

LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN EL CONTINENTE AMERICANO

JUAN DAVID CASTRO GARCÍA*

SUMARIO

I. La protección de los diseños industriales en los Estados Unidos de América. A. Introducción. B. La protección por la vía del derecho de patentes (*Design Patent*). C. La protección por la vía del derecho de marcas. D. La protección por la vía del *copyright*. 1. Derecho de autor y *copyright*. E. La protección por la vía de otros sistemas legales. 1. La protección por la vía de la protección legal del empaque comercial (*Trade Dress Law*). 2. Protección por otras vías. a. El derecho de la competencia (protección de la funcionalidad estética). b. La ley Vessel Hull. F. Conclusión

II. Algunas particularidades en torno de la protección de los diseños industriales en América Latina. A. Introducción. B. La fuente legal de la protección. C. La definición del derecho. D. La obtención del título. E. Las condiciones de adquisición del derecho. F. La duración de la protección. G. El registro del derecho de autor. H. El derecho internacional. I. El rol de los diseños industriales en el continente americano (unidad del arte y cúmulo de protecciones)

I. LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A. INTRODUCCIÓN

El régimen legal de protección de los diseños industriales en los Estados Unidos de América es bastante complejo. Está compuesto de un régimen principal de

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia; especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad y especialista del Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo. Correo electrónico: correojde@gmail.com. Fecha de recepción: 31 de marzo de 2009. Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2009.

protección (bajo la forma de una patente de diseño industrial [*Patent Design*]) y de sistemas subsidiarios tomados de otros regímenes de protección.

Como se verá a lo largo del presente documento, aunque en los Estados Unidos existe interés en disponer de un sistema único y coherente de protección de los diseños industriales¹, las numerosas tentativas legislativas que ha tenido el gobierno estadounidense en este sentido no han sido suficientes para que se disponga hoy en día de tal sistema².

El resultado de esas tentativas infructuosas es que hoy en día la protección de los diseños industriales debe buscarse no solamente en el rígido sistema de patentes sino también en sistemas más flexibles como el del *copyright*, el del derecho de marcas (incluida la legislación relativa a la protección legal del empaque comercial [*Trade Dress Law*]), el del derecho de la competencia, así como en otros sistemas de protección conocidos como sistemas “sui generis”. A esto hay que agregar las reglas de protección que resultan de la jurisprudencia³.

Habiendo dicho lo anterior vamos a ver, enseguida, cómo son utilizados estos sistemas legales en la protección de los diseños industriales (o dicho de otra manera, en la protección de la forma exterior, de la apariencia, de la combinación de líneas y colores de los objetos o de su empaque). Nos detendremos también un momento para precisar la noción de *copyright* y recordar las diferencias de ese sistema con el del derecho de autor continental europeo⁴.

B. LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE PATENTES (DESIGN PATENT)

La ley estadounidense protege las manifestaciones de la actividad inventiva principalmente por medio de patentes. Existen, en ese sentido, tres tipos de patentes: la patente de invención, la patente de utilidad (*Utility Patent*) y la patente de diseño industrial (*Design Patent*). La patente de utilidad está destinada a proteger la manera como funciona un objeto, mientras que la patente de diseño industrial protege su forma, su apariencia, su aspecto exterior. Estos dos tipos de patentes gozan de

1. Este interés se ha manifestado de diversas maneras. A través de numerosas iniciativas legislativas (una de las más recientes es la ley Vessel Hull [ver *infra* I.E.2.b]), del aumento de casos en materia de diseños industriales ante los tribunales estadounidenses, de la creación de una corte de apelaciones única, y del aumento de las solicitudes de patentes de diseños industriales que pasaron de 10.630 en 1993 a 20.695 en 1996 (estadística disponible en www.uspto.gov/go/taf/reports/htm).

2. Las tentativas para adoptar una legislación única en materia de diseños industriales han sido numerosas. Entre los esfuerzos más importantes se pueden citar aquellos de las legislaturas de los años 1930, 1943, 1962, 1965 y 1975. Entre 1977 y 1982 se intentó adoptar una ley sobre los diseños industriales en cada legislatura. Hubo inclusive una tentativa de incluir la protección de los diseños industriales en la ley de *copyright* con ocasión de la revisión de 1975, pero esa revisión fue adoptada sin la inclusión de este tipo de protección. Todos estos esfuerzos muestran el interés que existe en los sectores vinculados al diseño, así como en el seno de grupos de presión para que una legislación de este tipo sea realidad.

3. Ver *infra* I.E.2.

4. Esta distinción es útil para los fines de este estudio puesto que los países de América Latina siguen los principios del derecho de autor, mientras que los de América del Norte siguen los del *copyright*.

un régimen común de protección, pero la regla establecida en la ley indica que el régimen principal será el de las patentes de utilidad cuyas reglas se aplicarán por analogía a los diseños industriales dentro de los límites de la compatibilidad entre los dos sistemas de protección.

En Estados Unidos los diseños industriales fueron protegidos por primera vez en 1842 cuando con ocasión de una modificación de la ley de patentes se incluyeron allí al señalar que la ley sobre las invenciones se aplicaría también a los productos manufacturados y a los diseños impresos sobre un producto o a la forma de los productos⁵. Hoy en día la protección de los diseños industriales se encuentra asegurada por la ley de patentes⁶ que prevé en la sección 171⁷:

Patentes de diseños industriales: todo aquel que intente un diseño real nuevo y original para un artículo manufacturado podrá obtener, bajo el respeto de las condiciones establecidas en este capítulo, una patente sobre dicho objeto. Las disposiciones relativas a la patente de invención se aplicarán, salvo estipulación contraria, a las patentes de diseños y modelos.

El procedimiento necesario para la obtención de la patente de diseño industrial debe efectuarse ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), a partir de la presentación, por el titular del derecho, del formulario expresamente previsto para estos efectos. El contenido de dicho formulario consiste principalmente en la descripción del diseño acompañada de su representación gráfica –un dibujo o una fotografía– y la reivindicación del derecho de patente⁸. El USPTO examina la solicitud en cuanto a su forma, su fondo, y muy particularmente si el diseño industrial en cuestión es nuevo⁹ y si no es evidente.

Si el diseño industrial reúne las condiciones de forma y de fondo, el USPTO otorga una patente de diseño industrial (*Design Patent*). Esta patente, que confiere un derecho exclusivo sobre el aspecto ornamental del objeto¹⁰, tiene una validez de 14 años.

A pesar de la existencia de este procedimiento, la protección legal de los diseños industriales por la ley de patentes ha sido en realidad muy limitada y esto por diversas razones.

5. Desde sus inicios la patente de diseño industrial ha protegido únicamente el aspecto ornamental del producto y no sus aspectos funcionales ni su modo de operación.

