3.3), México (Artículo 89 ii)), Nicaragua (Artículo 3.1), Noruega (Artículo 1.2), Panamá (Artículo 90.4), Polonia (Artículo 4.2), Rumanía (Artículo 3.a)), Sudáfrica (Artículo 2.x)), Suiza (Artículo 1.2), Trinidad y Tabago (Artículo 2.1) –“marca”, Turquía (Artículo 5) y Ucrania (Artículo 5.2).

Finalidad de los diseños y de las marcas

51. Los diseños industriales y las marcas desempeñan funciones distintas en la economía y gozando de protección a título de propiedad intelectual por razones diferentes.

52. La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los productos de consumo sean más atractivos al consumidor, es decir, más estéticos para los compradores potenciales. El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio comercial más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente.

53. La protección de los diseños industriales contra la copia no autorizada se propugna por las mismas razones que la protección de las obras literarias y artísticas y de nuevos productos y procesos técnicos, a saber: alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros para la creación de nuevas obras de arte, diseños de productos e invenciones. Desde el ángulo económico, los incentivos consisten en otorgar al autor, el diseñador o el inventor recursos jurídicos que impidan que terceros (la competencia) copien, utilicen o exploten el objeto de protección. Dado que el derecho de autor, la protección de los diseños y las patentes son un obstáculo que impide que la competencia fabrique, utilice o venda productos que incorporen la obra, configuración o invención protegida, esos derechos de propiedad intelectual se han asimilado a derechos "de monopolio". Esos derechos se ejercen durante un plazo limitado al término del cual el objeto protegido pasa a formar parte del dominio público.

54. La protección de las marcas y de otros signos distintivos por medio de la propiedad intelectual obedece a razones diferentes pues la función de las marcas difiere de la de los diseños industriales. Los signos distintivos vienen a ser identificadores comerciales. Sirven para identificar y distinguir empresas, actividades, bienes y servicios que circulan en el comercio. Mediante la publicidad y los anuncios, los signos distintivos transmiten información sobre la identidad y la localización de las empresas, los productos y servicios a los que se aplican. Los signos distintivos son medios de los que se sirven las empresas para inducir la demanda de sus bienes y servicios.

55. Los signos distintivos en general, y las marcas, en particular, son necesarios para mantener relaciones transparentes y leales entre empresas comerciales en los mercados actuales, sumamente competitivos. Las marcas hacen posible que los consumidores seleccionen y adquieran los productos y servicios que desean sobre la base de su preferencia. A su vez, eso contribuye a que los proveedores, productos y servicios preferidos del público subsistan en el mercado. Por consiguiente, las marcas y otros signos distintivos son necesarios para el debido funcionamiento de la economía de mercado. En la medida en que uno de los objetivos explícitos de la política pública es mantener y fomentar la transparencia y la competencia en el mercado, va en interés del público proteger los signos distintivos de modo que puedan desempeñar la función para la que se han previsto y contribuir a dicho objetivo.

Protección acumulativa

56. El principio de prioridad, en cuya virtud, las creaciones técnicas y funcionales sólo pueden ser objeto de derechos exclusivos de propiedad intelectual por medio del sistema de

patentes (o un sistema equivalente), no se aplica en lo que se refiere a las creaciones no técnicas. Por consiguiente, la protección acumulativa, es decir, mediante derecho de autor y mediante los derechos sobre los diseños industriales, es posible en lo que se refiere a las características no funcionales de la configuración de un producto. Análogamente, en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y como marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado.

57. Para que la forma o configuración de un producto funcione como marca, los consumidores deben poder identificarla con un signo de origen comercial o de financiación particular. La forma del producto no sólo debe atraer al comprador por meros criterios estéticos (“me gusta más el estilo de estos sofás que el de otros y quedaría bien con el conjunto de la pared de mi casa: lo compro”). También debe inducir a pensar que todos los productos que tengan esa forma particular han sido fabricados por una entidad particular (no anónima). Por ejemplo, un producto de chocolate de confitería presentado en una barra dividida en triángulos puede ser identificado por el consumidor como un chocolate particular que se diferencia de otros chocolates que no tienen esa forma. Dado que la forma del producto hace que pueda diferenciarse de otros productos del mercado, esa forma hace las veces de marca y puede ser protegida como tal.

