

PROTECCION LEGAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN VENEZUELA

PONENTE: MIGUEL S. ARTEAGA BRACHO

1. NOTAS INTRODUCTORIAS

La satisfacción de las exigencias materiales cotidianas, a partir las realidades impuestas por el cambio técnico, la industrialización, la urbanización, en torno a la racionalidad funcional y el esteticismo es un corolario de la Revolución Industrial experimentada especialmente por la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX.

La artesanía medioeval es, no cabe duda, el antecedente más importante pero un instrumento poco eficiente para atender a una demanda abundante, intrínsecamente creciente; especialmente en las sociedades del siglo XX. Tanto más en la sociedad global de los albores del siglo XXI.

Poner a disposición de las gentes objetos de "buen gusto", de uso domestico u ordinario elaborados con preciosismo artesanal, fue un propósito del ingles William Morris, inspirador del movimiento "Arts and Crafts" - Artes y Oficios - en Londres de 1.888.

Posteriormente (1.907) se erigió la Deustcher Werbund (Asociación Gremial Alemana) por iniciativa de

Peter Behrens. En 1.909 Walter Cropius y Ludwing Mies Van Der Rohe fundan la Bauhaus. Este movimiento, y escuela, enseña, entre otras disciplinas, lo que esencialmente se entiende modernamente por Diseño Industrial. La situación política en la Alemania de la preguerra (1.933) determinó la disolución del movimiento y la dispersión de sus capacidades en el resto de Europa y los Estados Unidos (New Bauhaus - Chicago). Ello produjo la expansión de su determinante influencia en los conceptos estéticos y funcionales de la sociedad contemporánea.

El Diseño Industrial (entendido como concepción y prefiguración de objetos con miras a su producción repetitiva u objetos para la producción industrial, atendiendo a su aspecto) ha evolucionado hacia la planificación y proyección de formas. Así, nos encontramos que el avance de la ingeniería electrónica y de computación ha supuesto el procesamiento de imágenes, y desde hace un par de décadas se puede producir y simular imágenes e introducirles casi todo tipo

de cambios aparentes y colores, visibles en prácticamente cualquier perspectiva. También es posible ordenar la fabricación de aquellos modelos, a veces sin la intervención directa de mano de obra.

El CAD/CAM - Computer Aided Desing / Computer Aided Manufacturing - está cambiando determinante los conceptos sustantivos sobre el Diseño Industrial, así mismo a la superestructura de protección jurídica. Esta evolución parece justificar que en Derecho comparado se haya transcurrido desde una protección expresa al "dibujo" (obra impresa y esbozo previo del objeto) y "modelo" (el objeto) a la síntesis "Diseño Industrial".

En Venezuela la artesanía colonial, propiamente dicho, que nos legó remembranzas de dinastías de alfareros, tejedores, ebanistas, canteros, retableros, talladores de imágenes y orfebres, fue cediendo espacio a la importación de objetos utilitarios y decorativos. Una sociedad totalmente rural, a excepción de algunos enclaves preindustriales, no fue nada propicia

para el desarrollo del Diseño Industrial. Sin embargo existieron escuelas de artes y oficios que, hacia la mitad del Siglo XIX, enseñaron aquellas artesanías y otras propias de la época.

El concepto de "artes aplicadas" comienza a sentirse señaladamente bien avanzando el siglo XX, aunque nuestra legislación republicana hubo de ocuparse de los "dibujos y diseños" desde 1.839. Venezolanos cultos, con vocación modernizadora (entre ellos: Antonio Edmundo Monsanto y Leoncio Martínez - Leo), promovieron el Círculo de Bellas Artes (Caracas 1.912 - 1.917) como contestación a los dogmas que determinaban la enseñanza de las artes plásticas. En este círculo de propósitos enraizadamente puristas la idea de "artes decorativas" tímidamente ansiaba alguna atención. Posteriormente (en París, 1.948) el "Grupo Disidentes" (entre otros: Juan Liscano en el campo de las ideas y creación literaria o Alejandro Otero en el de las artes plásticas) propone al país interesado el ideario de la Bauhaus, sin mayor resonancia, en cuanto al Diseño Industrial se refiere.

La ausencia de industrialización (hasta pasada la mitad del siglo, la producción de ciertos rubros agroindustriales o la vinculada a la explotación de recursos del subsuelo, aun siendo importante es excepcional) y la relativa abundancia de medios de pago (hasta hace un par de décadas) afirmó un ambiente poco alentador de la creatividad en el ámbito del Diseño Industrial. Paradójicamente nuestra legislación sobre el tema manifiesta, en el tiempo, una inusitada profusión de textos legales, incluyendo

normas de Derecho Internacional Público.

2. EL DISEÑO INDUSTRIAL (CONCEPTO JURÍDICO)

Dibujo Industrial es: "Toda disposición de trazos o de colores, representativos de imágenes con un sentido determinado. Un dibujo nuevo consiste, por tanto en un ensamblaje particular de líneas o de colores que logran un efecto decorativo original" (1) Para Burst y Chavanne (2) diferencian entre dibujo y modelo industriales a saber:

- "El dibujo es un efecto de ornamentación que confiere a un objeto cualquiera un carácter nuevo y específico (nueva disposición de los hilos en un tejido, un ensamblaje de puntos nuevo para el encaje, etc.)

- "El modelo o forma plástica está constituido por "toda maqueta", molde o moldeado. Toda obra de escultura académica o de ornamentación y aun todos los modelos nuevos de peinados, de sombreros, de corsets, de juguetes, etcétera. Mientras que el dibujo (el arte gráfico) opera sobre una superficie, la forma plástica opera en el espacio ... (3).

La Ley Francesa sobre dibujos y modelos de 1.909 (14 de Julio) define al modelo como "todo objeto industrial que se diferencia de sus similares sea por una configuración distinta y reconocible que le confiere un carácter nuevo, sea por uno o varios efectos exteriores que le dan una fisonomía propia y nueva.