6. 35 usc (United States Code).

7. Las disposiciones de la ley de patentes que se relacionan con los diseños industriales son las secciones 102,103 112,132, 171 y 173, así como las secciones 1.84, 1.152, 1.121 del 37 CFR (Código de Regulaciones Federales).

8. Sólo se permite una reivindicación destinada a determinar la extensión de la protección deseada.

9. Novedad en el sentido de que ningún diseño industrial que esté comprendido en el estado de la técnica debe corresponder al diseño industrial reivindicado. Esta condición es observada por el USPTO de manera estricta.

10. Las funciones utilitarias del objeto podrán ser protegidas por la vía de una patente de modelo de utilidad (*Utility Patent*).

La principal es, sin duda, la exigencia del respeto¹¹ de las condiciones de no evidencia, de actividad inventiva y la ausencia de carácter funcional del diseño. Paradójicamente, la observación del cumplimiento de estas condiciones ha generado ineficacia y falta de confianza en este sistema de protección. Esto se ha debido, fundamentalmente, a que la valoración que hacen los examinadores del USPTO se podría calificar de aleatoria e inflexible. Los jueces, por su parte, suelen desconocer el trabajo realizado por los examinadores del USPTO y es por esto por lo que en cada caso que les toca resolver prefieren crearse su propia opinión en relación con las condiciones de validez del diseño.

Unido a lo anterior está el hecho de que en la apreciación de la condición de novedad y de la relación entre el estado de la técnica y la actividad inventiva de la creación, los jueces estadounidenses¹² no han logrado establecer un criterio de referencia para su evaluación. Es así como no han podido definir cuál es el criterio que se debe tener en consideración: ¿el de un especialista?, ¿el de un diseñador promedio?, ¿el de un hombre de la técnica? Inicialmente el criterio fue el del “simple observador”; luego los tribunales se refirieron al “diseñador promedio” y finalmente la Corte de Apelaciones del Circuito Federal estimó que la no evidencia en relación con el estado de la técnica debía basarse en el criterio de una “persona competente en el campo del diseño industrial en cuestión”¹³. Este criterio es, en todo caso, predominantemente subjetivo.

Otra razón tiene que ver con el hecho que desde un punto de vista práctico la duración del procedimiento para la obtención de una patente de diseño en relación con el plazo necesario para la obtención de otro tipo de protección para otros derechos es excesiva. En promedio, el procedimiento para la obtención de una patente de diseño industrial dura entre dos años medio y tres años. Período durante el cual el solicitante del título no dispone del ejercicio del derecho exclusivo sobre su creación. La duración de este procedimiento, que se debe en gran parte a las búsquedas realizadas por el USPTO, para determinar si el diseño industrial es nuevo o si se encuentra en el estado de la técnica o si el diseño industrial es funcional, pone a los creadores de diseños y a los titulares de derechos ante una situación que va en contra de la realidad del mercado y que tiene que ver con que la duración de la vida útil, desde el punto de vista comercial, de un objeto que contiene un diseño industrial, es relativamente corta.

11. O, en todo caso, la ausencia de flexibilidad en cuanto a su apreciación.

12. Actualmente la única instancia competente para conocer de los recursos en materia de patentes de diseños industriales es la Corte de Apelaciones del Circuito Federal. Esta corte, que fue creada en 1982, es el resultado de la fusión de la Corte de Apelaciones en Materia de Aduanas y Patentes y de la Court of Claims. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal es el único tribunal competente a nivel nacional en materia de patentes y tiene por objetivo la uniformización de principios de interpretación de la ley de patentes.

13. En este sentido, ver la decisión *Nalbandian* (661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 [CCPA 1981]).

A todo esto se debe agregar que la extensión del plazo de instrucción y análisis de una solicitud hace que el procedimiento para la obtención del diseño industrial sea más oneroso en relación con otros procedimientos necesarios para la obtención de otros derechos de propiedad industrial.

C. LA PROTECCIÓN POR EL DERECHO DE MARCAS

La legislación estadounidense en derecho de marcas está compuesta de una ley federal —la ley Lanham— y de leyes estatales. La ley Lanham, que es de aplicación nacional y, por lo tanto, la más importante de todas, fue adoptada en 1946 y ha sido modificada en numerosas oportunidades.

Aunque el régimen del derecho de marcas no tiene como propósito la protección de los diseños industriales, su aplicación en este sentido es posible bajo la condición de que el objeto que se desea proteger reúna los requisitos para la protección de la marca; entre ellos, muy particularmente, el de la distintividad.

El respeto de esta condición es, sin embargo, lo que ha impedido la utilización, de manera más generalizada, del derecho de marcas en la protección de los diseños industriales. En efecto, los diseños industriales no cumplen, en su origen y en la mayoría de los casos, una función distintiva¹⁴.

Sin embargo, algunos diseños industriales que no cumplen con la condición del carácter distintivo en su origen podrán ser protegidos como marcas si logran obtener lo que la doctrina estadounidense llama el *secondary meaning* (o significación secundaria)¹⁵. La doctrina de la significación secundaria implica que la marca, en razón de su uso y de los esfuerzos de comunicación y de publicidad que la han acompañado, ha creado en el consumidor que la observa una asociación de ideas, no solamente en relación con el producto que la incorpora sino también con su origen¹⁶.

Por esta razón, sólo los aspectos de un diseño industrial que permiten diferenciar al producto en el mercado y aquellos que permiten identificar su origen estarán protegidos. En todo caso, los tribunales estadounidenses se han pronunciado en diversas oportunidades sobre el hecho de que los elementos de un diseño industrial que mejoran su posición de competencia en el mercado no deben ser protegidos

14. En este sentido ver las decisiones *Inwood Laboratories, Inc. v Ives Laboratories Inc.* 456 U. S. 844, 214 USPQ 654 (1984 2d Cir.) en relación con los colores utilizados en ciertas medicinas y que están destinados a identificar la dosis prescrita. Otra decisión importante es *Wal-Mart Stores, Inc. v Samara Brothers, Inc.*, 529 U. S. 205 (2000).

15. Tal fue el caso por ejemplo de la protección que se otorgó a la forma de un objeto utilizado en la actividad de camping. Si bien en este caso el tribunal consideró que la forma del objeto no era la única forma posible para lograr su función, y que había otras formas que también podían cumplir la misma función, se observó que la extensión de su utilización en el mercado había hecho que adquiriera un significado secundario y que por lo tanto que había adquirido un carácter distintivo. Decisión *Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp* 191 USPQ 79 (8th Cir., 1976).