Cuadro 1. Principales diferencias entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales	
Diseños industriales	Marca tridimensionales
1. Finalidad: Fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños	1. Finalidad: Promover la transparencia y el espíritu de competencia en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores
2. Función: Hacer que los productos ofrezcan un interés estético a la vez que funcional a los consumidores con miras a incrementar el valor comercial de los mismos	2. Función: Permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos que equivalen a los de la competencia
3. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes), asaber, como obras de arte y (en caso de que se ansuficientemente distintivos) como marcas, exclusivamente en lo que respecta a las características no funcionales	3. Superposición: Posibilidad de protección acumulativa (en virtud de determinadas leyes) como obras de arte y (en determinados casos) como diseños industriales, exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales
4. Alcance: El titular de derechos sobre diseños puede impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño (efecto de “monopolio”)	4. Alcance: El titular de derechos sobre marcas sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos si la marca no se utiliza
5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre los diseños tienen un plazo limitado, que oscila entre 10 y 25 años contados a partir del registro de depósito	5. Plazo: Los derechos exclusivos sobre las marcas pueden gozar de un plazo ilimitado si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio

58. La inclusión de la forma y el envase del producto entre los objetos susceptibles de reconocimiento como marcas es cuestión de énfasis que exige, por lo general, la sensibilización de los consumidores. La forma de un producto puede tener un carácter distintivo intrínseco como marca o haber adquirido ese carácter, lo que suele ser el caso la mayoría de las veces. Con los anuncios y la publicidad, el público toma conciencia de que una forma particular no es accidental sino que constituye una marca utilizada por una empresa para diferenciar sus productos. En principio, esa forma es susceptible de protección como marca tan pronto como los consumidores aprecien claramente que el producto tiene un origen comercial bien definido y que la forma constituye meramente el estilo del producto.

59. Por consiguiente, puede suceder que con el tiempo, la forma o configuración de un producto, originalmente concebida como diseño industrial, pase a ser una marca de ese producto. En esos casos, la forma o configuración gozará de protección acumulativa, a saber, en virtud de la ley sobre diseños, y de la ley sobre marcas, a partir del momento en que adquiere un carácter suficientemente distintivo³⁸.

60. A diferencia de los derechos sobre los diseños industriales, los derechos sobre marcas pueden prorrogarse indefinidamente mediante el uso continuo para diferenciar los bienes y servicios en el mercado y la renovación periódica del registro. No obstante, esos derechos perennes no van en detrimento de la competencia pues no hay necesidad de copiar o de utilizar la marca de otros para producir y vender los mismos bienes de forma competitiva.

61. En el Apéndice I del presentado documento figura una serie de ejemplos de diseños industriales tomados del “*International Designs Bulletin*”/“*Bulletin des Dessins et Modèles Internationaux*”. En el Apéndice II del presentado documento figuran varios ejemplos de marca tridimensionales tomados de la “*WIPO Gazette of International Marks*”/“*Gazette OMPI des Marques Internationales*”. Ambos boletines son regularmente distribuidos por la Oficina Internacional de la OMPI con arreglo al dispuesto en el Arreglo de La Haya y en el Arreglo de Madrid su Protocolo, respectivamente.

LAPROTECCIÓN *SUI GENERIS* DE LOS DISEÑO INDUSTRIALES

Adquisición de derecho exclusivo sobre los diseños industriales

62. Como se ha explicado, hace ya más de un siglo que los diseños industriales gozando de estatuto independiente entre los objetos de propiedad intelectual, tanto en virtud de las leyes nacionales como en virtud de acuerdos internacionales. Este régimen especial se aprecia claramente si se tiene en cuenta que la mayor parte de los países del mundo cuentan hoy con legislación que estipula la protección *sui generis* de los diseños industriales. Ahorabien, a pesar de la actualización de un gran número de leyes nacionales sobre diseños industriales desde mediados de los años 90, y de la considerable armonización que ha supuesto ese proceso, subsisten diferencias de un país a otro en lo que respecta a la inclusión de los diseños

³⁸ Cabe destacar que los elementos figurativos, las formas tridimensionales y las combinaciones de esos elementos pueden considerarse obras de arte pictórica, gráfica o escultural aun cuando se hayan creado originalmente o se hayan utilizado o ulteriormente como marcas para diferenciar bienes o servicios. A ese respecto, una creación puede ser objeto de protección acumulativa, como obra de arte y como marca. Ahorabien, ese tipo de superposición no entra en el ámbito de estudio del presentado documento.

industriales entre los objetos de propiedad intelectual. Gran parte de esas discrepancias se deben a la diferencia de tradiciones jurídicas y a la complejidad inherente al doble naturaleza de los diseños industriales como creaciones funcionales a la vez que estéticas.

63. Uno de los aspectos en los que se apreciamás esas diferencias son los medios para la adquisición de los derechos exclusivos sobre los diseños industriales. Aunque en la mayor parte de las leyes de protección *suigeneris* de los diseños industriales se contemplan sistemas de registro o depósito oficial de los diseños, esos sistemas varían mucho de un caso a otro. Existen también sistemas que permiten adquirir derechos exclusivos sobre los diseños industriales sin sujeción a procedimientos formales. Varios de esos aspectos se examinan en los párrafos que figuran a continuación.