La Ley Venezolana de Propiedad Indus-

trial (29 de Agosto de 1.955) adopta la misma técnica, consagrando el conjunto: "dibujo y modelos industriales"; abandonando así la síntesis que en torno al vocablo "Diseño" aparece de modo ora explícito, ora implícito en la antigua legislación de Propiedad Intelectual que reguló lo que hoy es Derecho de Autor. La ley aunque derogada en la mayoría de los asuntos sustantivos está en vigor para la regulación de las "patentes de modelo y dibujos industriales" conferidas bajo su imperio. Ella dice:

Artículo 22: "Por dibujo industrial se entiende toda disposición o unión de líneas, de colores y de líneas de colores destinadas a dar a un objeto industrial cualquiera una apariencia especial. Por modelo industrial se entiende toda forma plástica combinada o no con colores y todo objeto o utensilio industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la producción o fabricación de otros y que se diferencie de sus similares por su forma o configuración distinta".

Aunque huelga el comentario, es remarcable la coincidencia con las definiciones doctrinarias transcritas. La Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena (21 de Octubre

(1) P.Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t.2., No. 223, p.420 ets, citado por A. Chavanne y J.J. Burst, Droit de la propriété industrielle, No. 452, p. 189.

(2) ibid.

(3) ibid.

de 1.993, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 142 del 29 de Octubre de 1.993) establece en el artículo 58 - primer aparte - "Se considera como Diseño Industrial, cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación".

En esta definición encontramos rasgos esencialmente diferenciadores a saber:

1)Iguala a las formas bidimensional (dibujo) y tridimensional (modelo). Desde entonces cada una o las dos combinadas o yuxtapuestas son un Diseño Industrial.

2)Remarca el carácter industrial, es decir: la repetibilidad, condición objetiva de fondo o requisito esencial de validez (que es substrato de la tutela de los bienes intelectuales objeto del Derecho de Propiedad Industrial). Ello cuando precisa: "... que se incorpore a un producto industrial o de artesanía y sirva de tipo o patrón para su fabricación".

3)Recoje lo que la doctrina ha establecido como característico del Diseño Industrial protegible, eso es:

3.1.- El texto legal exige el efecto exterior cuando contempla "... cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa"

3.2.- El carácter aparente, que es lo más obvio, es exigido cuando quiere que aquellas formas

(bidimensionales o tridimensionales) confieran al objeto una "apariencia especial".

3.3.- El carácter material, es una exigencia de creación u originalidad del aspecto, independientemente del concepto que encierre su utilización o funcionamiento: "... sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto..."

2.1. Las Obras Artísticas y el Diseño Industrial

La protección de obras artísticas pertenece al campo del Derecho de autor, este a su vez tutela un vasto espectro de bienes intelectuales (obras literarias, científicas, fotografías, producciones cinematográficas, software, señales de satélite, animación y caracteres, más un amplio etcétera). La proposición clásica: "todas las obras del ingenio de carácter creador ..." (artículo 1, Ley de Derecho de Autor, 1 de Octubre de 1.993), quiere decir todo cuanto el ingenio conciba y pueda exteriorizarse, con las excepciones que la ley establezca: la regla general es la protección autoral.

Así, el Diseño Industrial, sería lógicamente protegible, vía Ley sobre el Derecho de Autor, a no ser porque el mismo texto en su artículo 2 lo excluye, "Las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales". Aun cuando la variedad de categorías de bienes tutelados por el Derecho de Autor dificulta la síntesis, se puede inferir a los fines comparativos señalados que a la obra de arte, inclu-

sive la obra de arte aplicado, se la concibe como pieza única o como creación única (aun cuando esta pieza sea en sí útil) por ejemplo: El proverbial sillón que Le Corbussier diseñara e hiciera construir a Carlos Raúl Villanueva. El Diseño Industrial es el aspecto de un bien reproducible ad infinitum, que puede o no tener un alto valor estético (debe si contar: con un efecto exterior, carácter aparente y un carácter material).

La Ley de Propiedad Industrial (1.955), por su parte, - artículo 22 - excluye explícitamente de la protección a título de dibujo y modelo industrial a "las obras artísticas que protege la Ley de Propiedad Intelectual (1.928) ..."

2.2. La Invención y el Diseño Industrial

La invención protegible, aquella que puede ser tutelada por el Derecho de Propiedad Industrial, es una regla técnica, una función que expresa una relación causal entre la combinación de medios y un efecto industrial. Es un concepto técnico.

El Diseño Industrial es el aspecto de un bien repetible. Hay sin embargo situaciones límites donde ambos tipos de bienes se solapan, por ejemplo: en la aerodinámica, el comportamiento de la máquina - entendida como totalidad orgánica y funcional - obedece al diseño y este a su vez a patrones de eficiencia de aquella. El diseño está aquí consustanciado con el concepto utilitario y viceversa.

La Ley de Propiedad Industrial (1.955)

establece: Artículo 24. "La protección que otorga el Estado para un dibujo o modelo industrial, se refiere al aspecto exterior del dibujo o modelo y no se extiende al producto ni a la utilidad del objeto fabricado".

Si bien la Decisión 344 (1.993) no trata explícitamente el tema, en el artículo 144 consagra una reserva a la Legislación Nacional, no derogada por ella, naturalmente; a saber: "Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la Legislación Nacional de los países miembros".

La solución, por tanto, a partir de la exégesis, será la protección como invención cuando el diseño es consustancial al concepto utilitario o regla técnica. Solución, por lo demás, acogida por la ley francesa de 1.909, la que en el artículo 2 enuncia que si "el mismo objeto puede ser considerado a la vez como un dibujo o modelo industrial y como una invención patentable y si los elementos constitutivos de la novedad del dibujo o modelo son inseparables de aquellos de la invención, dicho objeto no puede ser protegido si no de conformidad con la Ley del 5 de Julio de 1.844" (Antigua Ley de Patente de Invención).