16. Es necesario esperar mucho tiempo y realizar inversiones financieras importantes para que un objeto que en su origen no es una marca se convierta en ella en razón de la adquisición de la distintividad. Este tipo de productos hasta el momento en que son reconocidos como marcas están desprovistos de protección legal por la vía de este régimen.

por el derecho de marcas y que en los casos en los que se dude acerca de lo anterior quien solicita el título tendrá la carga de la prueba de que su diseño no es el elemento que le da la ventaja competitiva al objeto¹⁷.

En lo que se refiere a la compatibilidad con otros sistemas de protección, debe señalarse que es posible obtener una marca y una patente de diseño industrial en relación con el mismo objeto¹⁸.

D. LA PROTECCIÓN POR LA VÍA DEL “COPYRIGHT”

La Ley Federal de Copyright –adoptada en 1976– permite la protección de los aspectos estéticos de los objetos utilitarios, pero bajo la condición de que se pueda separar (intelectual y materialmente) el elemento utilitario del elemento estético, y de que ellos puedan existir de manera independiente el uno del otro. Es lo que se conoce como el criterio de la separabilidad consagrado en la decisión *Mazer* en 1954¹⁹ y que se encuentra hoy en día incluido en la ley sobre el *copyright*²⁰ que prevé que una obra presente en un objeto funcional utilitario podrá ser protegida por el *copyright* bajo la condición de que ella disponga o pueda disponer de una existencia independiente del objeto funcional utilitario en el cual ella se encuentra incorporada.

Las ventajas de la protección de los diseños industriales por el *copyright* son numerosas. En primer lugar se puede citar la rapidez de la obtención de la protección puesto que aunque en Estados Unidos para hacer valer un derecho derivado del *copyright* ante un tribunal es necesario que se haya registrado la obra correspondiente ante la Copyright Office^{21, 22} la protección legal de la obra nace a partir del momento en que ella ha sido creada o expresada en forma tangible²³, es decir a partir del momento en que ella ha sido fijada²⁴. En segundo lugar, se puede mencionar también el hecho de que la protección otorgada por el *copyright*

17. En este sentido, ver la decisión *Teledyne: Teledyne Industries, Inc.*, 696 F.2d 968, 217 USPQ 9, 11 (Fed. Cir. 1982).

18. Decisión *Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925, 140 USPQ 575 (CCPA 1964).

19. *Mazer v. Stein*, 347 U. S. 201, 100 USPQ 325 -1954. En este caso se otorgó protección por el *copyright* a un pie de lámpara que tenía la forma de una escultura que representaba a una bailarina de Bali.

20. Artículo 101 de la ley USC 17.

21. Entidad pública encargada de la administración del *copyright*.

22. No es necesario registrar las obras extranjeras, pero es necesario probar cuáles están protegidas en su país de origen. En la práctica, si se desea proteger una obra extranjera por el *copyright* en los Estados Unidos siempre será aconsejable registrarla ante la Copyright Office.

23. Sin embargo, para que la protección legal sea posible es necesario que aparezca en la obra la mención de reserva de derechos por medio de la utilización del símbolo © o de la palabra *copyright* acompañada de la indicación del año de la primera publicación y en nombre del titular de los derechos.

24. Según la ley del *copyright*, una obra se considera como fijada a partir del momento en que su representación es lo suficientemente permanente y estable como para ser exhibida, reproducida o comunicada ya sea de manera directa o indirecta con la ayuda de una máquina.

dura más tiempo que las protecciones otorgadas por otros sistemas de protección de la propiedad intelectual. La protección otorgada por el *copyright* dura para la mayoría de las obras la vida del autor más 70 años. Las obras creadas por encargo están protegidas 95 años contados a partir de la publicación o 125 años si se cuenta a partir de la fecha de creación, aplicando de las anteriores la duración más corta. Finalmente, el procedimiento administrativo para la obtención de la protección por esta vía es relativamente simple y de corta duración. Además tiene un costo relativamente bajo²⁵. Otra ventaja, y tal vez la más importante de entre todas, es que los tribunales estadounidenses tienen frecuentemente experiencia en el manejo de asuntos relacionados con el *copyright*.

El interés de obtener un registro de *copyright* está no solamente en la posibilidad de poder actuar en justicia sino también en la posibilidad de obtener el resarcimiento eventual de los perjuicios, de disponer de una prueba cierta sobre la fecha de la creación de la obra y en la posibilidad de hacer valer su derecho ante las autoridades administrativas, como las aduaneras por ejemplo.

Sin embargo, también hay inconvenientes en escoger esta vía de protección para los diseños industriales. El principal de ellos es la aplicación del criterio de la separabilidad²⁶. Aunque la razón de ser principal de este principio sea la de distinguir más claramente las obras de arte aplicado de las obras puramente utilitarias y de impedir que éstas sean protegidas por el *copyright*, en la práctica, su aplicación ha restringido considerablemente la protección de los diseños industriales por medio de este régimen legal. En efecto, los tribunales consideran frecuentemente que el aspecto utilitario es indisoluble del aspecto artístico y que por esta razón el uno no puede existir sin el otro, lo que conduce a negar la protección por esta vía²⁷. Otras dos razones, más o menos importantes, son que el titular del derecho tiene la carga de la prueba de la reproducción por parte del infractor y que las indemnizaciones por perjuicios obtenidas con ocasión de un proceso son frecuentemente muy bajas.

En virtud de exigencias legales²⁸, la oficina del *copyright* aplica también el criterio de la separabilidad al momento del registro de las obras y lo aplica de dos maneras: una, para saber si se puede separar del elemento artístico del elemento utilitario y la otra, para comprender si el objeto tiene a la vez una función utilitaria y una función decorativa, y si esos dos sujetos pueden existir de manera separada e independiente el uno del otro o si el objeto es simplemente utilitario. En este último caso el registro será rechazado y el objeto no podrá ser protegido por esta vía.

25. \$ 45 para una solicitud presentada ante la Copyright Office o \$ 35 si se hace por medio de Internet.

26. Criterio que fue establecido en el ya mencionado caso *Mazer*.

27. En este sentido se puede citar la decisión *Esquire v. Ringer* (591 F. 2d 796, 805 [D. C. Cir. 1978]) en donde la corte rechazó la protección por vía del *copyright* de un objeto que según los demandantes tenía una doble función: por la noche era una lámpara y en el día era un objeto de decoración. Acá la corte estimó que el elemento utilitario no podía separarse del elemento ornamental.

28. Particularmente en relación con una regla establecida en el Reglamento de la Ley del *Copyright* (CFR 2020.10).

También es importante anotar que si los regímenes del *copyright* y de la patente de diseño no son complementarios, ellos no son excluyentes. Así, es posible solicitar para un objeto protegido por el *copyright* un registro de patente de diseño²⁹. Es igualmente posible solicitar, dentro del marco del procedimiento de registro de una patente de diseño, la posibilidad de incluir una noticia de *copyright* en el objeto que se desea proteger.