Adquisición de derechos mediante el registro o depósito

64. En la mayoría de las leyes de propiedad industrial se establecen procedimientos y trámites para el registro o depósito de los diseños industriales. En función del enfoque adoptado, esos trámites pueden ser sencillos o sumamente complejos. En las leyes que optan por un enfoque de protección de los diseños industriales por patente, los procedimientos de registro son largos, laboriosos y por lo general más caros. Entre esos procedimientos pueden estar la presentación oficial de una solicitud, el examen del cumplimiento de formalidades, la búsqueda de estado anterior de la técnica y la determinación de conflictos de derechos, un examen sustantivo del diseño, la publicación de la solicitud, y la posibilidad de que terceros interpongan recursos contra el registro³⁹. El costo que entraña la adquisición de protección con arreglo a un procedimiento completo de ese tipo puede ser relativamente elevado y (a falta de subsidios de tasas) puede ser un incentivo para el registro de diseños industriales, desincentivo que puede acentuarse todavía más si, como sucede a veces, sólo se admite un diseño por solicitud.

65. Con miras a que el registro de diseños industriales sea más fácil y barato, en un gran número de leyes se contemplan procedimientos menos laboriosos y más económicos. En algunos casos se trata de versiones simplificadas de procedimientos anteriores de solicitud de patentes. Por ejemplo, puede omitirse la obligación de un examen sustantivo de la solicitud de descartar búsquedas de estado anterior de la técnica⁴¹, o excluir los procedimientos de oposición antes del registro⁴². En otros casos, el sistema deriva de un enfoque basado en el derecho de autor para el reconocimiento de los diseños industriales y funciona sobre la base de un mero depósito y publicación del diseño⁴³.

³⁹ Entre los textos legislativos que contemplan sistemas de registro de diseños que entrañan un examen sustantivo (con o sin búsqueda de estado anterior de la técnica) figuran la Decisión 486 de la Comunidad Andina y las leyes de Australia, Austria, Canadá, Estados Unidos de América (respecto de las “patentes sobre diseños”), México, los Países Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), Sudáfrica y Reino Unido (respecto de los “diseños registrados”).

⁴⁰ Véase el Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios y las leyes de la Argentina, el Brasil e Italia.

⁴¹ Por ejemplo, Decisión 486 de la Comunidad Andina.

⁴² Véase el Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios y las leyes del Brasil e Italia.

⁴³ Por ejemplo, el Acuerdo de la OAPI y las leyes de los países del Benelux, Francia, Alemania y Suiza.

Adquisición de derechos por otros medios

66. En determinadas leyes se contempla la posibilidad de adquirir derechos exclusivos sobre los diseños industriales sobre la base de la creación original del diseño o de la primera fijación o incorporación del diseño en un producto o en un documento.⁴⁴ Esos sistemas se limitan a adoptar el principio básico de la legislación de derecho de autor, es decir, que los derechos exclusivos se generan a partir de la creación de una obra literaria o artística in necesidad de atenderse a formalidades o procedimientos. Es evidente que esos sistemas tienen la ventaja de ofrecer simplicidad y economía pues no trañan costos iniciales para la obtención de derechos exclusivos. Ahorabi en, podría decirse que esos sistemas presentan también una desventaja, a saber, la necesidad de probar la paternidad y legitimidad en caso de procedimientos contenciosos. El registro de un diseño o incluso el mero depósito del mismo contribuiría a establecer una presunción salvo prueba en contrario de paternidad en favor del titular de derechos.

67. Existe también la posibilidad de acogerse a la legislación sobre competencias de leal, que contempla cierto grado de exclusividad libre de formalidades para la explotación del diseño de un producto. Sin perjuicio del principio de que toda creación no amparada en el derecho de autor, en derechos sobre diseños o en una patente forma parte del dominio público por lo que puede ser libremente copiada por terceros, en determinados casos pueden alegarse principios de competencias de leal para impedir actos de copia. En particular, las autoridades competentes tienen la facultad de dictar una orden de cesación en lo que respecta a la imitación servil sistemática de productos de la competencia que se considere contraria a los usos comerciales honestos. No es fácil diferenciar la copia efectuada en condiciones de competencia de la imitación indebida, es decir, la imitación servil o parásita. Ahorabi en, las leyes sobre competencias de leal⁴⁵ y los tribunales pueden permitir que la configuración de un producto no registrado se proteja contra la copia no autorizada.

LAPROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

Sistemas regionales

68. Existen varios sistemas regionales de registro o depósito de diseños industriales cuya finalidad es facilitar la protección de los diseños sobre la base de procedimientos simples y centralizados y de procedimientos sustantivos armonizados. En los párrafos que figuran a continuación se exponen varios ejemplos de sistemas regionales de este tipo.

⁴⁴ Por ejemplo, el Reglamento Europeo sobre los dibujos y modelos comunitarios (en relación con dibujos y modelos no registrados) y la ley del Reino Unido (respecto de los derechos sobre diseños en virtud de la legislación de derecho de autor).