No obstante si en un objeto su aspecto nada tiene que ver con el concepto técnico que produce un resultado industrial, podría protegerse ese aspecto como Diseño Industrial - si cumple con los requisitos de Ley - y el concepto como invención.

2.3. El Modelo de Utilidad y el Diseño Industrial

El modelo de utilidad es acogido por nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Decisión 311 nos hemos atendido, exprofeso a no mencionar las Decisiones 311 y 313 substancialmente similares a la 344, porque ello no haría variar conceptualmente nuestro estudio, salvo en la data, (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del 12 de Diciembre de 1.991, derogada por la Decisión 313 y esta, a su vez, por la Decisión 344, 29 de Octubre de 1.993, vigente desde el 1ro. de Enero de 1.994), que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial vigente. El texto en vigor lo define como: "... toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía" (Artículo 53).

El modelo de utilidad es una categoría del Derecho Industrial, reservada para las llamadas, no sin reticencias, "invenciones menores", título de propiedad industrial sin duda deseable en el contexto de las economías dependientes tecnológicamente que obedece a bienes en el dominio de las invenciones, por ello nuestra opinión respecto de la comparación "Invención: Diseño Industrial", es válida respecto del modelo de utilidad. El artículo 56 del mismo texto, dispone la aplicación

extensiva de las normas reguladoras de las invenciones al modelo de utilidad. El artículo 55, en su aparte dice al texto: "no se considerarán modelos de utilidad: las esculturas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético".

Por tanto la protección dual no parece posible, y como en el supuesto de la invenciones, debe protegerse vía modelo de utilidad en caso de presentar, el objeto, los rasgos esenciales de las "invenciones menores", consustanciados con su aspecto.

2.4. Signos Distintivos y Modelo Industrial

La Ley de Propiedad Industrial (1.955) define la Marca Comercial - signos distintivos en sentido amplio - como "todo signo, figura, dibujo, pintura, palabra o combinación de palabras, leyendas y cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa". (Artículo 27).

El mismo texto, contempla una exclusión expresa, para evitar la protección dual, y con una buena técnica prevé: "No podrán adoptarse ni registrarse como marcas: 6º) La forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinaciones de colores por sí mismos".

El diseño, bien podría servir como signo distintivo, pero en este caso ya no se

PROTECCIÓN LEGAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN VENEZUELA

estaría protegiendo al diseño mismo, sino a su función sobre los bienes y servicios que lo utilizan como elementos distintivos.

La marca es un elemento que agregado potestativamente a un bien servicio, sirve para diferenciarlo en la concurrencia comercial; el diseño es el bien comercializable en sí mismo.

El artículo 81 de la Decisión 344 establece que las marcas son "signos

perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica". El artículo 82, ejusdem, literal d) contiene una exclusión que, a nuestro juicio, limita la posibilidad de adoptar como marca un Diseño industrial tridimensional, esto es: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ... d) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate".

Así un diseño tridimensional bien podría adoptarse, a tenor de lo dicho, si no está comprendido en la excepción transcrita, por ejem-plo: un objeto de fantasía con un aspecto inusual del producto a distinguir a sus envases, etc. En tanto que marca la protección sería, naturalmente, mayor, porque podría renovarse indefinidamente, pero la protección estaría circunscrita a su uso como signo distintivo de un producto o un servicio, no como Diseño Industrial.

3.1. Data de la protección del Diseño Industrial en el Derecho Positivo Venezolano y Normas Colaterales.

Nombre del Texto	Fecha de Vigencia	Fecha de Derogación	Derecho de Autor (A) Propiedad Industrial (I)	Nacional (N) Subregional (S) Tratado Intern. (I)	Registro como requisito de validez de la protección	Duración de la protección
Ley que asegura la propiedad de las producciones literarias	19 de abril de 1.839(*)	8 de abril de 1.853	A	N	Si	Vida del autor más 14 años P.M.A.
IDEM	8 de abril de 1.853(*)	12 de mayo de 1.894	A	N	Si	IDEM
Ley sobre la Propiedad Intelectual	12 de mayo de 1.887	30 de junio de 1.894	A	N	No	Vida del autor más 25 años P.M.A.
IDEM	30 de junio de 1.894	13 de julio de 1.928	A	N	Si	Vida del autor y sus cesionarios pro actos entre vivos y vida de los herederos
Ley de Propiedad Intelectual	13 de julio de 1.928	3 de enero de 1.963	A	N	No	Vida del autor más 30 años P.M.A.
Ley de Derecho de Autor	3 de enero de 1.963	al 1 de enero de 1.993	Se excluye expresamente a los "meros modelos y dibujos industriales" pero se excluye a las obras de artes aplicadas.			
Ley de Derecho de Autor	1 de octubre de 1.993	En vigor				
Ley de Propiedad Industrial	10 de diciembre de 1.956	Parcialmente en vigor al 12 de diciembre de 1.991	I	N	Si	5 más 5 años contados desde la concesión de la patente de dibujo y modelo industrial.
Decisión 311 a Decisión 344	12 de dic. de 1.991 derogada por la 313 y ésta a su vez por la 344	Actualmente en vigor	I	S	Si	8 años desde la fecha de la solicitud (lo que en la práctica reduce el término si se cuenta desde la conseción.
Decisión 351(*)	17 de diciembre de 1.993	Actualmente en vigor	A	S	N	Vida del autor y 50 años P.M.A. (**)
Convenio Universal de Ginebra sobre Derecho de Autor	6 de septiembre de 1.952	Actualmente en vigor	A	I	N	Protección a partir de la primera divulgación con el signo © más el nombre del autor y el año de publicación (***)

PROTECCIÓN LEGAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN VENEZUELA

Nombre del Texto	Fecha de Vigencia	Fecha de Derogación	Derecho de Autor (A) Propiedad Industrial (I)	Nacional (N) Subregional (S) Tratado Intern. (I)	Registro como requisito de validez de la protección	Duración de la protección
Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (1.886)	Mayo de 1.982	Actualmente en vigor	A	I	N	****

* En estas leyes se consagró al diseño (sin calificativo industrial pero sin exclusiones) como bien intelectual tutelado. En otras palabras – especialmente la del 13 de Julio de 1928 – se lo entiende "implícito" por el carácter enunciativo de la mención de bienes protegidos.