1. El *copyright* y el derecho de autor³⁰

En lo que tiene que ver con la precisión jurídica de los términos *copyright* y *derecho de autor* y en la necesaria distinción entre uno y otro es importante reconocer que ambos regímenes legales tienen como base común la protección de la creación literaria aunque uno, el *copyright*, se inclina a proteger más la obra en relación con las copias que de ella se hacen, mientras que el derecho de autor se orienta hacia la protección del autor en relación con su creación literaria. Es por esta razón por lo que no se puede decir que el *copyright* y el derecho de autor son sistemas de protección equivalentes. Para comprender mejor la distinción entre los dos sistemas se debe entender que cada uno de ellos responde a imperativos filosóficos y jurídicos diferentes. El derecho de autor está inspirado por una concepción humanista de la creación intelectual centrandolo su protección en el autor, mientras que el *copyright*, cuyo origen se encuentra en la rica tradición jurídica anglosajona fundada en el *common law*, responde a una lógica más mercantilista que considera la obra como un bien que tiene un valor económico no solamente para su autor sino para la sociedad en su conjunto. El *copyright* se centra, por lo tanto, en la protección de la obra.

Lo anterior explica por qué el *copyright* tiene un espectro de protección más amplio que el del derecho de autor pues incluye creaciones como los programas distribuidos por televisión, la radiodifusión, la transmisión por cable e Internet, al igual que las actividades vinculadas a la actividad creativa que no son creaciones en sí mismas pero que necesitan importantes inversiones financieras como, por ejemplo, las grabaciones sonoras³¹.

El sistema del *copyright* cumple su función de protección legal mediante la exigencia del respeto de cuatro tipos de derechos patrimoniales: el derecho de reproducción, el derecho de adaptación, el derecho de comunicación y el derecho de distribución. Este último está destinado a reglamentar la forma como los titulares de los derechos pueden controlar la comercialización de sus creaciones (ya sea por venta, alquiler, o préstamo).

29. Decisiones *Yardley*, 493 F2d, 1389, 181 USPQ 331, y *Mazer v. Stein*.

30. Una breve mención relativa a la diferencia entre el *copyright* y el derecho de autor es necesaria dentro del marco de este estudio puesto que el primero es el sistema en vigor en los Estados Unidos y el segundo es el sistema en vigor en América latina.

31. Es importante subrayar que algunas de estas actividades están protegidas en algunos países por la vía de los derechos conexos.

En lo que se refiere a los derechos morales, vale la pena destacar que ellos no se encuentran establecidos formalmente³². No obstante, es posible obtener su protección por vías legales encontradas en otros sistemas de derecho como por ejemplo en el derecho civil si se desea proteger la imagen, la integridad de la obra, o la intimidad del autor (cuya protección es útil en la divulgación de las obras).

E. LA PROTECCIÓN POR LA VÍA DE OTROS SISTEMAS LEGALES

1. La protección por la vía de la protección legal del empaque comercial (Trade Dress Law)

La protección legal del empaque comercial no hacía parte de la legislación original en materia de protección de las marcas. Fue una creación jurisprudencial introducida luego en la legislación estadounidense. Ejemplos de empaques comerciales protegidos por el derecho de las marcas son la botella de Coca-Cola³³ o el radiador de los automóviles Rolls Royce.

El recurso a este sistema de protección presenta igualmente ventajas e inconvenientes. Por el lado de las ventajas, está en primer lugar el hecho de que el registro no es una condición necesaria para la obtención de la protección. En segundo lugar, que el titular del derecho que actúa contra una infracción tiene únicamente la carga de la prueba de que el artículo infractor puede crear confusión sobre su origen. En tercer lugar, que los tribunales estadounidenses conocen frecuentemente de casos de protección del empaque comercial³⁴.

Por el lado de los aspectos negativos, se debe mencionar el hecho de que, dado que en la mayoría de los casos el empaque de los productos no cumple con la condición de distintividad, los tribunales solicitan la prueba de la significación secundaria (*secondary meaning*). Como ya se mencionó la significación secundaria es el resultado de una presencia larga en el tiempo y extensa en el mercado que necesita esfuerzos financieros importantes en materia de comunicación y publicidad. Resulta entonces que muchos productos que quisieran contar con este tipo de protección no la pueden obtener al no estar en capacidad de probar que el empaque comercial es distintivo o que ha adquirido una significación secundaria (es decir el poder indicar el origen de los productos). Estas dos pruebas son muy difíciles de lograr.

32. Con excepción de los derechos de paternidad y de integridad de la obra artística de carácter visual cuya protección está prevista en el artículo 106a de la ley de *copyright*.

33. La botella de Coca-Cola también está protegida por la vía de la patente de diseño: *Patent Design* # 48160, del 16.11.1915.

34. En este sentido se pueden citar las decisiones *John H. Harland Co. V. Clarke Checks Inc.* 711 F2d. 966. (11th Cir. 1983) y *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U. S. 763 (1992), *The Yankee Candle Co. v. New England Candle Co.*, 14 F. Supp. 2d 154, 162 (D. Mass. 1998), *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U. S. 763 (1992). *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U. S. 205 (2000) * *Best Cellars, Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc.*, 90 F. Supp. 2d 431 (SDNY 2000) * *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U. S. 23 (2001).

Si el empate comercial es común, funcional, o si otorga una ventaja competitiva tampoco podrá ser protegido por el derecho de marcas.

2. Protección por otras vías

a. Derecho de la competencia (protección de la funcionalidad estética)

En ausencia de un derecho exclusivo como por ejemplo un derecho de patente, un derecho de marca o uno de *copyright*, la disposición de líneas o de colores en la forma de un objeto también puede ser protegida en los Estados Unidos por la vía del derecho de la competencia. Esta posibilidad existe en la medida en que copiar un objeto constituye una infracción³⁵.

La jurisprudencia cumple, además, el rol de desarrollar criterios de protección no establecidos en la ley y que son aplicados por los tribunales durante cierto tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la protección de la *funcionalidad estética*³⁶, según la cual la ley protege aspectos relativos a la apariencia de un objeto, sean éstos funcionales o no, pero bajo la condición de que sea en ellos en donde se encuentra el éxito comercial de un producto. Según este criterio, lo que merece protección es aquel elemento que motiva en el consumidor su acto de compra de los productos³⁷.

b. La ley Vessel Hull

Para concluir el panorama de la protección legal de los diseños industriales en los Estados Unidos de América es necesario mencionar la ley Vessel Hull, que es una ley destinada a proteger el aspecto exterior de los barcos³⁸.

