

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2008
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de Autor. Propiedad Industrial. Arte aplicado. Diseño industrial.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 26-2-2001

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

OTROS DATOS: Resolución 063-2001/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“... las obras de arte aplicado comprenden tanto las formas dimensionales (como los dibujos) como las tridimensionales (como los modelos)”.

“Atendiendo a las características de las obras de arte aplicado es posible que dichas obras también pueden ser protegidas como diseños industriales, en la medida que cumpla con los requisitos exigidos por la ley de la materia”.

[...]

“La legislación nacional no contiene una norma que prohíba el brindar esta doble protección a las obras de arte aplicado, por lo que puede entenderse que es posible invocarla. Sin embargo, ello no significa que toda obra de arte aplicado goce también de protección como diseño industrial o viceversa, ya que puede darse el caso que una obra de arte aplicado se haya hecho accesible al público, con lo cual habría perdido la novedad exigida por la ley de propiedad industrial para proteger a un diseño industrial”.

COMENTARIO: La obra de arte aplicado es una creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial, como los modelos en joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos y decoración. Esta categoría tiene por su forma de expresión una naturaleza artística, pero su destino es de utilización industrial. A su vez, el diseño industrial (dibujos y modelos), es definido generalmente como toda 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. Los conceptos de *“obra de arte aplicado”* y *“diseño industrial”* reflejan diversos elementos en común: son producciones *“de forma”*, porque lo que no se protege el contenido, sino la *“forma de expresión”* (bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un producto industrial o de artesanía; y ambas expresiones formales tienen un destino *“utilitario”*, es decir, se incorporan a artículos de artesanía o producidos a escala industrial. De allí la posibilidad de que una obra de arte aplicado sea, a su vez, un diseño industrial y pueda protegerse en el ámbito de ambas disciplinas:

derecho de autor y propiedad industrial, siempre que se reúnan las condiciones para la tutela por cada uno de esos sistemas. © **Ricardo Antequera Parilli, 2008.**

TEXTO COMPLETO:

I. ANTECEDENTES

Con fecha 2 de diciembre de 1999, Genoveva Rey Sánchez Soldevilla (Perú) interpuso denuncia por infracción a la Ley de Derechos de Autor contra Artesanías Los Nevaditos S.R.Ltda. Manifestó que la denunciada fabrica y comercializa chompas, cuyos diseños de combinación de colores son una imitación de algunos de los diseños contenidos en su catálogo titulado DISEÑOS Y COLORES DE CHOMPAS - que se encuentra inscrito en la Oficina de Derechos de Autor bajo partida registral N° 0829-1999 - tales como GREEN, NEW YORK y SEGOVIA. Señaló que dicha imitación atenta contra sus derechos de propiedad intelectual y perjudica a su empresa Royal Alpaca S.A. a través de la cual comercializa sus chompas. Solicitó se efectúe una visita inspectiva en el local de la denunciada y que de encontrarse mercadería infractora se proceda a la incautación de la misma y se ordene la suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita. Acompañó 3 chompas y fotografías en calidad de prueba.

Con fecha 13 de enero del año 2000, se realizó la diligencia de inspección en el local de la emplazada. En dicho acto, la denunciada señaló que ha venido confeccionando chompas con modelos parecidos, pero no idénticos, a los diseños registrados bajo las denominaciones GREEN, NEW YORK y SEGOVIA y que los han obtenido de catálogos, revistas y fotografías enviadas por sus clientes. Agregaron que desconocían que dichos diseños eran de propiedad intelectual registrada ante el Indecopi. Asimismo se constató la confección de diseños parecidos a los de la denuncia, procediéndose a tomar fotografías de los mismos y del catálogo de artesanías "Los Nevaditos".

Con fecha 19 de enero del 2000, Artesanías Los Nevaditos de Puno S.R.Ltda. (Perú)

contestó la denuncia interpuesta manifestando que desarrolla la actividad de producción artesanal de chompas y tejidos, las que son vendidas a turistas en la ciudad de Puno. Indicó que los modelos han sido tomados de la moda y tendencias en colores de Puno y Cuzco. Señaló que su producción de prendas de vestir de lana de alpaca data de 1992 como artesanos y de 1996 como empresa, lo que significa que empezó a producir sus chompas con anterioridad a la inscripción registral del denunciante. Afirmó que los diseños que utiliza en sus chompas presentan diferencias con los modelos GREEN, NEW YORK y SEGOVIA, por lo que no se puede afirmar que haya copiado los modelos o diseños de la denunciante. Sostuvo que los modelos que produce se tomaron de los pedidos de Artesanías Puno E.P.S. – empresa para la cual trabajaron hace algunos años – y de sus clientes. Preciso que el registro de la denunciante corresponde a un catálogo de tejidos, sin establecer si se trata de prendas de vestir. Indicó que el presente caso está referido a diseños industriales y no a un derecho de autor, y que la denunciante no ha demostrado tener dichos diseños registrados a su favor.