** Se incluye en las "artes aplicadas" como bien tutelado pero no se excluye expresamente al diseño industrial – regulado como tal por la Decisión 344.

*** El numeral 3 del artículo 4 contempla la protección como obras artísticas las de "artes aplicadas" cuya duración, en cada país signatario no será inferior a diez (10) años. La Ley Nacional sobre Derecho de Autor cumple sobradamente tal requisito. También la Decisión 351.

**** Reserva a los países la protección especial de los diseños industriales – dibujos y modelos – pero si no existe tal protección especial, los diseños quedarían protegido como obras artísticas y, en ningún tal caso la protección de las artes aplicadas, en tanto, obras artísticas debe ser inferior a 25 años contados desde la realización de tales obras.

**4. PRINCIPALES TEXTOS
NORMATIVOS**

4.1.- Constitución

En el título III - de los deberes, derechos y garantías - Capítulo V - Derechos Económicos - Artículo 100, la Constitución establece: "Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas, gozarán de protección por el tiempo y en las condiciones que señale la Ley."

Obviamente, el Diseño Industrial - ni siquiera en el conjunto dibujo - modelo - es mencionado. Ello no fue si no una inadvertencia del constituyente. Veamos: la protección, por ejemplo, marcaría y de las invenciones es históricamente posterior a la del diseño. Este, tanto más en sus concepción anterior - dibujo y modelo - era mucho más afín a la realidad del desarrollo industrial venezolano, hasta mediados del siglo XX.

En el ámbito de la creación, pura y simplemente. Las marcas y signos distintivos en general, particularmente la marca comercial, sin menoscabo a su determinante importancia socio-económica, requiere de un esfuerzo creador seguramente menor que el diseño industrial.

Tal inadvertencia no ha significado ninguna disminución de protección legal en comparación con los otros bienes intelectuales mencionados en el texto constitucional.

Por el contrario, ya lo precisaremos, la protección real vía sanción de hechos ilícitos es, en Venezuela, tan precaria respecto de los Diseños Industriales como de los demás bienes intelectuales.

4.2. Código Penal.

La Decisión 344, se abstuvo de regular entre otros temas sensibles - por no invadir la soberanía de los Poderes Públicos Nacionales y materias de la Reserva Legal que difícilmente pueden

ser objeto de delegación a órganos supranacionales -tipificación y sanción de los hechos ilícitos en perjuicio de la Fe Pública que el Estado confiere a los títulos de Propiedad Industrial conferidos por el, en primer término y, en segundo, en perjuicio del titular del derecho violado. La regulación de esa materia quedó en la competencia de los "Países Miembros".

Nuestro Código Penal, tipifica y sanciona como un delito contra la Fe Pública - por ello es de acción pública y no perseguible a instancia del agraviado - la contrahechura del diseño industrial. En su artículo expresa: "... La misma pena (prisión de uno a doce meses) será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos contrahecho o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero".

Es de destacar la despenalización práctica de la contrahechura del diseño, lo que ciertamente es un elemento más

de las desprotección que apuntamos antes. El reo por la comisión de delito, tendrá sometimiento a juicio en lugar de detención y, una vez, sentenciado puede conmutar la pena. Así la prisión no es disuasiva ni punitiva.

4.3. La Ley de Propiedad Industrial (1.955) consagra el efecto constitutivo del título (4.3.1.). Los derechos que asisten al titular (4.3.2.) y la tipificación del hecho ilícito criminal de la puesta en el comercio del Diseño Industrial contrahecho (4.3.3.).

4.3.1. "El Estado otorgará patente a los propietarios de los dibujos y modelo industriales ..." (Artículo 2º)
"Se presume que es propietario de modelo o dibujo industriales ... la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro (Artículo 3º)

4.3.2. Las patentes de ... modelo o dibujo industriales, confieren a sus titulares el privilegio de aprovechar exclusivamente la producción ... objeto de la patente.

4.3.3. El artículo 98 establece una acción privada para perseguir y sancionar con prisión de uno a doce meses a quien se encuentre culpable de fabricar, ejecutar, transmitir o usar con fines industriales y de lucro ... copias dolosas del objeto de la patente, sin consentimiento del titular (mismo comentario que en el parágrafo 4.2.).

4.4. Decisión 344

En cuanto a la protección conferida al titular del Registro del Diseño Industrial (no de la patente de dibujo y modelo industriales que existe en la Legislación Venezolana de 1.955) se establece en el Artículo 69 el derecho exclusivo, y la potestad excluyente de terceros, de explotación (4.4.1.), la extensión a las de diferencias secundarias (4.4.2.) y la transmisibilidad de los derechos (4.4.3.)

4.4.1. "El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que reproduzcan el Diseño Industrial". Obviamente, y por ello el acertado énfasis de la norma, lo que realmente inflige daño al titular del registro es la puesta en el comercio, a través de la importación - para vender en el mercado local - el ofrecimiento, la introducción en el comercio (categoría ésta que supone la presencia "por cualquier vía" de los modelos contrahechos en los canales y puntos de ventas) . Si la fabricación, importación o almacenamiento tienen en miras la subsecuente comercialización serán ilícitos. Es por ello que la Ley los prohíbe si no existe consentimiento del titular, ya que resultaría absurdo la importación, fabricación o almacenamiento sin ánimo de introducir los productos falsificados al comercio.