⁴⁵ Véanse, por ejemplo, las leyes sobre competencias de leal de Colombia (Artículo 14), España (Artículo 11), el Perú (Artículo 13) y Suiza (Artículo 5.c)).

Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) ⁴⁶

69. El Protocolo de Harare ⁴⁷ firmado por los miembros de la ARIPO se contempla un sistema de concesión de patentes sobre invenciones y de registro de diseños industriales. El Protocolo autoriza a la Oficina de la ARIPO en Harare (Zimbabue) a registrar diseños industriales. El sistema funciona sobre la base de una notificación de la solicitud por la Oficina de la ARIPO a los Estados Contratantes designados en la solicitud. Esos Estados pueden, en un plazo de seis meses contados a partir de la notificación, informar a la Oficina de su intención de no reconocer la protección del diseño o en caso de registro. El Protocolo se estipula lo que pueden constituir motivos para la denegación de protección. Tras ese plazo de seis meses, la Oficina de la ARIPO procede al registro del diseño, que surtirá efecto en los países que no hayan comunicado su intención de denegar la protección. El Protocolo no establece una definición de los diseños industriales ni figura disposiciones sustantivas sobre el alcance de los derechos sobre los diseños industriales. Esas cuestiones, así como los procedimientos relativos a la invalidación del registro, son prerrogativa de las leyes y las autoridades competentes de los Estados Contratantes.

Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) ⁴⁸

70. El Acuerdo de la OAPI ⁴⁹ establece una organización con el mandato de, *inter alia*, registrar los diseños industriales directamente presentados o presentados por conducto de la autoridad nacional competente de un Estado miembro. El Acuerdo y su Reglamento contienen disposiciones sustantivas y de procedimientos sobre la protección de los diseños industriales. La Organización, cuya sede está en Yaundé (Camerún), examina las solicitudes en cuanto a la forma, y registra y publica los diseños registrados. El registro de un diseño industrial por la OAPI surte efecto en todos los Estados Contratantes a partir de la fecha de depósito. El registro puede ser válido hasta 15 años contados a partir de la fecha de depósito. Los registros de diseños que efectúa la OAPI pueden ser objeto de invalidación, que surtirá efecto en todos los Estados miembros de esa Organización, por decisión de la autoridad judicial competente de cualquier de esos Estados.

⁴⁶ La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO) está integrada por los siguientes países: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambiy Zimbabwe.

⁴⁷ Protocolo sobre patentes y dibujos y modelos industriales en el marco de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), adoptado el 10 de diciembre de 1982 en Harare (Zimbabue) y enmendado por última vez el 26 de noviembre de 1999. La ARIPO ha publicado también un Reglamento de Aplicación del Protocolo sobre Patentes y Dibujos y Modelos Industriales, que entró en vigor el 25 de abril de 1984 y fue enmendado por última vez el 27 de noviembre de 1998.

⁴⁸ El Acuerdo de la OAPI es vinculante para los siguientes países: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d'Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.

⁴⁹ Acuerdo de Bangui de 2 de marzo de 1977 sobre la Creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (Bangui, República Centroafricana), versión revisada en Bangui, el 24 de febrero de 1999.

*El Benelux*⁵⁰

71. Los países del Benelux han adoptado un convenio sobre diseños⁵¹, que establece una única oficina de diseños del Benelux para los tres países y que adopta una ley uniforme de diseños que se aplica en esos países. El sistema se basa en el depósito, el registro y la publicación de los diseños industriales por la Oficina del Benelux, con la única condición de efectuar un examen de forma. Todo diseño registrado tiene carácter unitario y surte efecto en todo el territorio del Benelux. Los derechos pueden servir hasta 15 años contados a partir de la fecha del depósito y pueden ser objeto de invalidación por las autoridades judiciales competentes de cualquier de los tres países, y con efecto en todos ellos.

La Unión Europea

72. La Unión Europea ha adoptado un reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios⁵² que contempla un sistema de protección de los diseños no registrados y de registro de los diseños aplicable al territorio global de la Unión Europea. Los derechos sobre los diseños industriales concedidos en virtud del Reglamento tienen carácter unitario y sólo pueden ser objeto de invalidación y asignación para la Unión en su totalidad. En el Reglamento figuran disposiciones sustantivas y de procedimiento específicas y se exhorta a los miembros de designar sus territorios respectivos tribunales de primera y segunda instancia que se ocupen de casos relativos a la infracción y la validez de los diseños comunitarios. Las solicitudes de registro de diseños se presentan ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante (España).