En 1998 el Congreso estadounidense adoptó una modificación importante a la ley del *copyright* y que se conoce hoy en día como la Ley del Milenio Digital (Digital Millennium Act). Con ocasión de la adopción de esta ley el Congreso estadounidense tuvo la oportunidad de considerar la posibilidad de proteger los artículos utilitarios dotados de una apariencia atractiva o distintiva por la vía de una ley *sui generis*³⁹. Al final de las deliberaciones, esta ley, que sólo fue adoptada

35. Doctrina consagrada, entre otras, en las decisiones *American Safety Table Co. Inc v. Schreiber* 269 F 2d 255 ; 122 USPQ 29 (2d Cir. 1959), *Sears Roebuck v. Stiffel* 376 US 225 (1964) y *Compco v. Day-Brite* 376 US 234 (1964).

36. Doctrina expuesta por primera vez en *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F2d 339: 95 USPQ 45 (1952).

37. En este sentido, ver también la decisión *Vuitton et fils v Young Enterprises Inc.*, 208 USPQ 98 (CD Cal 1980).

38. La ley Vessel Hull de alguna manera retoma la manifestación hecha por algunos jueces con ocasión de la adopción de la decisión *Nalbandian* en 1981. Particularmente el juez GILES S. RICH expresó en aquella oportunidad la necesidad de disponer de un mejor sistema de protección de los diseños industriales. Según él, ese sistema debería retomar los principios de protección del *copyright*, incluyendo un sistema de registro de obras. La ley Vessel Hull retoma esta idea y es por esta razón por lo que hoy en día el aspecto exterior de los barcos se puede registrar ante la Copyright Office.

39. La existencia de leyes *sui generis* para proteger ciertos objetos por la vía del derecho a la propiedad intelectual tiene precedentes en la legislación americana. Tal es el caso de

de forma parcial, quedó protegiendo únicamente el aspecto exterior de los barcos, de conformidad con los principios los procedimientos del *copyright*. Por su puesto, en la medida en que se cumpla con las condiciones necesarias para obtener este tipo de protección.

Aunque el mercado del aspecto exterior de los barcos representa una parte pequeña de la creación de los diseños industriales en Estados Unidos de América, conviene detenerse un instante sobre las características de esta ley puesto que parecería que esas disposiciones podrían servir más adelante para la adopción de una ley estadounidense sobre los diseños industriales⁴⁰.

Como su naturaleza *sui generis* lo indica, estamos en presencia de una ley que no es ni una ley de propiedad industrial ni una de *copyright* (a pesar del hecho de que tome ciertos principios de esta última). Según la ley Vessel Hull, se protege el aspecto exterior de un barco que tenga una apariencia particular atractiva o distintiva, y que tenga, igualmente, una existencia real⁴¹. Si las condiciones legales se cumplen se otorga un título de protección que tiene una duración de diez años contados a partir del momento en que el diseño entró al conocimiento público o contados desde su registro ante la *Copyright Office*. Si el registro es posterior a la puesta en el mercado se otorga un período de gracia de máximo dos años para proceder al registro antes de perder el derecho a la protección.

La condición de la protección es la indicación, en una parte visible del aspecto exterior del barco, de las palabras “Diseño Protegido” o “Prot Des” o inclusive la letra “D” rodeada de un círculo o el símbolo ·D·. Todos los anteriores acompañados del año de la puesta en el mercado o del registro del nombre del titular del derecho sobre el diseño⁴².

La protección otorgada por esta ley no es posible para el aspecto exterior de los barcos que disponen de una patente de diseño.

F. CONCLUSIÓN

La doctrina estadounidense se ha puesto de acuerdo en decir que los diseños industriales no están protegidos adecuadamente en los Estados Unidos⁴³ y que las normas que aseguran su protección son bastante mal conocidas por juristas,

la ley de 1984 sobre la protección de las microplaquetas semiconductoras que asegura la protección de una categoría de diseños y para los cuales no se exige ni la novedad, ni la no evidencia como condiciones de protección.

40. Opinión expresada por la Copyright Office en noviembre de 2003. Documento *The Vessel Hull Design Protection Act, Overview and Analysis*.

41. Es decir que no se aplica a los dibujos o representaciones del diseño.

42. Sección 1206 de la ley Vessel Hull.

43. RALPH S. BROWN. “Design Protection. An Overview”, 34 *University of California, Law Review*, 1341 (1987); WILLIAM T. FRYER. “Industrial design Protection in the United States of America - Present Situation and Plans for Revision”, 19 *University of Baltimore Law Review*, 198 (1989); MCCARTHY. *Trademarks and Unfair Competition*, Clark Boardman Callaghan, 2001; y J. H. REICHMAN. “Design Protection in Domestic and Foreign Law: From the Berne Revision of 1948 to the Copyright Act of 1976”, 1983 *Duke L-J*.

titulares de los derechos e inclusive los jueces⁴⁴. La ausencia de legislación propia, los escasos artículos que les han sido consagrados en la ley de patentes⁴⁵, al igual que la necesidad de adaptar soluciones propias a otros regímenes de protección (del derecho de marcas, del *copyright* y el derecho de la competencia) explican posiblemente esta situación.

Por las razones evocadas este régimen es igualmente desconocido de los especialistas en patentes para quienes el diseño industrial se sitúa entre la tecnología y las patentes de utilidad, y quienes no imaginan una protección de otros aspectos del mismo objeto, tales como los aspectos ornamentales.

Resulta de lo anterior que a falta de un régimen específico para los diseños industriales, el interesado deberá buscar, en función de las características del diseño industrial, de las necesidades de protección, del presupuesto por consagrar y de los países donde el titular quisiera alargar la protección o el campo de actividad donde el diseño industrial será utilizado, los elementos de protección correspondientes en otros regímenes legales.

Esta falta de claridad jurídica perjudica la creación en este campo puesto que por un lado los creadores no disponen de las herramientas jurídicas necesarias para desarrollar sus creaciones y por el otro los tribunales no logran establecer una jurisprudencia uniforme y coherente en lo que se refiere, por ejemplo, a la aplicación de la condición de separabilidad, al análisis del estado de la técnica o de la funcionalidad de diseño industrial; criterios, todos estos, que pueden variar de un tribunal al otro.

No se puede negar, sin embargo, que el interés para la protección de los diseños industriales existe. Las numerosas tentativas de hacer adoptar un proyecto de ley en el congreso estadounidense, la creación en 1982 en la Corte de Apelaciones del Circuito Federal –con competencia exclusiva a nivel nacional en materia de patentes⁴⁶– y, más recientemente, la adopción de la ley Vessel Hull, son la prueba de este interés. Se trata, entonces, de esperar. Podrá suceder que el legislador estadounidense, al igual que los tribunales y los practicantes en el mundo de los diseños industriales, comprenda la importancia de la protección de la actividad creativa en este campo, en tanto que actividad en la cual participa un número heterogéneo de participantes (empresarios, diseñadores, servicio de *marketing*, etc.) que estarán mejor protegidos por un sistema de protección único y dedicado a este efecto.