4.4.2. "El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a este".

Se consagra que la diferencia secundaria no es bastante para producir novedad u originalidad en el diseño. Requisitos a los que nos referiremos.

4.4.3. "El titular podrá transferir el diseño o conceder licencias. Toda licencia o cambio de titular deberá registrarse ante la oficina nacional competente".

Se consagra la transmisibilidad de los derechos inherentes a la propiedad (usar, gozar o disponer). La concesión de los derechos de uso y goce, normalmente, configuran las llamadas "licencias", contrato que bien podría asimilarse al arrendamiento mobiliario o constituir, lo que de hecho sucede, una prestación parcial en consorcios, Joint ventures o Cuentas en Participación. La disposición (salvo derecho conferido en otros contratos - p.e.: el fideicomiso - que comparten tal facultad) lo que la norma expresa como "transferir". Es natural que la labor de creación de diseñadores industriales corresponda a contratos de servicio u obras, aun a relaciones laborales. La norma reconoce tal realidad, pero exige el requisito de registro. No hay, además, otra norma, como si ocurre con las invenciones que asigne la propiedad del diseño al comitente o al empleación, de modo automático.

Entendemos que el incumplimiento de la norma en ese punto haría a la licencia o a la cesión, un negocio confinado a las partes, sin efecto ante terceros.

Por lo demás, los conceptos referidos se aplicarán a las patentes de dibujo y modelo industriales conferidas con arreglo a la ley nacional, en cuanto ello aproveche a su "uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas ..." (disposición transitoria única).

4.5. La Decisión No. 351: La protección dual.

La Legislación venezolana (Republicana), ya lo vimos, se ha guardado de no crear las bases normativas para la protección dual del Diseño Industrial. Las leyes que desde el siglo pasado disciplinaron lo relativo a invenciones, industrias inexploradas, las marcas (de fábrica, comercio y agricultura) no admitieron al Diseño Industrial como objeto de protección; por el contrario la legislación sobre derechos intelectuales (derecho de autor) si lo hizo de modo literal, a veces, o implícitamente (de 1.839 hasta 1.962 cuando la ley los excluye expresamente). La Ley de Propiedad Industrial (1.955) excluye por su parte a las "obras artísticas".

La Ley sobre Derecho de Autor (1.993) excluye expresamente a los "meros dibujos y modelos industriales" pero incluye a las "obras de artes aplicadas", sin definir las.

La Decisión 351 (1.993) posterior (17/12/93), que obviamente es Ley Nacional, no excluye - simplemente no

los menciona - a los diseños industriales, pero al incluir a la obra de "Arte aplicado" la define como "creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida a escala industrial". - Artículo 3- (Subrayado nuestro).

Por su parte la Convención de la Unión de Berna (Ley Nacional desde 1.982) prevé en el artículo 74 que las legislaciones nacionales de los unionistas pueden establecer el plazo (no menor de 25 años) para la protección de las artes aplicadas como obras artísticas. Ello en concordancia con el principio contenido en el artículo 27 que, al menos, admite la posibilidad de protección del dibujo y modelo industriales y obras de artes aplicadas a título de obra artística. Igual remisión (a varios efectos: formalidades ad valitatem, plazo de protección, alcance de los derechos, licencias, etc) a la legislación nacional encontramos en la Convención Universal (1.952) de Ginebra sobre Derecho de Autor.

Antes de intentar la exégesis de la norma parcialmente transcrita es necesario precisar que las nociones de Diseño Industrial y obra de arte aplicado, no son excluyentes. Por el contrario, si nos atenemos al Derecho Positivo subregional son coincidentes. Al comparar ambos tipos de bienes observamos que el Diseño Industrial es un concepto más amplio ya que del mismo no se espera necesariamente que sea estéticamente hermoso o que constituya una creación artística, ideas éstas bastantes relativas, como toda apreciación estética. El diseño puede

ser "bello" o puede ser simplemente "funcional" o reunir ambos atributos e inclusive ser muy fiel a la función, de líneas puras y estilizadas y al gusto autorizado de un crítico, ser "horrible". Así mismo, la austeridad de líneas, el apego a lo técnico y funcional propiciado por la Bauhaus resulta simplemente hermoso.

Pareciera que no es en la "altura artística" donde debe buscarse la diferencia conceptual entre diseño industrial y obra de arte aplicado, si acaso existe. Probablemente en la finalidad socioeconómica de uno y otro. El Diseño Industrial es el aspecto de una configuración particular - bidimensional o tridimensional - de objetos utilitarios repetibles industrialmente. La obra de arte aplicado, puede ser un objeto utilitario, pero no destinado a la repetibilidad que le da carácter industrial, si no pieza única o a lo menos escasa.

Así un Diseño Industrial puede ser, en el campo de la abstracción lógica, una obra de arte aplicado pero ésta no podría ser Diseño Industrial sin dejar de ser "obra de arte aplicado". "El modelo (industrial) ha de ser el producto ejecutable en forma indefinida, esto es apto para la producción en masa" (4).

La norma subregional transcrita (perfectamente obediente a los compromisos que en materia de legislación sobre derecho de autor asumió Venezuela por los tratados

(4) H. Rondón de Sansó, Lineamientos de un nuevo sistema de Propiedad Industrial. P.84.

internacionales mencionados) termina con toda querrela conceptual, por que la "creación artística" puede tener una finalidad industrial, y aun así ser protegido vía derecho de autor.

El concepto mismo de creación encierra los dos requisitos intrínsecos del protección del Diseño Industrial en derecho comparando: la novedad y la originalidad, como fácilmente puede observarse, el Estatuto sobre Propiedad Industrial - español- concibe el modelo artístico como la creación de forma que consiste en la reproducción de una obra de arte preexistente".(5)

Por tanto es posible deducir la regla siguiente: El Diseño Industrial, consistente en una creación artística, es protegible tanto por la legislación de propiedad industrial como por la de derecho de autor. La dificultad estriba en determinar ¿cuándo un Diseño Industrial es una obra de arte aplicado?. Ello, entre otras razones enteramente conceptuales porque la ley nos define lo que un Diseño Industrial es; no así lo que es una creación artística u obra de arte.