Protección internacional: el Arreglo de La Haya⁵³

73. Con objeto de facilitar la protección de los diseños industriales en el plano internacional se creó un sistema de registro internacional que se aplica en un gran número de países, a saber, el Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, adoptado en 1928 y que ha sido revisado en varias ocasiones, en particular, en Londres (Acta de 1934), en La Haya (Acta de 1960) y en Ginebra (Acta de 1999). De la administración del sistema se encarga la Oficina Internacional de la OMPI, que mantiene el Registro Internacional y publica el *Bulletin des dessins et modèles internationaux/International Designs Bulletin*.

74. Los depósitos o registros internacionales de diseños industriales pueden registrarse por las disposiciones del Acta de 1934, por las del Acta de 1960 o por las de ambas. En la actualidad, la gran mayoría de los depósitos internacionales se registran exclusivamente o parcialmente por el Acta de 1960; por ejemplo, de los 4.334 depósitos internacionales efectuados en el año 2000, sólo 210 se registran exclusivamente por el Acta de 1934. Salvo indicación en contrario, en el presente documento se hace referencia a las disposiciones del Acta de 1960.

⁵⁰ El Benelux está integrado por Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

⁵¹ Convenio sobre los Diseños del Benelux, Bruselas, 25 de octubre de 1966.

⁵² Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios; Diario Oficial L003, 05/01/2002, págs. 1 a 24.

⁵³ En la publicación de la OMPI "El Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales: objetivos, características principales, ventajas" (N° 453(S)) se ofrecen más detalles sobre este instrumento.

75. Los Estados parte en el Arreglo constituyen una unión particular, denominada Unión de La Haya. La adhesión al Arreglo de La Haya y la participación en la Unión de La Haya no conllevan obligación financiera alguna para el Estado que se adhiera, dado que la Unión se financia mediante las tasas que pagan los depositantes y los titulares de depósitos internacionales.

Objetivos y uso del sistema internacional

76. El sistema de depósito internacional de diseños industriales tiene dos finalidades principales. En primer lugar, ofrece la posibilidad de obtener protección para dibujos y modelos industriales en varios Estados mediante un único depósito efectuado en la Oficina Internacional de la OMPI. En segundo lugar, al hacer un depósito único, que surte efecto en varios países, se facilita en gran medida la gestión de la protección obtenida. Por ejemplo, sólo ha de renovarse un depósito y los cambios relativos al diseño registrado pueden inscribirse en el Registro Internacional mediante un único caso en el trámite.

77. Los depósitos internacionales sólo pueden ser efectuados por personas físicas o entidades jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en uno de los Estados parte en el Arreglo de La Haya, tengan un domicilio en uno de los mismos, o tengan la nacionalidad de uno de esos Estados.

78. Sólo puede obtenerse protección en aquellos Estados que sean parte en la misma Acta en la que también es parte el Estado con el que el depositante tenga los lazos necesarios que le faculten para efectuar un depósito internacional. Por ejemplo, si el depositante tiene lazos con un Estado vinculado exclusivamente por el Acta de 1934, sólo podrá obtener protección en aquellos Estados vinculados por el Acta de 1934, independientemente de que dichos Estados estén o no vinculados por el Acta de 1960. Si el solicitante tiene lazos con un Estado vinculado solamente por el Acta de 1960, podrá obtener protección, mediante designación, en aquellos Estados que estén vinculados por el Acta de 1960, independientemente de que estos estén o no vinculados por el Acta de 1934. Si el solicitante tiene lazos con un Estado vinculado por ambas actas, podrá obtener protección en todos los Estados miembros de la Unión de La Haya.

79. También puede obtenerse protección en el Estado de origen del solicitante⁵⁴ por medio de un depósito internacional, a menos que la legislación nacional de ese Estado no lo autorice⁵⁵.

⁵⁴ Por "Estado de origen" se entiende el Estado Contratante en el que el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo o real, si el depositante tuviera tales establecimientos en varios Estados Contratantes, el Estado que hay designado en su solicitud; en caso de no tener un establecimiento de esa índole en un Estado Contratante, el Estado Contratante donde tenga su domicilio; en caso de no tener su domicilio en un Estado Contratante, el Estado Contratante del que sea nacional.

⁵⁵ De conformidad con la información de que dispone la Oficina Internacional, Hungría es el único país que no permite que se designe un depósito internacional respecto del cual sea el Estado de origen.

Depósito internacional

80. Los depósitos internacionales no requieren un depósito nacional previo. Por lo tanto, un dibujo o modelo industrial puede protegerse por primera vez a nivel internacional por el Arreglo de La Haya.

81. Por lo general, el depósito internacional se efectúa directamente en la Oficina Internacional de la OMPI por el depositante o su representante en un formulario suministrado por la Oficina Internacional. El depósito puede efectuarse también por mediación de la oficina nacional de un Estado Contratante a condición de que la legislación de ese Estado lo permita⁵⁶. No obstante, un Estado puede exigir, en caso de que haya sido designado Estado de origen, que el depósito se efectúe a través de su oficina nacional.