Con fecha 14 de marzo del 2000, Genoveva Rey Sánchez Soldevilla acompañó copia de una guía de remisión así como diversas facturas y fotografías a fin de acreditar la antigüedad de sus diseños GREEN, SEGOVIA y NEW YORK.

Mediante Resolución N° 108-2000/ODA-INDECOPI de fecha 15 de mayo del 2000, la Oficina de Derechos de Autor declaró infundada la denuncia interpuesta por Genoveva Rey Sánchez Soldevilla. Consideró que las formas de los diseños titulados GREEN, SEGOVIA y NEW YORK carecen de originalidad, en la medida que constituyen una forma usual de representación, por lo que carecen de creatividad y originalidad. Sin embargo señaló que la combinación de colores que presenta cada diseño posee originalidad, por lo que la protección debe recaer sólo sobre

la combinación de colores. Determinó que los colores utilizados por el denunciado en sus diseños son diferentes a los empleados por la denunciante, por lo cual no existe infracción.

Con fecha 29 de mayo del 2000, Genoveva Rey Sánchez Soldevilla interpuso recurso de apelación manifestando que sus diseños son originales, y si bien las hojas se encuentran en la naturaleza y son reproducidas en muchas obras artísticas, la originalidad de sus obras radica en la forma y distribución de tales hojas, en su diseño así como en la combinación de colores. Agregó que en el caso de los semicírculos la originalidad de sus diseños radica en la forma de yuxtaponer los mismos. Señaló que al momento de analizar sus diseños, éstos no pueden ser mutilados o analizados por separado, ya que son una unidad, producto de la combinación de formas y colores. Sostuvo que el hecho que algunos de los colores que presentan los diseños materia de la denuncia sean diferentes, no significa que no haya infracción, ya que los diseños vistos en su conjunto son prácticamente idénticos. Indicó que la Primera Instancia manifiesta que los diseños de la denunciante son comunes, sin embargo no señala cuál es el fundamento para tal afirmación.

No obstante haber sido notificado conforme a ley, Los Nevaditos S.R.Ltda. no cumplió con absolver el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Revisado el expediente, corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar:

- a) Si los diseños de Genoveva Rey Sánchez Soldevilla constituyen una obra protegida por la legislación sobre derechos de autor.
- b) De ser el caso, si hubo infracción a las normas de derechos de autor por parte de Artesanías Los Nevaditos S.R.Ltda.
- c) De ser el caso, establecer las sanciones a aplicarse a la infractora.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

La Sala ha verificado que Genoveva Rey Sánchez Soldevilla tiene registrada a su favor la obra constituida por un catálogo titulado "Diseños y Colores de Chompas", que contiene 49 fotografías y que está inscrita bajo la Partida Registral N° 0829-1999.

2. Carácter del registro de Derechos de Autor

El ordenamiento legal sobre derechos de autor, aplicable al presente caso, establecía claramente que no era necesario registrar una obra para que sea protegida por la ley.

El artículo 170 del Decreto Legislativo 822 dispone que el registro es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la Ley. De igual forma, el artículo 52 de la Decisión 351 señala que la omisión del registro no impide el goce de los derechos reconocidos por la Decisión.

Por su parte el artículo 171 del Decreto Legislativo 822 establece que la inscripción en el registro no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad.

En el mismo sentido, el artículo 53 de la Decisión 351 señala que el registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

Con relación a la inscripción, el artículo 33 del Reglamento de Inscripciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor señala que en la calificación para otorgar el registro de una obra se debe tener en cuenta exclusivamente el contenido externo de la solicitud, documentos y de la obra presentada para registro.

Atendiendo a la naturaleza declarativa del registro y dado que el mismo no otorga derechos a su titular, ha sido práctica de la Autoridad Administrativa ante una solicitud de registro realizar sólo una revisión formal de la solicitud y de la obra sin analizar el contenido interno de ésta, es decir, sin determinar si se trata de una creación original, procediendo a otorgar el registro correspondiente si la solicitud cumple con los requisitos formales exigidos por ley, salvo que aquello que pretenda registrarse carezca manifiestamente de originalidad.