En España por ejemplo no se presentaría tal disyuntiva, porque el modelo artístico es una reproducción de una obra de arte preexistente y siempre tridimensional (modelo). La doctrina (6) establece que se trata de plasmar la creación inmaterial en otro u otros soportes materiales. Por lo demás el artículo 191 del E.P. I. contempla: "... si sobre este extremo (originalidad de la obra) surge duda, deberá recabarse el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El peticionario deberá manifestar en las descripciones

cuál será el original que reproduce".

El Derecho francés es un buen ejemplo de protección dual por la aplicación de del principio de la "unidad del Arte", enteramente concordante con la definición a que se contrae el artículo 1 de la Decisión 351 cuando contempla que la protección legal ampara a los autores cualquiera sea el destino de las obras de su ingenio. "Poco importa que la obra sea de arte puro (el arte por el arte) o de arte

aplicado a la industria, dicho de otro modo, poco importa que ella tenga un fin únicamente estético o un fin utilitario ..." (7). Así los Diseños Industriales se protegen vía Ley de 1.957 (Derecho de autor) vía legislación especial (Ley de 1.909).

En el Derecho positivo subregional existe también otro ejemplo de protección dual a bienes intelectuales, tal es el caso de las variedades vegetales protegible vía certificado de obtener (Decisión 345) o vía patente de invención (Decisión 344).

El "Bien Común" en la actualidad apunta a la extensión de la protección de los bienes intelectuales; siendo la apreciación artística un tema de excepción en el ámbito nacional y dela soberanía personal, se planteará, más temprano que tarde, una abundante protección de Diseños Industriales vía derecho de autor.

Nuestra reciente Ley sobre Derecho de Autor estaría en ese punto, si no derogada, al menos suplementada, por que la obra de arte aplicado utilitaria, incorporada a un artículo útil, con fines artesanales o industriales (lo que sin duda es un Diseño Industrial) es

protegible según las previsiones de la Decisión 351, también "Ley Especial" y "posterior" - más reciente.

"A nuestro ver, la creación artística puede ser también objeto de propiedad industrial y es por ello por lo que consideramos que la normativa debe señalar expresamente que la protección concedida a los modelos y dibujos no excluye ni afecta los derechos de sus titulares derivados de otras disposiciones legales, y, en particular, de las normas vigentes sobre derecho de autor". (8). La catedrática, magistrado H. Rondón de Sansó nos consigna tal opinión en momentos en los que aún la legislación subregional en el punto (Decisión 351) no existía y a pesar de las disposiciones excluyentes de las leyes sobre Derecho de autor (1.962) y de Propiedad Industrial (1.955) ya señaladas. La verdad es que conceptualmente la protección dual, en el estado actual de nuestra legislación, es válida.

5. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN SEGÚN LA DECISIÓN 344.

5.1. Requisitos sustantivos

La Decisión requiere del diseño a proteger:

1.1. Novedad.

(5) Otero Lastres, J.M. El Modelo Industrial P. 370.

(6) IBID.

(7) C. Colombet, Propriété Litteraire e artistique et droits voisins, p.34

(8) IBID.

- 1.2. No encontrarse en la prohibición de los artículos 82 y 83.
- 1.3. No referirse a indumentaria.
- 1.4. No contrariar al orden público o a las buenas costumbres.

1.1. Novedad:

El artículo 58 establece: "Serán registrables los nuevos diseños industriales. El artículo 59 - IBÍDEM- en una norma de llamada interpretación auténtica, define lo que es una "Anterioridad" o "Anticipación" capaz de destruir la novedad. Así se la define por contrario imperio, a saber: "un Diseño Industrial no es nuevo si ante de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio".

Tampoco es nuevo el diseño "que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores" ni porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. De la norma se infiere varias reglas:

- 1.1.1. El momento de apreciar la novedad. Basta la divulgación, entendida como circunstancia objetiva (que se haya hecho accesible al público)
 - a) previa a la primera solicitud o b) a la fecha de prioridad.
 - a) La doctrina ha sostenido el carácter objetivo de la novedad para probar su ausencia debe existir uno o varios elementos (por cualquier medio en

derecho: instrumento público o privado; confesión, testimonios; documento electromecánico; presunción, etc) que den certeza de la anterioridad; previa al momento del depósito de la primera solicitud. Si la autoridad administrativa, o en su caso la judicial, tiene acceso a través de las partes interesadas o inclusive por "máxima de experiencia" de algún instrumento probatorio que de fe de la divulgación - en cualquier momento anterior y en cualquier lugar - se concreta la anterioridad. Se requiere, sin embargo, para la valoración de la prueba cumplir con los requisitos legales especialmente contenidos en el Código Civil, Código Penal, de Procedimiento Civil y los de enjuiciamiento criminal que en Venezuela regulan la materia probatoria. Aunque en el Código de Procesamiento Civil se consagra el principio de Libertad Probatoria en su artículo 395: "Puede también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley".

b) A la fecha de prioridad. El artículo 68 - ejusdem - consagra un derecho de prioridad para que el solicitante - de un país miembro o de otro que conceda trato recíproco a los nacionales de aquél - pueda solicitar registro sobre el mismo diseño, durante los seis meses contados desde la fecha de la primera solicitud. Así, esta no anterioriza o no destruye la novedad de los depósitos posteriores - dentro de la subregión- en esos 6 meses. Pero si es Venezuela donde se pretende hacer valer la prioridad, la autoridad nacional en sede administrativa o judi-

cial puede declarar la ausencia de novedad si se ha sometido a su "sana crítica" algún medio de convicción legalmente apto para demostrar fehacientemente la divulgación previa.