82. En la solicitud de depósito internacional debe figurar la designación de los artículos en los que se tiene previsto incorporar el diseño así como una reproducción (fotografía o representación gráfica) de cada diseño o artículo depositado. El depósito internacional puede incluir hasta 100 diseños. Todos los diseños que figuren en el depósito deben tener por finalidad su incorporación en artículos incluidos en la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificación de Locarno).

83. Los idiomas de trabajo del Arreglo de La Haya (Acta de 1960) son el francés y el inglés. Por consiguiente, los depósitos internacionales pueden presentarse en uno de los dos idiomas.

84. El depósito internacional está sujeto al pago, en francos suizos, de una serie de tasas. Las tasas que han de pagarse por un depósito registrado exclusivamente o parcialmente por el Acta de 1960 comprenden:

- un tasa de depósito internacional (que comprende una tasa básica por un diseño y otra tasa por cada diseño adicional incluido en el mismo depósito) que cubre los costos en los que incurre la Oficina Internacional en la administración del Registro de Diseños;
- un tasa de publicación (que será más elevada si las reproducciones del dibujo o modelo son en color);
- un tasa por cada Estado contratante designado (tasas estatales).

85. En el Arreglo se estipula el pago de dos tasas estatales, una tasa estatal ordinaria y una tasa estatal adicional pagadera a los Estados Contratantes designados que realicen un examen de la novedad⁵⁷. Las tasas estatales se distribuyen cada año entre los Estados Contratantes. En lo que se refiere al año 2000, la Oficina Internacional recaudó y distribuyó 2,3 millones de francos suizos.

⁵⁶ De conformidad con la información de que dispone la Oficina Internacional, los siguientes países permiten que se haga un depósito internacional por mediación de sus oficinas nacionales: Benin, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Mongolia y Suiza.

⁵⁷ En la actualidad, la tasa estatal de examen de novedades pagadera cuando se designa a Bulgaria, Hungría, la República de Moldavia y Rumania.

86. La Oficina Internacional comprueba que el solicitante de depósito internacional se ajusta a lo dispuesto en el Arreglo y el Reglamento de Ejecución, incluidas las disposiciones relativas a las fotografías o representaciones gráficas, así como que se hayan pagado las tasas necesarias. Si el informante depositante de cualquier defecto, que deberá corregirse en un plazo de tres meses; de no ser así, se rechazará el depósito internacional. Se trata exclusivamente de un examen de forma; la Oficina Internacional de la OMPI no se pronuncia en modo alguno sobre la novedad de los diseños por lo que no está facultada a rechazar un depósito por ése ni por otros motivos sustantivos.

87. Si el depósito internacional se ajusta a las condiciones estipuladas, se inscribirá en el Registro Internacional y se publicará en el *International Designs Bulletin*. Es una publicación, que se realiza exclusivamente en CD-ROM, incluye la reproducción de las fotografías o representaciones gráficas depositadas. Las oficinas nacionales de cada Estado contratante reciben un ejemplar del boletín.

88. El solicitante puede pedir que se aplazé la publicación durante un período no superior a 12 meses contados a partir de la fecha del depósito internacional o a partir de la fecha de prioridad (cuando se reivindique prioridad).

Posibilidad de denegación

89. En el Acta de 1960 se estipula que la Oficina de un Estado contratante cuya legislación nacional prevea un examen administrativo de oficio o la posibilidad de oposición por terceros, podrá notificar a la Oficina Internacional que deniega la protección de un diseño industrial basándose en que éste no se ajusta a los requisitos que impone la legislación nacional. Ahora bien, no puede denegarse la protección aduciendo el incumplimiento de los requisitos formales, puesto que el Estado parte debe partir de la base de que ya se ha dado cumplimiento a esos requisitos en el marco del procedimiento internacional.

90. Toda denegación de la protección debe notificarse a la Oficina Internacional en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la oficina nacional recibe el boletín en el que se haya publicado el depósito internacional. Para recurrir contra la decisión de denegación, el depositante puede servirse de los mismos medios que tendría si el diseño hubiera sido depositado directamente en la oficina nacional que hay dictado la denegación. El recurso contra la denegación debe interponerse ante las autoridades competentes del país de que se trató dentro del plazo estipulado y de conformidad con las condiciones establecidas por la correspondiente legislación nacional. Los procedimientos que se establezcan en la continuación tendrán lugar exclusivamente en el plano nacional y ante las autoridades nacionales competentes. En la práctica, las denegaciones son extremadamente infrecuentes. La Oficina Internacional recibe apenas 15 denegaciones por año.

Efecto del depósito internacional

91. Si en el plazo estipulado no se notifica denegación alguna, el depósito internacional surtirá efecto en ese Estado contratante a partir de la fecha de depósito. Ahora bien, en los Estados cuya legislación nacional estipule el requisito de realizar un examen de la novedad, el punto de partida de la protección puede, en función de la legislación nacional, ser posterior a la fecha de depósito.