Para finalizar, en aras de la creación de un sistema coherente de protección al diseño industrial en los Estados Unidos será necesario que se supere el temor que

44. Más de un siglo pasó sin que la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre las patentes de diseños industriales. Existen muy pocas decisiones en la materia y los jueces han mostrado no sólo falta de comprensión sino también falta de conocimiento sobre el tema. La estadística muestra que entre 1967 y 1983 sólo siete diseños industriales fueron declarados nulos por los tribunales estadounidenses.

45. Tres de los 376 que la componen.

46. La creación de este tribunal tuvo por efecto que hoy existe un criterio más unificado para evaluar las condiciones de novedad y no evidencia.

inspira en ese país la creación de un nuevo monopolio con la adopción de una ley de este tipo, puesto que las ventajas que ella proporciona son una evidencia reconocida a escala internacional.

II. ALGUNAS PARTICULARIDADES EN TORNO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN AMÉRICA LATINA

A. INTRODUCCIÓN

De manera general, la mayoría de los países de América Latina encuentra el origen de sus sistemas jurídicos, al menos en lo que se refiere al derecho civil y al derecho comercial, en los principios que gobiernan el derecho continental europeo. Por esta razón, sus sistemas de protección jurídica en materia de protección a la propiedad intelectual son bastante cercanos a los sistemas y nociones correspondientes en vigor actualmente en la Unión Europea. Sin embargo, existen diferencias, o particularidades, que es necesario mencionar. Es el objetivo de este capítulo.

Para entender mejor estas particularidades vamos a tomar en consideración cuatro ejemplos que, creemos, reflejan la realidad de la legislación y de la práctica actual en materia de diseños industriales en esta parte del continente americano. Estos ejemplos son Argentina, Brasil, México y la Comunidad Andina. Existe en América Latina otro esfuerzo de integración regional, el Mercosur, integrado por cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Mercosur debería comenzar como una unión aduanera, siendo el objetivo final la creación de un mercado común. Este proyecto de integración está todavía en formación, pero dispone desde ya de un marco legal para esos efectos en relación con los diseños industriales. Se trata del “Protocolo de armonización en materia de diseños industriales” (Mercosur/CMC/DEC n.º 16/98) adoptado en Río de Janeiro el 10 diciembre de 1998. En nuestra opinión, resulta claro que este protocolo adopta la teoría de la acumulación total de la protección derivada de la teoría de la unidad del arte. En este sentido, el artículo 6 del Protocolo prevé:

Artículo 6: La protección conferida al diseño industrial no afecta la protección que pudiera merecer el diseño conforme a otros regímenes de protección de la propiedad intelectual.

B. LA FUENTE LEGAL DE LA PROTECCIÓN

En Argentina, los diseños industriales están protegidos por el Decreto ley 6.673 del 9 septiembre de 1963 –ley de propiedad industrial⁴⁷–, y la obra de arte aplicado por la Ley 11.723 del 28 septiembre de 1926 –ley de derecho de autor⁴⁸– que incluye

47. Ratificada por la Ley 16.478 y reglamentada por el Decreto 5.682/65.

48. Modificada por los decretos ley 12.063/57 y 1.224/58 y por las leyes 20.098, 23.479, 24.249, 24.286 y 25.847.

como objeto de protección los “modelos de obras de arte o científicas aplicadas al comercio o a la industria”. En Argentina, el cúmulo de protección –por las leyes de propiedad industrial y de derecho de autor– no es posible. En efecto, el artículo 27 del Decreto ley 6.673 precisa:

Artículo 28: Cuando un modelo o diseño industrial registrado de acuerdo con el presente decreto haya pedido también ser objeto de un depósito conforme a la ley 11.723, el autor no podrá invocarlas simultáneamente.

En Brasil, la protección de los diseños industriales está prevista por la Ley 9.279 del 14 mayo de 1996.

En México, los diseños industriales están protegidos por la ley de propiedad industrial del 27 julio de 1991⁴⁹, y las obras de arte aplicado en la ley de derechos de autor del 24 diciembre de 1996⁵⁰.

En la Comunidad Andina, los diseños industriales están protegidos por la Decisión Andina 486 (régimen unificado relativo a la propiedad industrial) y las obras de arte (incluyendo la obra de arte aplicado), por la Decisión Andina 351 (régimen unificado relativo al derecho de autor).

C. LA DEFINICIÓN DE DERECHO

En América Latina, las leyes de propiedad industrial definen los diseños industriales una manera más o menos similar. Así, la ley argentina de protección de la propiedad industrial, por ejemplo, define los diseños industriales de la siguiente manera:

Artículo 1.º: Son considerados como diseños industriales las formas o el aspecto incorporados o aplicados a un producto industrial y que le confieren un carácter ornamental⁵¹.

En Brasil, el diseño industrial se define como:

Artículo 95: Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.⁵²

La ley mexicana diferencia los diseños de los modelos en los términos siguientes:

49. Modificada el 27 de junio de 1991, el 2 de agosto de 1994, el 26 de diciembre de 1997, el 17 de mayo de 1999, el 26 de enero de 2004 y el 16 de junio de 2005.

50. Modificada el 19 de mayo de 1997 y el 23 de julio de 2003.

51. Artículo 1.º del Decreto ley 6.673 de 1963.

52. Artículo 95 de la Ley 9.279.

Artículo 32: Los diseños industriales comprenden a:

- I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos⁵³.

La Decisión Andina 486 define el diseño industrial así:

Artículo 113: 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.

Poniendo de lado la ley brasileña, todas las leyes de derecho de autor de los países considerados en este estudio mencionan la obra de arte aplicado como objeto de protección. Tanto en el caso de Brasil como en cualquier otro que no la mencione habrá que tener en cuenta la condición de reciprocidad material establecida en el artículo 2.7 del Convenio de Berna según la cual:

Artículo 2.7: Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

La Decisión Andina 351 define la obra de arte aplicado en los siguientes términos:

Artículo 3: Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

D. LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

En Argentina, el registro del diseño industrial se efectúa ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI)⁵⁴. La solicitud debe ser presentada por el crea-

53. Artículo 32 de la ley de propiedad industrial del 27 de julio de 1991.

54. INPI, registro de diseños industriales, Paseo Colón 717, 5.º piso, oficina 502. El formulario de solicitud de registro puede enviarse por correo.

dor, sus herederos o un mandatario. La oficina argentina no efectúa búsquedas de anterioridades⁵⁵. La solicitud de registro de un diseño industrial no será rechazada sino en caso de no respeto de alguna o varias de las condiciones esenciales para el registro⁵⁶, a saber: el no respeto de las condiciones de forma de la demanda, el no pago de la tasa de registro, el no acompañar de la solicitud de dibujos del diseño industrial, el no describir del diseño industrial o la no presentación de un poder si el solicitante se hace representar.