1.1.2. La novedad es absoluta, tanto territorialmente como temporalmente.

1.1.3. Es igualmente una exigencia absoluta en cuanto al medio de comisión de la anterioridad. "... cualquier otro medio".

1.1.4. Se requiere "acceso al público". Es decir que la divulgación privada no anterioriza per se. Esta frustraría la novedad si subsecuentemente deja de serlo, es decir si adquiere "notoriedad". Pareciera que la accesibilidad al público es también absoluta en el sentido de que el abuso de derecho, la infidencia o traición al deber de secreto ("cualquier otro medio") aunque, en ciertas circunstancias sea un delito a la luz de nuestra legislación penal no eximen la pérdida de novedad ya que la norma establece una regla sin distinciones ni excepciones.

Por último, la Decisión (artículo 67) anuncia la adopción del clasificador internacional de Locarno - 1968. La prohibición del artículo 59, infine - se refiere al Principio de la Especialidad en materia de Diseño Industrial. Un diseño protegido en una clase específica - especial - no puede ser reproducido válidamente referido a otra clase de productos. El mismo, a los efectos de mi registro posterior en otra clase, no sería nuevo.

1.2. Es bastante común el expediente de exigir al Diseño Industrial protegible - vía Legislación de Propiedad Industrial - no incurrir en las mismas prohibiciones que en materia marcaria (ver Ley de Propiedad Industrial 1.955 o el Estatuto de Propiedad Industrial). Por ello en la Jurisprudencia española, por ejemplo, se acuña el "Requisito de la fuerza diferenciadora", bastante cuestionado por la doctrina. La verdad es que la norma subregional ha debido decir, al menos, que no esté el diseño comprendido en esas prohibiciones "en cuanto estas pudieran ser aplicables". No fue así, se remite a las prohibiciones como si marca y Diseño Industrial fuesen lo mismo, siendo que hay prohibiciones en las que sencillamente sería muy forzado incurrir, tratándose de un Diseño Industrial, por ejemplo literales: "a" (que habla del carácter distintivo, cuando el diseño no está llamado, en principio, a distinguir un bien ni un servicio, él es en sí mismo el objeto comercializable) "d", "e", "h", "y", "m". La aplicación de estas disposiciones es "traídas por los cabellos".

La referencia al artículo 83, se acerca mejor al requisito de "originalidad" que contiene la Ley de 1.955. En el sentido de que el diseño corresponda a una creación (cierta doctrina habla de "creaciones intelectuales de forma") y no una imitación, más o menos servil de otros diseños e inclusive signos distintivos, obras literarias, artísticas o científicas o los títulos de estas (literales a ; g). Sin embargo, también existe doctrina que cree "inútil" la

diferenciación ente novedad y originalidad ya que en dominio del Diseño Industrial viene a ser lo mismo. La aplicación de los literales contenidos en los artículos 81 y 82- que dicho sea de paso son veinte (20) detalladas disposiciones- ameritará el estudio casuístico de la jurisprudencia tanto administrativa como judicial. Razón más por la cual puede preverse una preferencia de la protección via obra de arte aplicado, según lo vimos anteriormente.

1.3. La exclusión del diseño de moda también existe en la Ley de 1.955. La razón para ésta prohibición - la de la Ley de 1.955- es la protección vía Ley de Propiedad intelectual ahora de Derecho de autor. El diseño industrial de indumentaria está en la base de una gigantesca actividad industrial presente en todo el planeta y, por supuesto, existen firmas con presencia en todo el planeta. Así en Francia, por ejemplo se legisló (1.952) para la protección especial del diseño de moda.

La prohibición obedece a impedir la protección dual o simultánea con el Derecho de autor.

1.4. Esta disposición, que es reiterativa por que también la encontramos en el artículo 82, se explica por sí sola - con toda la relatividad que el orden público y las buenas costumbres merecen. Es muy probable suponer (en ausencia de jurisprudencia) el estupor que hubiera causado la publicidad de un diseño - nuevo y original - de un preservativo masculino en la Venezuela de los años 50 ó 60. La palabra "Condom" era

proscrita en el uso coloquial "decente", mucho menos imaginable aún su transmisión en mensajes publicitarios. El orden público, es un concepto jurídico mas concreto y se refiere a normas sobre las cuales el Estado no hace dejación al orden legal extranjero, por ejemplo: consentir en la extradición de un venezolano substrayéndolo de sus jueces naturales, las relativas a la integridad territorial, nacionalidad, estado y capacidad de los venezolanos, etcétera. También se refiere, fuera del ámbito de las jurisdicciones, a las normas que no pueden ser desconocidas por pactos privados, por ejemplo: la competencia material de los órganos de justicia o la legislación laboral.

La aplicación de este precepto, al igual que lo dicho en el parágrafo anterior, deberá valorarse causísticamente.

También, entre los aspectos sustantivos, destacaremos: "La duración de la protección".

El artículo 65 nos precisa que la protección es de ocho (8) años contados a partir de la solicitud. Debemos agregar a lo dicho sobre el punto lo siguiente: En el sistema de la decisión el registro es constitutivo de derecho, no la creación per se, menos aun la solicitud. De modo que la protección es efectiva sólo una vez se es titular del registro, no antes. Pero al retrotraer la protección a la fecha de solicitud habría que deducir al término de ocho (8) años el lapso transcurrido desde la solicitud a la concesión. En Venezuela ese lapso puede durar entre 2 a 5 años, ello lo dice la experiencia. Y si se producen "observaciones" de tercero, estas

podrían abrir una incidencia hasta el examen por la Corte Suprema de Justicia - la nulidad por ilegalidad o inconstitucionalidad de actos ministeriales de efectos particulares - con lo cual el término real de protección se acortaría hasta hacerlo nulo o negativo.