92. Todo diseño industrial objeto de depósito internacional goza, en cada uno de los Estados designados que no hayandenegado la protección, de la misma protección que confiera la legislación de ese Estado a los diseños industriales.

Plazo de protección

93. Los depósitos internacionales regidos por el Acta de 1960 se efectúan por un período inicial de cinco años. Pueden renovarse por un período adicional de cinco años, para todos o para una parte de los diseños incluidos en el depósito o para todos o sólo para algunos de los Estados en los que hayansurtido efecto (por consiguiente, el plazo mínimo de protecciónes de 10 años). Por otro lado, si en la legislación de un Estado contratante se prevé un plazo de protección superior a 10 años con respecto a los diseños que hayansido objeto de un depósito nacional, el depósito internacional podrá renovarse, por lo que se refiera a ese Estado, por períodos adicionales de cinco años hasta que expire la duración total de protección que se estipulara para los depósitos nacionales.

Ventajas del sistema

94. El depósito internacional de diseños industriales se instituyó en respuesta a la necesidad de contar con un sistema sencillo y económico. Los nacionales de un Estado parte en el Arreglo de La Haya, y los residentes o las compañías establecidas en éste pueden obtener protección para sus diseños en una serie de Estados, incurriendo en un mínimo de formalidades y gastos. En particular, no están obligados a efectuar depósitos nacionales independientes en cada uno de los Estados en los que desean obtener protección, evitando así las complicaciones que conlleva la aplicación de distintos procedimientos en cada uno de esos Estados. Además, no han de presentarlo documentos exigidos en distintos idiomas ni han de estar pendientes de los plazos para la renovación de múltiples depósitos nacionales, que varían de un Estado a otro. Tampoco se ven en la necesidad de pagar tasas distintas en divisas. En virtud del Arreglo de La Haya puede obtenerse el mismo resultado mediante un único depósito internacional efectuado en un solo idioma y mediante el pago de un conjunto único de tasas, en una única divisay en una única oficina (es decir, la Oficina Internacional).

Evolución del Arreglo de La Haya: el Acta de Ginebra de 1999

95. Los titulares de diseños se beneficiandeshace 70 años de las ventajas que ofrece el Arreglo de La Haya (Actas de 1934 y 1960). Ahora bien, continúa siendo bajo el número de países parte en el Acuerdo y el alcance geográfico si sigue siendo limitado, en gran parte debido a que determinados Estados, cuya legislación establece la necesidad de un examen de los diseños industriales en cuanto a la novedad, estiman que el Arreglo en su forma actual no ofrece suficiente flexibilidad.

96. Con miras a dotar de mayor flexibilidad al sistema de depósito internacional se negoció y adoptó una nueva Acta del Arreglo de La Haya en el marco de una Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra el 6 de julio de 1999 (Acta de Ginebra).

97. El Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya obedece a dos finalidades principales. Por un lado, hacer que el sistema de La Haya sea más atractivo para los nuevos miembros, en particular, a aquellos cuya oficina realiza un examen de la novedad de los diseños industriales. Con ese fin, en el Acta de Ginebra se ha introducido una serie de elementos como la posibilidad de que los Estados Contratantes alarguen el plazo de denegación a 12 meses o apliquen una tasa de designación más elevada. Por otro lado, el objetivo es preservar la

simplicidad fundamental del sistema de La Haya y hacer lo más atractivo para los usuarios mediante la introducción de nuevos aspectos, por ejemplo, la ampliación del plazo mínimo de protección a 15 años. e

98. En la nueva Acta se contempló también el establecimiento de vínculos entre el sistema de depósito internacional y los sistemas regionales como el sistema de diseños de la Comunidad Europea o el sistema de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), ya que se prevé que ciertas organizaciones intergubernamentales pueden ser parte en el Acta.

99. El Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya entrará en vigor tres meses después que seis Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión, a condición de que al menos tres de dichos Estados tengan un cierto volumen de actividad en el campo de los dibujos y modelos industriales, como se estipula en el Tratado.