En Brasil, el registro de un diseño industrial se efectúa ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) ya sea en Río de Janeiro o en alguna de sus delegaciones regionales. La solicitud puede ser presentada por toda persona física o moral, interesada (el depositante se presume tener la calidad necesaria para hacer el registro). La solicitud de registro deberá referirse a un solo objeto, pero se existe la posibilidad de solicitar la extensión del derecho para variaciones del objeto (dentro del límite de 20 y bajo condición de que ellas tengan “la misma característica preponderante”). La emisión de un certificado de depósito es automática (inmediatamente después del depósito de la solicitud) si la solicitud cumple las condiciones de forma. El INPI no hace un examen de oficio de la novedad ni de la originalidad, pero este examen puede ser solicitado por el interesado. En los casos en que el INPI encuentra que el diseño industrial hace parte del estado de la técnica, procede, de oficio, a la anulación del procedimiento en curso. Al final del procedimiento de registro el diseño industrial será publicado en la *Revista de Propiedad Intelectual* (RPI)⁵⁷.

En México, el procedimiento de obtención de un título de diseño industrial se desarrolla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ya sea ante la sede principal en la Ciudad de México o en una Delegación Regional. Puesto que la protección de los diseños industriales está consagrada en un capítulo relativo a los inventos, el procedimiento es el mismo, en lo que sea compatible, que aquel establecido para la obtención de una patente de invención. Sin embargo, y en contra de lo que está previsto para la obtención de la patente, la solicitud de registro del diseño industrial no se publica. La solicitud y los anexos deben ser presentados en español y el procedimiento se desarrolla en esta lengua.

En los países de la Comunidad Andina el procedimiento está previsto por la Decisión Andina 486, pero cada país tiene el derecho de reglamentar, a nivel nacional, ciertos aspectos relativos a la gestión administrativa de este procedimiento. Aunque hay una legislación unificada para los cuatro países, no existe un título único de protección. Es necesario, por lo tanto, obtener un título individual ante cada oficina nacional

55. Esta búsqueda se puede hacer en el sitio *web* del INPI [www.inpi.gov.ar] que hace aparecer en su base de datos los registros de imágenes numéricas de una parte importante de los diseños industriales depositados en ese país.

56. En este sentido, ver la decisión *Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A. v. Drigani Mario Héctor* s. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2.ª, 03/06/1999.

57. Semanario gratuito publicado por el INPI y consultable también por Internet [www.inpi.gov.br/].

de propiedad industrial⁵⁸. El procedimiento, que es relativamente semejante para los cuatro países, se caracteriza por un examen de las condiciones de forma por la oficina nacional dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, seguido de una publicación que, durante 30 días, abre la posibilidad de un procedimiento de oposición. Las oficinas nacionales no realizan un examen de las condiciones del fondo salvo dos excepciones: si la ausencia de la condición de novedad es evidente (para este aspecto, el examen no ocurre de oficio, pero la oficina se reserva el derecho de rechazar la solicitud si la ausencia de novedad es evidente) o si un recurso de oposición ha sido presentado (la ausencia de examen de oposición se justifica por la necesidad de recortar el plazo obtención del título con el fin de que su titular pueda beneficiarse lo más pronto y por el mayor tiempo posible). Al final del procedimiento, la oficina otorga un título, bajo la forma de un certificado, que tiene una validez nacional.

E. LAS CONDICIONES DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO

En lo que se refiere a la condición de novedad, la ley argentina prevé que ella debe ser absoluta y a escala mundial. Esta regla tiene, sin embargo, dos excepciones. La primera, relativa al registro anterior en el extranjero, del diseño industrial. En este caso la novedad no se perderá si el depósito en Argentina se realiza dentro de los seis meses siguientes al primer depósito en el extranjero⁵⁹. La segunda excepción se refiere a la presentación del diseño industrial en una exposición. En esta hipótesis un plazo de gracia de seis meses antes del depósito será igualmente otorgado⁶⁰.

En Brasil, es necesario que la creación pueda ser reproducida industrialmente o, por lo menos, que ella pueda servir de modelo para la fabricación en serie. Es necesario también que la creación sea original y nueva. Un diseño industrial es nuevo cuando no está comprendido dentro del estado de la técnica (artículo 96 ley 9.279/96). Esta fórmula consiste en un reenvío a la noción de novedad propia de las patentes de invención⁶¹. Se encuentran, por ejemplo, en lo que se refiere al plazo y al método para el cálculo de la prioridad (artículo 18) o a los derechos conferidos (artículo 42). El diseño industrial "original" es aquel que resulta en una configuración visual distinta en relación con los hechos anteriores. El aspecto visual original puede resultar de la combinación de elementos desconocidos. La ley brasileña otorga un periodo de gracia de 180 días antes del depósito de la solicitud

58. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), para el Ecuador; Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para Colombia; Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), para Perú; y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), para Bolivia.

59. Para hacer valer ese derecho de prioridad el interesado deberá suministrar un certificado que emane de la oficina nacional en donde se efectuó el depósito. Si el idioma de origen de la oficina donde se emitió el certificado no es el español, deberá ser traducido por un traductor oficial inscrito ante el INPI.

60. Decisión *D'Uva, Norberto Carlos v. Schirripa, Gaudencio y otro*. Corte Suprema de Justicia, Argentina 06/10/1.992.

61. En la ley brasileña de propiedad industrial estos envíos son frecuentes.

de registro durante los cuales el diseño puede ser divulgado sin perder la condición de novedad siempre y cuando tal divulgación tenga lugar de conformidad con las condiciones que aparecen claramente establecidas en la ley. Si hubo divulgación, en el formulario de solicitud se deberá indicar cómo ocurrió.

En México, la ley de protección de la propiedad industrial exige, como condición para el registro, que los diseños industriales sean nuevos y que puedan ser reproducidos a escala industrial. La noción de novedad establecida en la ley mexicana incorpora aquella de la originalidad puesto que se considera como nuevo “un diseño industrial creado que se diferencie, de manera significativa, de los diseños o modelos ya conocidos de combinaciones o características de sus diseños o modelos”. La novedad exigida por la ley mexicana es una novedad mundial.