Ciertamente quien desea frustrar la concesión de un registro cuenta con los medios procesales para hacerlo. Si bien es un abuso del derecho, en nuestro medio, la competencia comercial puede ser tan feroz que no tendría reparos en usar este expediente. Se avendrá a él por lo ventajoso. Mientras se consume el término de protección.

Por ello la norma me parece muy peligrosa y negadora de la protección que el Estado confiere o desea conferir.

5.2.- Sobre los aspectos procesales, además de lo dicho, sólo destacaremos lo siguiente:

5.2.1.- Se recurrió de nuevo al sistema de control previo de la legalidad y legitimidad de la declaración de certeza que confiere el registro, mediante el llamamiento de terceros. Ya expusimos el inconveniente mayor. A ello se suma que una vez el expediente hecho público todo productor de pocos escrúpulos podría "legalmente y lícitamente" contra hacer los diseños. Salvo la acción "retroactiva" que contiene el artículo 51, primer aparte, a la cual remite el artículo 71, para atacar a quienes "sin el consentimiento del titular" hubiere producido o reproducido el diseño después de la

publicación. Esta norma será de muy difícil aplicación, ello es así porque la legitimidad para imponer a otro el deber de abstención - obligación general de no hacer - nace con el registro, antes no se puede hablar de un "titular". El registro es constitutivo de derechos. Así una ausencia de legitimidad podría considerarse como defensa de fondo del demandado por esta acción. Tratándose del derecho de defensa (artículo 68 de la Constitución) y del llamado principio de legalidad civil o de los particulares (artículo 43 ejusdem) que impone la abstención de lo que atente "contra el derecho de los demás", tal alegato podría desembocar al control difuso de la constitucionalidad, sin obviar la acción concreta de inconstitucionalidad. Ello, además, sería amparable a tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Carta fundamental. El razonamiento es simple "El deber de abstención comienza, cuando se constituye el derecho, éste se constituye, cuando existe el registro, no antes" sería contrario a Derecho que un industrial abandone su producción a instancias de un "solicitante" de registro al que finalmente no se le confiera el registro. Además, supongamos la inseguridad jurídica en caso de decisiones contradictorias entre la sentencia judicial condenatoria y la nulidad del registro (artículo 70 de la Decisión) declarada por el Registrador.

5.2.2.- La solicitud puede ser secreta durante el trámite, hasta el llamamiento de terceros, mediante la publicación.

5.2.3.- Se acuerda un derecho de

prioridad, al cual nos referimos

5.2.4.- Se crea una acción de nulidad sin caducidad ni prescripción, durante toda la vigencia del término de protección. El término es menguado, ya lo vimos, porque se inicia desde la solicitud, lo cual equivale a sustraer 2 a 5 años de los 8 que concede la Decisión, y además puede ser frustrado en sus totalidad. Tal acción de nulidad (artículo 70) iría a eliminar el derecho concedido con el registro, es decir contra la propia Fe Pública que confiere el Estado, en un proceso con llamamiento de terceros, quien conoce de la acción, sería prima facie el propio Registrador de la Propiedad Industrial que concedió el registro, luego vendrá el control jurisdiccional en lo contencioso administrativo. Y las causales serían:

a.- La concesión en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión.

b.- Se hubiere otorgado en base a datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

En cuanto al punto bajo el literal a) es de observar que es ocioso el llamamiento de terceros o el control de la legalidad que ex officio se debe producir bajo la dirección del Registrador. No es comprensible porque no se acotó el término para ejercer la acción. En cuanto al literal b) es de observar que tratándose de Diseño Industrial que requiere una objetividad material, un aspecto particular y esa "aparición" es lo protegible, es muy difícil producir datos falsos sobre la esencia del diseño en sí mismo. Si se tratase, por ejemplo, de sustracción y el que resulte titular

no sea el verdadero creador del diseño o su causahabiente, estos tendrían en el derecho común una acción real - con prescripción de 20 años - para reivindicar lo que legítimamente les pertenece.

En ambos supuestos es un error técnico conferir tal atribución al propio Registrador, porque éste termina controlándose a sí mismo. Ya el derecho común de procedimientos administrativos provee al Registrador la potestad de revisar sus decisiones, de reconsiderarlas y de revocarlas. Todo ello con arreglo a las exigencias legales. La acción de nulidad por tanto, debe estar en la Jurisdicción.

Tal competencia, atribuida al Registrador, bien pudiera ser tildada de inconstitucional al contrariar al espíritu, propósito y razón de la norma a que se contrae el artículo 206 de la Constitución, desarrollado por, entre otras normas, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (Artículo 42 y

Titulo VII, Disposiciones transitorias). El texto establece: "La jurisdicción contencioso - administrativa corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso - administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho ... y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones subjetivas lesionadas por la actividad administrativa" (subrayado nuestro) Esto sumado a la circunstancia de que la Decisión no acota en el tiempo el ejercicio de la acción ("podrá intentarse en cualquier momento") nos permite inferir que simplemente la declaración de certeza, en la realidad verdadera no existe, porque vulnera la seguridad jurídica.

Esta acción de nulidad viene a profundizar la debilidad de nuestro sistema de propiedad industrial.

Un ilustre magistrado merideño dijo

algo que esencia creo recordar: "En Venezuela el Derecho adjetivo está anulando al derecho sustantivo".

BIBLIOGRAFÍA

- 1) COLOMBET, Claude. "Propriété littéraire et artistique et droits voisins" (Cuarta Edición). Dalloz. París, 1.988.
- 2) CHAVANNE, Albert y Burst Jean-Jacques. "Droit de la Propriété Industrielle". Dalloz, París, 1.976.
- 3) OTERO LASTRES, José M. "El Modelo Industrial". Monte Corvo, S.A., Madrid. 1.977.
- 4) RONDON DE SANZO, Hildegard. "Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad Industrial." Academia de Ciencias Políticas y Sociales -Serie estudios No. 40. Caracas, 1.991.