Por lo general, es dentro de un procedimiento administrativo - denuncia por infracción a Ley de Derechos de Autor, una acción de nulidad del registro, etc. - donde se determina si la obra que fue objeto de registro goza de la originalidad necesaria para ser protegida por la Ley de Derechos de Autor.

3. Obras de arte aplicado

El artículo 4º inciso j) de la Decisión 351 concordado con el artículo 4 inciso f) del Decreto Legislativo 822 establece que las obras de arte aplicado son objeto de protección por las normas de derecho de autor.

El artículo 3 de la Decisión 351 concordado con el artículo 2 numeral 20 del Decreto Legislativo 822 define como obra de arte aplicado toda creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

A partir de este concepto, se puede concluir que las obras de arte aplicado comprenden tanto las formas dimensionales (como los dibujos) como las tridimensionales (como los modelos).

Atendiendo a las características de las obras de arte aplicado es posible que dichas obras también pueden ser protegidas como diseños industriales¹, en la medida que cumpla con los requisitos exigidos por la ley de la materia.

¹ Artículo 102 del Decreto Legislativo 823.- Se considerará 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.

Al respecto Lipszyc² señala que las obras de arte aplicado en cuanto se tratan de una obra artística, su protección le corresponde al derecho de autor, por lo que su autor goza del derecho sobre dichas obras por el solo acto de su creación, sin sujeción a formalidades. En cuanto se trata de una obra que cumple funciones utilitarias u ornamentales, le corresponde la protección como diseño industrial.

Agrega la citada autora que es posible gozar de la protección simultánea tanto por derechos de autor como por las normas sobre diseño industrial, ello por el principio de la unidad del arte.

Sobre este tema, Antequera³ manifiesta que existen diversas posiciones doctrinarias sobre la posibilidad de brindar esta doble protección a este tipo de obras. Sin embargo, manifiesta que la doctrina francesa – que según el autor cada vez gana mayores adeptos en la doctrina y en las legislaciones de tradición latina – no establece ninguna distinción excluyente entre obra de arte aplicado y el diseño industrial, y por tanto admite la posibilidad de protección acumulada por ambos sistemas, siempre que el bien sobre el cual se reclama la tutela reúna los requisitos establecidos en los regímenes respectivos.

Agrega, citando a Perot Morell, que esa dualidad de protección no sólo se justifica sino que se impone, porque es la única actitud lógica ante la imposibilidad de trazar objetivamente y en función de criterios válidos la frontera entre el arte puro y el arte aplicado a la industria.

La legislación nacional no contiene una norma que prohíba el brindar esta doble protección a las obras de arte aplicado, por lo que puede entenderse que es posible invocarla. Sin embargo, ello no significa que toda obra de arte aplicado goce también de protección como diseño industrial o viceversa, ya que puede darse el caso que una obra de arte aplicado se

² Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones UNESCO 1993, p. 86.

³ Antequera, Derecho de Autor, Servicio de Promoción de la Propiedad Intelectual, Caracas 1998, pp. 267-268.

haya hecho accesible al público, con lo cual habría perdido la novedad exigida por la ley de propiedad industrial para proteger a un diseño industrial.

4. La originalidad como requisito de protección por derechos de autor

4.1 Marco conceptual

Conforme fuera establecido por esta Sala en la Resolución N° 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 1998 que estableció con carácter de observancia obligatoria el requisito de originalidad contenido en el artículo 3° de la Decisión 351, a diferencia de los países de tradición jurídica anglosajona, en la cual se exige que la obra provenga del autor y que no haya sido copiada (como la jurisprudencia inglesa lo formula: la obra es el resultado de "judgement, skill and labour"), en los países de tradición jurídica latina como el nuestro, se exige que la obra refleje la personalidad del autor, que sea individual y tenga altura creativa.

En este contexto, la Sala es de la opinión que la originalidad de la obra reside en la expresión - o forma representativa - creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad.⁴

Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido con esfuerzo merece protección por derechos de autor. Ello sólo será posible en la medida que la creación tenga elementos de originalidad suficientes para ser considerada como obra. Admitir lo contrario, implicaría proteger incluso aquello que no es objeto de protección por derechos de autor, como sería - por ejemplo - la elaboración de la lista de películas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisito de originalidad o individualidad implica que para la creación de la obra debe existir un espacio para el desarrollo de la personalidad de su autor. En consecuencia, lo

que ya forma parte del patrimonio cultural - artístico, científico o literario - no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar las obras protegidas por derechos de autor de las banales, de la vida diaria, rutinarias. Tampoco puede decirse que una creación es original si la forma de expresión se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicación mecánica de lo dispuesto en algunas normas jurídicas o por lógica o si la forma de expresión se reduce a una simple técnica que sólo requiere de la habilidad manual para su ejecución. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un caso particular, un pequeño grado de creatividad intelectual puede ser suficiente para determinar que la obra sea original o individual.