La Decisión Andina 486 establece la novedad como condición de la protección. En este sentido será nuevo un diseño industrial que no haya sido puesto en conocimiento del público antes de la fecha de la solicitud o de la fecha en la prioridad invocada, en cualquier lugar y en cualquier momento, por descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Se habla aquí de una novedad absoluta según la cual es nuevo lo que no ha sido conocido. El cúmulo total de la protección es posible (teoría de la unidad del arte) bajo condición de que el objeto cumpla con las condiciones de los dos sistemas (derecho de autor y propiedad industrial). Se necesitará, en razón de la condición de la novedad absoluta, que la publicación o la comunicación del objeto no ocurran antes de la solicitud del título de propiedad industrial, bajo pena de ser rechazada la protección por falta de novedad del objeto.

F. LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

La duración de la protección otorgada por la ley argentina es de 15 años (un periodo inicial de cinco años y dos periodos adicionales de cinco años cada uno). Para la reconducción del plazo de protección, el interesado deberá presentar una solicitud dentro del plazo de seis meses antes del final del plazo en curso. La única excepción a esta regla se refiere a los diseños industriales registrados inicialmente en el extranjero. Si la duración en el país de origen es inferior a quince años, la protección en Argentina no podrá ser superior a ese plazo. La ley de derechos de autor prevé una duración de protección, para las obras creadas en Argentina de la vida del autor y setenta años luego de su muerte.

En Brasil, la duración inicial de protección de los diseños industriales es de diez años, prorrogables tres veces por periodos de cinco años cada uno (25 años en total) (artículo 108 de la ley de propiedad industrial). La renovación debe ser solicitada antes del fin del último día del periodo de protección.

En México, la duración de la protección es de 15 años para los diseños industriales, y de 75 años luego de la muerte del autor para la obra de arte aplicado.

En la Comunidad Andina, la protección de los diseños industriales tiene una duración de diez años y la de la obra de arte aplicado no podrá ser inferior a 50

años (cada país miembro de la Comunidad Andina tiene la posibilidad de ir más allá de este mínimo).

G. EL REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR

En algunos países de América Latina existen todavía sistemas de registro de obras. Es el caso, por ejemplo, de México, Colombia, Perú y Argentina (estos sistemas de registro tienen efectos declarativos de los derechos en la mayoría de los casos y efectos constitutivos de derechos como en el caso de Argentina).

En México, las obras de arte aplicado (incluyendo los diseños gráficos o textiles) están protegidas por la ley Federal de derechos de autor del 24 diciembre de 1996. Las obras se vuelven oponibles a terceros luego de que han sido inscritas en el registro público del derecho de autor.

En la Comunidad Andina el registro del derecho de autor no es una condición de protección de la obra. El principio del cúmulo total permite que las obras de arte aplicado sean protegidas, desde su creación, a la vez por el derecho de autor⁶² y por la propiedad industrial⁶³, pero bajo la condición de obtener un título de diseño industrial y de que el aspecto estético de la obra pueda ser separado del aspecto funcional⁶⁴.

H. EL DERECHO INTERNACIONAL

Argentina, Brasil, México, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia son miembros de la Unión de París y de la Unión de Berna. Ninguno de estos países es miembro del Arreglo de La Haya (relativo al registro internacional de los diseños industriales del 6 noviembre de 1925). En lo que tiene que ver con el Arreglo de Locarno, sólo México ha adherido a él⁶⁵. Aunque la mayoría de los países de América Latina no han adherido a ese instrumento, ellos utilizan la clasificación que instituye en sus procedimientos de registro de diseños industriales.

I. EL ROL DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES EN EL CONTINENTE AMERICANO (UNIDAD DEL ARTE Y CÚMULO DE PROTECCIONES)

El estado actual del diseño industrial en América Latina parece prometedor, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal. Desde el

62. Decisión Andina 351.

63. Decisión Andina 486.

64. El Tribunal Andino de Justicia –tribunal competente para pronunciarse en los asuntos prejudiciales relativos a las normas comunitarias– consagró en 2005 el principio de separabilidad con ocasión de la decisión *Famesa Tecnológica: Famesa Tecnológica S. A. C. v. Ensign Bickford Company* (arrêt 71-IP-2005). Esta decisión delimitó también las nociones de carácter propio y de no protección de los aspectos funcionales de un diseño industrial.

65. Arreglo que instituye una clasificación internacional para los diseños industriales adoptado el 8 de octubre de 1968, y modificado en 1979.

punto de vista económico, es interesante observar que las economías de la mayoría de los países latinoamericanos está en plena expansión⁶⁶, lo cual favorece que se den situaciones como lo que sucede en Argentina en donde, según un censo reciente, en Buenos Aires un promedio de 6.000 estudiantes hacen parte de las formaciones relativas al diseño⁶⁷.

Desde el punto de vista legal, es una realidad que los países de América Latina disponen de los útiles jurídicos para encuadrar esta actividad creativa. En efecto, los países de América latina se han dotado de disposiciones específicas para la protección de los diseños industriales y las obras de arte aplicado a la industria.

En este punto es importante subrayar que la doctrina y el legislador tienen en todos los países una aproximación muy favorable a la teoría de la unidad del arte y que el cúmulo completo de protección es la regla mayormente aplicada en el continente⁶⁸.

Ninguno de los países de América Latina considerados en el presente estudio protege el empaque comercial, aunque es posible utilizar las normas destinadas a proteger la marca tridimensional⁶⁹ e inclusive aquellas del derecho de la competencia para subsanar esta deficiencia⁷⁰. En el caso de la utilización de la marca tridimensional, el interesado deberá siempre probar que la ha utilizado en el mercado local de manera permanente, que ya se convirtió en distintiva y que su utilización por un competidor podría crear una confusión en el espíritu del consumidor sobre el origen del producto.

Finalmente, conviene anotar que, en América Latina, las leyes de diseños industriales cumplen un rol especial muy importante en la medida en que se ocupan, de manera expresa, de la creación artesanal (tal es el caso de la Decisión Andina 351 artículo 3.º y de la ley Federal mexicana de derechos de autor, artículo 157, por ejemplo). Esta actividad es un factor de desarrollo social y económico muy importante en la región, que depende en una larga medida de una protección jurídica apropiada.

66. La tasa de crecimiento promedio en América Latina es actualmente del 5% fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe-Organización de las Naciones Unidas, 2007.

67. Fuente: CAROLINA MUSI, *Clarín*, Buenos Aires, 24 de septiembre de 2005.

68. Quedan algunos países en donde esta regla no se aplica aún. Se piensa particularmente en Argentina en donde la acumulación hoy en día no es posible, pero esta situación deberá cambiar el día en que los cuatro países del Mercosur, incluida Argentina, hayan adoptado el protocolo comunitario sobre los diseños industriales que impone en su artículo seis de la acumulación total de la protección.

69. Decisión Andina 486, artículo 136.

70. Art. 259 de la Decisión Andina 486 y art. 195 de la ley 9279 de 1996 para Brasil.