RESUMEN DE LOS PUNTO PRINCIPALES

1. Hacemáse un siglo que los diseños industriales se consideran un objeto especial de protección dentro de la propiedad intelectual. Es el reconocimiento y se aprecia en la legislación que existe a ese respecto en los planos nacional, regional e internacional.
2. Los diseños industriales se aplican al aspecto visualmente perceptible de los productos utilitarios.
3. Los diseños industriales tienen por finalidad hacer que los productos sean más estéticos y atractivos para el comprador potencial sin perjudicar la funcionalidad y el rendimiento del producto. La singularidad de los diseños industriales reside en que combinan características funcionales y no funcionales en la misma expresión.
4. Los diseños industriales guardan estrecha relación con las obras de arte y pueden ser asimilados a obras de arte aplicadas. Los diseños industriales pueden considerarse una forma de expresión artística.
5. Aunque los diseños industriales suelen estar incorporados en productos industriales y de consumo, también pueden incorporarse en obras de artesanías. Las artesanías y otras formas de arte tradicional se expresan en productos tangibles son objeto de protección automática por derecho de autor en calidad de obras de arte o artes aplicadas y también pueden gozar de protección a título de diseños industriales.
6. En la mayor parte de los países, los diseños industriales son objeto de reglamentación en el marco de una legislación *sui generis*, habida cuenta de su carácter especial, que los diferencia de otros objetos de la propiedad intelectual. Ahora bien, la doble naturaleza de los diseños industriales, como expresiones que contienen características funcionales a la vez que estéticas, y su asimilación esporádica a las obras de arte plantea la cuestión de determinar hasta qué punto puede superponerse el derecho de autor con la protección de los diseños industriales.
7. En lo que respecta a los vínculos entre el derecho de autor y los derechos *sui generis* sobre los diseños cabe considerar tres enfoques, a saber: la protección acumulativa, la separación de sistemas, y la superposición parcial. i) De conformidad con la protección

acumulativa (basada en la teoría de la “unidad del arte”), se aplican total y automáticamente los dos sistemas, a saber, el derecho de autor, y el sistema especial de derechos sobre los diseños industriales. ii) De conformidad con el sistema de separación (basado en la teoría de “disociación”), se separan claramente los sistemas de protección, es decir, los diseños industriales sólo pueden protegerse con arreglo a una legislación especial dado que la expresión artística, de haberla, no puede separarse del artículo o en el que esté incorporada. iii) En virtud de la superposición parcial se permitirá que los diseños industriales fueran protegidos por derecho de autor siempre y cuando reunieran los requisitos para ser considerados obras de arte, aunque pueden ser difícilmente cumplir el nivel artístico exigido.

8. La superposición no es posible en relación con el sistema de patentes. El sistema de patentes se antepone a cualquier otro forma de propiedad intelectual a la hora de proteger soluciones técnicas y dispositivos funcionales (invenciones). Por norma general, las características funcionales y técnicas de la configuración de un producto no pueden ampararse en la protección a título de diseños industriales y sólo pueden protegerse contra los actos de copia si son objeto de una patente válida de invención.

9. De conformidad con las definiciones actuales, constituyen marcas válidas todos los signos capaces de distinguir los bienes o servicios en el mercado. Con arreglo a esa amplia definición, la forma o configuración de un producto, o su envase o recipiente, pueden considerarse marcas tridimensionales.

10. La forma o configuración de un producto, y su envase o recipiente, pueden ser objeto de protección como marca tridimensional si tienen un carácter suficientemente distintivo y se ajustan a las demás condiciones para su protección. Aunque son raros los casos, no se puede excluir la posibilidad de que la forma o configuración de un producto, que goce de protección a título de diseños industriales, tengan un carácter suficientemente distintivo y se beneficien, por consiguiente, de protección como marca.

11. En virtud de la mayor parte de las legislaciones *sui generis* sobre los diseños, para obtener derecho exclusivo sobre diseños industriales es necesario proceder a un registro o depósito. En algunas de esas leyes se ha adoptado un enfoque análogo al sistema de patentes, y se estipula un procedimiento de registro más largo y laborioso. En otras legislaciones se ha adoptado un enfoque basado en el derecho de autor y se estipula un procedimiento relativamente sencillo para el depósito o registro.

12. En varias legislaciones sobre diseños se ha optado por acabar de optar por sistemas de protección de los diseños industriales exentos de trámites. Esos sistemas se limitan a adoptar el principio de la protección por derecho de autor sobre la base de la creación o fijación.

13. El Arreglo de La Haya ofrece a los diseñadores y otros titulares de diseños un sistema sencillo y económico de protección de los diseños en un gran número de países. El Acta de 1999 del Arreglo de La Haya ha ofrecido a los Estados miembros flexibilidad adicional para aplicar determinadas condiciones estipuladas en sus respectivas leyes nacionales sobre diseños.

[Siguen los Apéndices]

SCT/9/6

APÉNDICE I

EJEMPLOS DE DISEÑOS INDUSTRIALES TOMADOS DEL
“INTERNATIONAL DESIGN BULLETIN”/
“BULLETIN DESSEIN ET MODÈLES INTERNATIONAUX”

[Sigue el Apéndice II]

SCT/9/6

APÉNDICEII

EJEMPLOSDEMARCASTRIDIMENSIONALESTOMADOSDELA
“WIPOGAZETTEOFINTERNATIONALMARKS”/
“GAZETTEOMPIDESMAIQUESINTERNATIONALES”

[FindelApéndiceIIdeldocumento]