Así, en la lista enunciada de manera ejemplificativa en el artículo 4° de la Decisión 351 concordado con el artículo 7° de la Ley 13714 se detallan las obras que merecen una protección por derechos de autor, para las cuales la originalidad constituye un filtro para la concesión de la protección en el caso en concreto.

Pero el requisito de originalidad o individualidad no sólo sirve para determinar qué cosa es una obra y qué no, sino también para determinar el alcance de la protección del derecho de autor. Sólo se protege contra plagio aquella parte de la obra que refleje la individualidad del autor.

Ahora bien, la determinación de si una obra es original constituye una cuestión de hecho. Se trata además de una noción subjetiva, en la medida que la originalidad no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de ideas, para el derecho de autor el término creación no tiene el significado corriente de sacar algo de la nada y la originalidad de la obra no tiene que ser absoluta, por lo tanto no es necesario que la inspiración del autor esté libre de toda influencia ajena.

4.2 Aplicación al caso concreto

Del análisis de los diseños denominados GREEN, NEW YORK y SEGOVIA en base a los cuales la denunciada sustenta su denuncia se advierte que carecen de originalidad, toda vez que los dibujos que presentan son

⁴ Como señala Lipszyc (nota 2, p. 65) algunos autores prefieren utilizar el término de individualidad en lugar de originalidad por considerar que expresa más adecuadamente la condición que el derecho impone para que la obra goce de protección.

representaciones de elementos utilizados frecuentemente en prendas de vestir, comúnmente llamadas incaicas, y que son comercializadas en los distintos mercados artesanales que existen en el país (por ejemplo, en el caso de Lima, diseños similares pueden apreciarse en los mercados ubicados en las Avenidas La Marina y Arenales), por lo que no presentan rasgos de originalidad que permitan individualizarlos de los demás diseños o en los que se advierta que el autor ha plasmado su personalidad.

Cabe indicar que en este tipo de prendas de vestir se tiende a utilizar representaciones estilizadas de la realidad, tales como paisajes, escenas de la vida cotidiana, la naturaleza.

Ahora bien, la denunciada manifiesta que la originalidad de su obra no radica en los objetos representados sino en su distribución. Al respecto cabe señalar que a criterio de la Sala ello no es suficiente para declarar la originalidad de los diseños, ya que quien utiliza este tipo de dibujos tiene pocas posibilidades en cuanto a elegir la posición de los elementos, puesto que los coloca uno al lado de otro o superpuestos, mirando hacia la izquierda o hacia la derecha, etc. Muestra de ello son los diseños denominados GREEN y SEGOVIA que contienen los dibujos de un mismo tipo hoja, diferenciándose en el tamaño de los dibujos y la forma como se han colocado (yuxtapuestos o uno al lado del otro).

Asimismo, debe tenerse presente que otro de los elementos que caracteriza a este tipo de prendas es la abundancia de colores, siendo común que se utilice en una misma prenda diversidad de colores y distintas tonalidades de los mismos.

En el caso concreto, la Sala es de la opinión que los diseños tampoco presentan originalidad en cuanto a la distribución de colores, ya que

los colores utilizados son comunes (rojo, marrón, verde, en distintas tonalidades) habiendo sido colocados sin un criterio o patrón determinado, como ocurre en este tipo de prendas de vestir.

En tal sentido, los diseños denominados GREEN, NEW YORK y SEGOVIA sustentado de la denuncia carecen de originalidad, tanto en sus formas como en sus combinaciones de colores.

4. Infracción a las normas sobre derechos de autor

Se considera una infracción a la Ley de derechos de autor cualquier vulneración o afectación a los derechos morales o patrimoniales que tiene el autor sobre su obra.

En el caso concreto, la Sala conviene en señalar que en la medida que los diseños en base a los cuales la denunciante sustenta su denuncia carecen de originalidad, no son objeto de protección por el derecho de autor. En tal sentido, la empresa Los Nevaditos S.R.Ltda. no ha vulnerado la Ley de Derechos de Autor.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución N° 108-2000/ODA-INDECOPI de fecha 15 de mayo del 2000 y, en consecuencia, declarar infundada la denuncia interpuesta por Genoveva Rey Sánchez Soldevilla contra Artesanías Los Nevaditos S.R. Ltda., reformándola en sus fundamentos

Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR
Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual